

REVISTA IBEROAMERICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

N° 17

2022

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>

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

Patente precaucional en Argentina

Fernando Ardila 7

Determinación de la ley aplicable a los contratos de licencia y transferencia de tecnología

Guillermo Cabanellas de las Cuevas 37

La originalidad requerida por la doctrina en las obras literarias examinada frente a la filosofía ontológica y fenomenológica sartreana

Jonatan Lukasiwicz 113

Estudios

¿Puede un registro basado en blockchain funcionar como una herramienta de “resguardo/protección” para las obras de arte generadas por la inteligencia artificial?

Milagros Magnin Vergés 139

Normas editoriales 201

Doctrina

* * * *

Patente precaucional en Argentina

* * * *

Fernando Ardila

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Universidad Nacional
de San Martín. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

ardila.fernando@inta.gob.ar

Recibido: 7 de octubre de 2022

Aceptado: 25 de noviembre de 2022

Resumen

La patente precaucional o provisional es una figura presente en algunas legislaciones nacionales de patente. Su solicitud permite establecer una prioridad sobre la invención que aloja, dando inicio a un período acotado dentro del cual el titular puede solicitar una patente ordinaria invocando aquella fecha de prioridad. Así, este instrumento resulta apropiado para proteger invenciones que no han completado acabadamente su etapa de investigación y desarrollo (I+D), dado que extiende el plazo para determinar el efectivo valor de la invención mientras deja tempranamente establecido su prioridad ante el estado del arte. Su gestión es más sencilla y económica que la de una patente ordinaria, aumentando su atractivo para inventores no familiarizados con el sistema de patentes y/o con presupuestos acotados para la gestión de su propiedad intelectual.

El presente trabajo da cuenta de las características de esta patente, de su observancia de letras supranacionales en la materia y de las formas propias que adopta su presencia en las legislaciones de algunos países. Por otra parte, se analiza sus niveles de adopción por los usuarios y su impacto en una subsecuente solicitud de patente ordinaria en cuanto a la gestión de la prioridad nacional e internacional. Asimismo, estudia las formas de articulación que este instituto puede presentar con la divulgación previa y con la duración de la protección de la invención, tanto efectiva como en expectativa.

Otrora presente en la legislación argentina, se revisan las razones de su eliminación y se postula su reincorporación, con modificaciones, atento a su utilidad para la protección de invenciones de los sistemas públicos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y las pymes locales, de escasa participación en el sistema de patentes. Asimismo, se analiza la contribución que la presencia de este instituto

tendría sobre la arquitectura del derecho de patente al proporcionarle un tratamiento más equilibrado al trato nacional.

Palabras clave: patente provisional, patente precaucional, prioridad, divulgación, período de gracia, trato nacional, período de protección, protección en expectativa, ADPIC, Convenio de París.

Provisional Patent in Argentina

Abstract

The provisional patent is a figure present in some national patent laws. Its application allows you to establish a priority over the invention it houses, starting a limited period within which the inventor can apply for a non-provisional patent invoking that priority date. Thus, this instrument is appropriate to protect inventions that have not fully completed their research and development (R&D) stage, since it extends the term to determine the effective value of the invention, while early establishing its priority before the state of the art. The management of this instrument is simpler and cheaper than that of an ordinary patent, increasing its attractiveness for inventors unfamiliar with the patent system and/or with limited budgets for managing their intellectual property.

The present work gives an account of the characteristics of this patent, of its observance of supranational letters in the matter and of the own forms that its presence adopts in the legislations of some countries. On the other hand, its levels of adoption by users and its impact on a subsequent ordinary patent application in terms of national and international priority management are analysed. Likewise, this work studies the forms of articulation that this institute can present with the prior disclosure and with the duration of the protection of the invention, both effective and in expectation.

Formerly present in Argentine legislation, the reasons for its elimination are reviewed and its reincorporation is postulated, with modifications, considering its usefulness for the protection of inventions of public research, development and innovation (R&D&i) systems and local start-ups and SMEs, with little participation in the patent system. Likewise, the contribution that the presence of this institute would have on the architecture of patent law by providing a more balanced treatment to National Treatment is analysed.

Key words: provisional patent, precautionary patent, priority, disclosure, grace period, national treatment, protection period, protection in expectation, TRIPS, Paris Convention.

Patente cautelar na Argentina

Resumo

A patente cautelar é uma figura presente em algumas legislações nacionais de patentes. O seu pedido permite-lhe estabelecer uma prioridade sobre a invenção que alberga, iniciando um período limitado dentro do qual o titular pode requerer uma patente ordinária invocando essa data de prioridade. Assim, este instrumento é adequado para proteger invenções que não tenham completado totalmente sua etapa de pesquisa e desenvolvimento (P&D), uma vez que estende o prazo para determinar o valor efetivo da invenção, ao mesmo tempo em que estabelece sua prioridade perante o estado da técnica antecipadamente. A gestão desse instrumento é mais simples e barata do que a de uma patente comum, aumentando sua atratividade para inventores não familiarizados com o sistema de patentes e/ou com orçamentos limitados para administrar sua propriedade intelectual.

O presente trabalho dá conta das características desta patente, de sua observância de cartas supranacionais na matéria e das próprias formas que sua presença adota nas legislações de alguns países. Por outro lado, são analisados seus níveis de adoção pelos usuários e seu impacto em um posterior pedido de patente ordinária em termos de gestão de prioridade nacional e internacional. Da mesma forma, este trabalho estuda as formas de articulação que este instituto pode apresentar com a divulgação prévia e com a vigência da proteção da invenção, tanto efetiva quanto expectante.

Anteriormente presente na legislação argentina, revisam-se as razões de sua eliminação e postula-se sua reincorporação, com modificações, considerando sua utilidade para a proteção de invenções de sistemas públicos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&i) e PMEs locais, com pouca participação no sistema de patentes. Da mesma forma, analisa-se a contribuição que a presença desse instituto teria na arquitetura do direito de patentes ao proporcionar um tratamento mais equilibrado ao Tratamento Nacional.

Palavras-chave: patente provisória, patente cautelar, prioridade, divulgação, período de carência, tratamento nacional, período de proteção, proteção em expectativa, TRIPS, Convenção de Paris.

1. Caracterización del instrumento

La solicitud de patente precaucional o provisional (PP) es una figura presente en algunas legislaciones nacionales de patente que le permite a un inventor solicitar prioridad por una invención. Esta solicitud puede efectuarse a través de un documento que identifique a todos los inventores y describa adecuadamente tanto los componen-

tes como el funcionamiento de la invención, incluyendo los dibujos que sean necesarios para comprenderla, aunque sin el requerimiento de explicitar reivindicaciones. Asimismo, su redacción no requiere de una declaración de arte previo, toda vez que esta solicitud no es examinada por las oficinas de patente, las cuales mantienen el secreto del documento por hasta, generalmente, un año. Dentro de ese período, el titular de la PP puede solicitar una patente ordinaria invocando la prioridad técnica de la fecha de presentación de la solicitud de la PP. De no hacerlo, la PP se considera abandonada y los intangibles que aloja no se incorporan al dominio público.

Dado que los requerimientos para confeccionar una PP no son tan rigurosos como los de una solicitud de patente ordinaria, la solicitud de PP puede ser completada de forma más rápida y económica. Su confección no requiere necesariamente de la intervención de un experto en redacción de patentes y los aranceles de presentación suelen ser sustancialmente menores que aquellos correspondientes a una solicitud de patente ordinaria.

El año de duración de la PP ofrece ventajas a su titular, también, en referencia al posicionamiento de la invención frente al estado del arte. Al momento de presentar una primera solicitud de patente, es probable que el solicitante desconozca el estado de la técnica desarrollado más recientemente. Hay una ventana de, al menos, dieciocho meses inmediatamente anteriores en la que se pueden haber presentado solicitudes pertinentes al estado de la técnica, pero que permanezcan aún sin publicar. Para solicitudes no sujetas a publicación, como puede ocurrir bajo algunas legislaciones nacionales, pero con efecto sobre el estado del arte global, la ventana entre sus fechas de presentación y de publicación como patentes suele ser más larga aún. Por lo tanto, al momento de su examen de fondo, una solicitud de patente puede enfrentar un significativo estado de la técnica no divulgado al momento de su redacción. Para el caso de solicitudes de patentes ordinarias, esa situación puede llevar a la necesidad de reformular las reivindicaciones y retomar su tramitación ante la oficina de patentes. Así, problemáticas de este tipo pueden mitigarse con menores costos y labor a través de una presentación inicial en forma de PP (Slate, 2003).

Otra ventaja para el solicitante radica en que la PP le permite a

su titular disponer de más tiempo para confirmar el efectivo valor de la invención. Esto es particularmente relevante en casos donde los inventores, en estadios inmaduros de sus desarrollos, aún no poseen toda la información necesaria para hacer una solicitud ordinaria de patente, pero sí tienen la necesidad de preservar con urgencia los intangibles generados. En la misma línea, durante este lapso puede recabarse más información para considerar la posibilidad de avanzar hacia la ulterior solicitud de patentes divisionales (Zammit, 2021). En estos casos, la PP es un instrumento económico que preserva la confidencialidad de la invención sin adelantar gastos de gestión de propiedad intelectual elevados para disponer de una prioridad.

Asimismo, las solicitudes de PP pueden emplearse para actualizar repetidamente la prioridad de desarrollos incrementales de una invención a bajo costo. Sin embargo, la utilización de esta figura con ese fin es limitada por el acotado y estricto plazo de duración que ofrece.

Finalmente, la utilización de este instrumento extiende los plazos para identificar las fuentes de financiación necesarias para la presentación local y/o en el extranjero de una patente regular y, de esa manera, permite ir construyendo estrategias de transferencia de tecnología más informadas y eficaces. En este sentido, cobra valor el hecho de que algunas regulaciones, como las de Estados Unidos (EE. UU.) (United States Patent and Trademark Office [USPTO], s.f.) e India (Choudhary, 2019), permiten utilizar el sello “patente en trámite” al referirse a una invención alojada en una PP como advertencia hacia potenciales infractores.

Todas esas características señaladas convierten a la PP en un instrumento especialmente atractivo para inventores particulares y para las pymes que cuentan con presupuestos limitados para la gestión de su propiedad intelectual. Asimismo, otro grupo de inventores relevantes que se beneficiarían es la academia (universidades y organismos públicos de investigación), junto con todos aquellos que, con sus impuestos, contribuyen a su tarea. En su conjunto, este grupo es responsable, por ejemplo, del mayor número de solicitudes de patentes en la Unión Europea (Rico, 2016). Este colectivo debe resolver la tensión que le presenta su obligación de proteger los intangibles institucionales con presupuestos acotados y la urgencia en comunicar sus resultados científicos antes que sus competidores, en

pos del desarrollo de su propia carrera profesional. Así, cuando se decide patentar, la mayoría de las solicitudes académicas se presentan demasiado temprano y describen tecnologías muy incipientes, lo que dificulta la transferencia de estas para su desarrollo al aumentar el riesgo financiero que perciben los inversores. Asimismo, la redacción de solicitudes de patentes ordinarias redactadas *in extremis* suele afectar críticamente su valor como instrumento de protección (Rico y Suárez, 2015). La redacción simplificada de una solicitud de PP se presenta, entonces, como una alternativa que se ajusta a las situaciones referidas.

Grandes empresas, también, han incrementado su utilización con el fin de controlar sus gastos en la gestión de propiedad intelectual ante, en muchos casos, su incremento por arriba de la inflación y de los retornos de la inversión (Jablon, 2010).

Cabe señalar, sin embargo, que la solicitud de PP no conduce a la concesión de una PP, sino que la presentación de ese tipo de solicitud permite ganar tiempo en la preparación de una solicitud de patente ordinaria. Esto significa que, de esta manera, se están agregando gastos que no ocurrirían si se solicitara directamente una patente ordinaria. Asimismo, existe el riesgo de que la presentación de una solicitud de PP pueda crear una falsa sensación de seguridad en los inventores dado que no hay garantías de que una patente sea finalmente concedida. Por ejemplo, una solicitud de PP presentada apresuradamente puede no describir adecuadamente la invención que se reivindicará ulteriormente en una solicitud ordinaria. Así, las facilidades que ofrece este instrumento no deben distraer de la necesidad de preparar una solicitud bien respaldada, ya sea en forma de PP u ordinaria (Crouch, 2010).

2. Conformidad con letras supranacionales

La presencia de la figura de PP en algunas legislaciones nacionales de patente permite presumir su observancia de acuerdos multilaterales de los que esos países son parte. Se analiza, a continuación, la letra del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París) y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

(ADPIC), que dejaría espacio para la presencia de este instituto en esas legislaciones.

2.1. Convenio de París

En su artículo 4, el Convenio de París da forma a la provisión de prioridad y establece sus condiciones.

De acuerdo a su artículo 4A (1), el fundamento para una prioridad es haber presentado una solicitud de patente regular. Asimismo, el artículo 4A (2) establece, en particular, que: “Se reconoce con capacidad para dar nacimiento al derecho de prioridad a todo depósito que tenga el valor de un depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión”. De esta manera, es la legislación nacional la que determina si se verifica una solicitud nacional regular sujeta a la observancia del artículo 4A (3) del Convenio.

Por su parte, el artículo 4A (3) establece que: “Se entiende por depósito nacional regular todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud ha sido depositada en el país de que se trata [...]”.

En la medida en que la legislación nacional establezca la fecha de depósito como fecha de solicitud de una PP, este requisito del Convenio parece satisfecho.

Asimismo, el artículo 4A (3) también establece que “todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud ha sido depositada” es un depósito regular “cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud”.

Por lo tanto, la cuestión de si una presentación debe considerarse como una “presentación nacional regular” no parece depender de si puede dar lugar o no a la concesión de una patente, como es, este último, el caso de las solicitudes de PP. En este sentido, cabe señalar que se reconoce que las solicitudes de patentes dan lugar a un derecho de prioridad en virtud del Convenio de París, incluso si está claro desde el principio de que no se puede conceder ninguna patente sobre dicha solicitud, por ejemplo, cuando la invención en cuestión está excluida de patentamiento.

2.2. ADPIC

En su artículo 29 (1), el ADPIC explicita la forma que debe guardar una solicitud de patente. Allí, el Acuerdo establece que:

Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

Así, en la medida en que el texto alojado en una PP responda a esta caracterización de suficiencia de descripción, este requisito se encontraría satisfecho. Asimismo, puede interpretarse desde la nota aclaratoria (8) del artículo 33 que las PP conforman una de las formas de los mencionados “sistemas de concesión inicial”, junto con las prioridades extranjeras.

3. Presencia en legislaciones nacionales en materia de patente

La figura de PP está presente en las legislaciones en materia de patente de Portugal¹ (Naranjo, 2017), EE. UU.,² India,³ Nueva Zelandia,⁴ Australia,⁵ Bolivia⁶ y Perú⁷ y, más recientemente, Francia⁸ y Chile.⁹

1 Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/en/text/508629>.

2 Disponible en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/111>.

3 Disponible en: https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_31_1_patent-act-1970-11march2015.pdf.

4 Disponible en: <https://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0068/latest/whole.html>.

5 Disponible en: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00088>.

6 Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/490>.

7 Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/18749>.

8 Desde el 1 de julio de 2020, en virtud de la publicación del Decreto 2020/2015 que aplica la Ley PACTE, disponible en: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038496102>.

9 Desde el 9 de mayo de 2022, atento a las modificaciones efectuadas a la Ley 21355, disponibles en: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/21453>.

Asimismo, al presente, existe una iniciativa legislativa en materia de propiedad industrial preparada por su Oficina de Propiedad Intelectual, que, entre otras modificaciones, incluye la incorporación de la patente provisional a la norma de Filipinas (Intellectual Property Office of the Philippines, 2019).¹⁰ De forma similar, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha presentado recientemente un anteproyecto de Ley para la reforma de su normativa de propiedad industrial que incluye la propuesta de introducir la figura de la “solicitud provisional de patente” (Rey, 2021).¹¹

Dadas las ventajas señaladas más arriba, resulta llamativa la ausencia del instituto de PP en materia de patente en la mayoría de las legislaciones nacionales del mundo. Una explicación de tal situación puede encontrarse en la ausencia de tal provisión, bajo carácter obligatorio o facultativo, en los instrumentos supranacionales que han venido moldeando las legislaciones nacionales en la materia. Los instrumentos multilaterales reúnen conceptos y provisiones que favorecen, en mayor medida, la gestión internacional de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, puede advertirse el profundo impacto que el ADPIC y otros acuerdos bilaterales y multilaterales han tenido en América Latina y el Caribe. Mientras en el período 1990-1994 una de cada cinco patentes solicitadas era nacional, en el período 2000-2004, luego del Acuerdo, la proporción se redujo a solo una de cada nueve solicitudes, producto de un crecimiento de más del 100% en el número de solicitudes extranjeras (Díaz, 2008). De esta manera, queda para las legislaciones nacionales el diseño e implementación de herramientas normativas que complementen aquellas provisiones alojadas en acuerdos supranacionales con otras que propicien, por ejemplo, el desarrollo del propio ecosistema de innovación local, incluyendo una facilitada gestión de su propiedad intelectual, cuando esto resulte apropiado.

Los EE. UU. incorporaron la figura de la PP en su legislación federal en el año 1995 y, desde ese momento, las PP han tenido mucha

10 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1uO_PWaggH1rdyjb1hcT_1_-YTN4o-/view.

11 Disponible en: https://www.coapi.org/propiedad-industrial/sites/default/files/noticias/2021_10_19_Anteproyecto_Ley_Modificacion_Leyes_Texto.pdf.

aceptación en ese medio. En el período 2000-2010 se presentaron 1,2 millones de solicitudes de PP (Crouch, 2011).

Se analizó ese comportamiento en la actualidad y se encontró que su utilización continúa en aumento (Tabla 1). En el período 2017-2021, la solicitud de patentes provisionales puede aproximarse a 170 mil por año, mientras que se presentaron un promedio de 650 mil solicitudes anuales de patentes ordinarias, aproximadamente.

Tipo	2017	2018	2019	2020	2021*
Solicitudes ordinarias	650350	647572	666843	653311	650654
Solicitudes provisionales	166885	168427	169514	174464	158346

* Datos preliminares e incompletos.

Tabla 1. Solicitudes provisionales y no provisionales presentadas en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU. en los años 2017 a 2021 (USPTO, 2021).

Asimismo, su efectiva utilización como prioridad en ese país es muy relevante. Del total de patentes concedidas por la Oficina de Patentes de los EE. UU. durante el año 2021 (362029), el 24,3% (87828) refieren una PP como prioridad¹² (Figura 1).



Figura 1. Patentes concedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU. en el año 2021, discriminadas por invocar o no prioridad en una o más solicitudes de patente provisional.

12 Elaboración propia en agosto de 2022 sobre datos disponibles en: <https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm>.

Así, considerando que el lapso promedio de concesión o abandono de patentes de utilidad en esa oficina es de dos años aproximadamente (USPTO, 2021), puede estimarse que el 50% de las solicitudes provisionales se convierten efectivamente en patentes ordinarias.¹³ Esta estimación va en línea con el estudio de las solicitudes provisionales presentadas en el año 2010 (Crouch, 2011). Ese análisis mostró que el 48% de las presentaciones provisionales se abandonaron sin que se consideraran como documentos de prioridad. Estas observaciones pueden estar dando cuenta de numerosas gestiones de propiedad industrial que, de haber procedido a través de una solicitud de patente ordinaria, hubiesen incurrido en pérdidas económicas más elevadas o en significativos gastos para su adecuación.

Por otra parte, se analizó la utilización del sistema de patentes norteamericano por parte de sus innovadores locales y su empleo de las patentes provisionales. A pesar del gran interés que despierta ese territorio por parte de inventores extranjeros, los inventores locales han recibido el 49,5% (179244) de las patentes concedidas por los EE. UU. en el año 2021 (362029) (Figura 2).¹⁴



Figura 2. Patentes concedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU. durante el año 2021 a titulares residentes o no residentes en ese país.

13 Son 87828 solicitudes de las 170 mil en promedio presentadas en el período previo de 1 a 4 años.

14 Elaboración propia en agosto de 2022 sobre datos disponibles en: <https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm>.

Asimismo, si consideramos las patentes concedidas a titulares de dicho país, aquellas que refieren a una o más provisionales (70418) se elevan al 39,3%¹⁵ (Figura 3). Estos resultados ilustran la alta adopción de este instrumento por parte de los inventores residentes en ese país.



Figura 3. Patentes concedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU. durante el año 2021 a titulares nacionales de ese país discriminadas por invocar o no prioridad en una o más solicitudes de patente provisional.

De forma complementaria, del total de patentes concedidas ese año que reconocen prioridad en una PP (87828), el 80,2% (70418) corresponden a titulares nacionales¹⁶ (Figura 4). Estos datos muestran el gran predominio de los inventores locales en la utilización del instituto, siendo los titulares de Canadá e Israel quienes le siguen en relevancia, probablemente por su mayor familiaridad con la legislación y operatoria en materia patentes de ese país (Crouch, 2008).

15 Elaboración propia en agosto de 2022 sobre datos disponibles en: <https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm>.

16 Elaboración propia en agosto de 2022 sobre datos disponibles en: <https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm>.



Figura 4. Patentes concedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU. durante el año 2021 que invocan prioridad en una solicitud de patente provisional, discriminadas por nacionalidad del titular.

En su conjunto, el análisis presentado muestra la importante adopción del sistema de patente local y, en particular, de las PP por parte de ese sistema de innovación local al presente, en línea con su constante crecimiento desde su incorporación a la normativa nacional en el año 1995. Aunque las entidades extranjeras no tienen prohibido presentar solicitudes provisionales, los datos señalan un claro direccionamiento de la aplicación de este instituto al beneficio de las entidades estadounidenses por sobre las extranjeras (Crouch, 2008). En esa misma dirección está prevista la implementación de la iniciativa legislativa española ya referida en materia de PP. La letra en consideración establece que las PP estarán, al menos en una primera etapa, disponibles solo a universidades públicas y centros y organismos públicos de investigación.¹⁷

17 Ver nota al pie 11. “Disposición adicional segunda. Extensión de los solicitantes que podrán presentar solicitudes provisionales. Lo dispuesto en los nuevos artículos 51 bis, 51 ter y 51 quater de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes solo será de aplicación a solicitudes presentadas por Universidades Públicas y Centros y Organismos Públicos de Investigación. A propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y mediante orden del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, una vez implantado el sistema de solicitudes provisionales, podrá ir estableciendo, progresivamente y en atención a las prioridades que se fijen, una extensión de los solicitantes que podrán presentar solicitudes provisionales”.

Las leyes de propiedad industrial de algunos países de América Latina alojaron la figura de PP desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sin embargo, se puede apreciar hacia finales del siglo pasado una tendencia a eliminarla. El Salvador, Guatemala, Chile y Argentina contaron con esta provisión hasta la década de 1990, cuando fueron derogadas (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1981). Esta situación fue contemporánea con la incorporación de dichos países al ADPIC y con la reformulación de las legislaciones nacionales de patente que produjo su implementación. Precisamente, en Chile se argumentó su eliminación conforme a la necesidad de adecuación de la Ley de Propiedad Industrial con aquel instrumento supranacional (Castillo y Domínguez, 2021), aunque el Estado chileno reflató su vigencia en mayo de 2022, en sostenida vigencia del ADPIC.

4. Antecedentes en Argentina

Bajo la denominación de “patente precaucional”, esa provisión estuvo presente en la legislación argentina en materia de patentes. En su Sección Cuarta del Título III, artículos 33 al 40, la Ley 111 –vigente desde 1864 a 1995– establecía sus características y operatoria:

Artículo 33.- Todo el que se ocupe de un invento o de una mejora podrá solicitar una “patente precaucional” que durara un año y podrá ser renovada cada vez que se venza.

Artículo 34.- Esta patente se obtendrá mediante el pago de 50 \$ fuertes y una solicitud que se introducirá en la forma indicada por el art. 15, y en la que se expresara el objeto y los medios del invento.

Artículo 35.- Inmediatamente después de recibir esta solicitud, el Comisario procederá a extender la “patente precaucional” registrándola en un libro especial que correrá a su cargo, y el cual conservara en un archivo secreto junto con los papeles que a estas patentes se refieran.

Artículo 36.- No se concederá “patente precaucional” a las invenciones prohibidas por el art. 4.

Artículo 37.- El efecto de la “patente precaucional” será que mientras dure no se concederá patente relativa el objeto de la invención

o mejora que a ellas se refiera, sin notificar previamente al que la haya obtenido, a cuyo efecto deberá tener instruída a la oficina de su domicilio.

Artículo 38.- El que haya obtenido una “patente precaucional” podrá oponerse dentro de tres meses de la notificación a que se conceda patente a un invento del género del que ha solicitado y no haciéndolo dentro de ese plazo o no habiendo avisado el cambio de domicilio, perderá todo derecho a ella.

Artículo 39.- Si el hubiere obtenido “patente precaucional” se opusiera a la concesión de la patente solicitada, el Comisario oirá separadamente a ambos solicitantes, y resultando ser iguales los inventos, no acordara patente a uno ni otro, sino en el caso que ambos se pusieran de acuerdo; no siendo iguales, concederá la patente solicitada.

Artículo 40.- El impuesto pagado por una “patente precaucional” se descontara del que corresponda pagar por una patente industrial, o por un certificado de adición que se solicitare antes que aquella se venciere.

Esta figura conservó inicialmente su vigencia ante los cambios derivados de la ratificación del ADPIC en ese país. El decreto 590 del año 1995 que reglamentaba la nueva Ley 24481 de patentes y su modificatoria 24572, así como el remanente de la Ley 111, todavía mantenía ese instituto, ausente en la nueva ley. En el artículo 8, esta reglamentación replicaba las características de la figura de la PP tal cual la definía la Ley 111:

Artículo 8° — Todo el que se ocupe de un invento podrá solicitar una patente precaucional que durará un año y podrá ser renovada cada vez que se venza, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33 y 37 de la Ley 111 y los procedimientos previstos en el presente.

Sin embargo, pocos meses después, el mismo Poder Ejecutivo derogó el remanente de la Ley 111 (Decreto 3/1996) y estableció una nueva reglamentación de la Ley (Decreto 260/1996), vigente a la fecha, donde resulta ausente la figura de PP con base en un argumentado “exceso reglamentario” de la reglamentación previa.

No se han encontrado documentos oficiales que den cuenta de otras razones de la tortuosa eliminación de esta provisión en Argentina. El análisis de la letra del ADPIC, que derivó en los cambios legislativos referidos más arriba en materia de patente en Argentina, muestra que esa derogación no resultaba explícitamente necesaria.

5. Patentes en Argentina y postulación de una PP

La utilización del sistema de patentes local por parte de inventores argentinos es muy limitada. Esa situación puede encontrar origen, entre otras razones, en el insuficiente conocimiento de los sistemas de propiedad intelectual, acompañada del desinterés que esa condición propicia. Aquella baja utilización puede advertirse no solo en valores absolutos, sino también a través de una comparación con su utilización por parte de inventores extranjeros.

Durante el período 1996-2020, el promedio anual de solicitudes de patentes de inventores locales presentadas en la oficina de patentes argentina fue de 757. Ese valor muestra un descenso del 16,9% respecto al promedio correspondiente al período 1980-1995, previo a los cambios legislativos derivados de la firma del ADPIC que, entre otras modificaciones, incluyeron la eliminación de la PP.¹⁸

Asimismo, durante el período 1996-2020, la contribución promedio de las solicitudes de residentes sobre las totales fue del 15,3%, marcadamente menor al 25,9% correspondiente al período 1980-1995. Este descenso se explica por la referida reducción en el promedio de solicitudes de residentes junto a un 60,4% de aumento del promedio de solicitudes de no residentes.¹⁹

La reducción observada tanto en las solicitudes de residentes como en la contribución de solicitudes locales sobre el total puede ser resultado de múltiples causas concomitantes. En cualquier caso, resultaría muy pertinente toda contribución desde el plano normati-

18 Elaboración propia en septiembre de 2022 según datos disponibles en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/IP.PAT.RESD?locations=AR>.

19 Elaboración propia en septiembre de 2022 según datos disponibles en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/IP.PAT.RESD?locations=AR> y en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/IP.PAT.NRES?locations=AR>.

vo dirigida tanto a facilitarles esa gestión a actores no familiarizados con el sistema de patentes como a evitar cualquier discriminación negativa hacia los inventores locales, como se discutirá más adelante.

Dada la situación descripta, junto a las ventajas que ofrece la figura de PP señaladas en el apartado 1 y a su exitosa instrumentación por parte de algunos países en cuanto a su utilización por parte de inventores locales señalada en el apartado 3, se postula aquí su reintroducción en la legislación argentina. Con este objetivo, se exploran a continuación posibles ajustes en su implementación referidos a su articulación con otras provisiones de la ley argentina de patentes.

6. Articulación con otras provisiones

6.1. Gestión de la prioridad local y extranjera

A los efectos del presente análisis, resulta relevante ver las posibilidades de articulación que la implementación de la PP puede tener con su empleo como prioridad. Como fue estudiado en el apartado 2, la presentación de una solicitud PP establece una fecha de prioridad que puede ser invocada en ulteriores solicitudes de patentes ordinarias tanto en el sistema de patentes local como en el de otros países, en completa observancia del Convenio de París y del ADPIC.

6.2. Articulación con la divulgación previa

Acorde a lo establecido por el artículo 11 del Convenio de París,²⁰ la legislación en materia de patentes de muchos países aloja la provisión conocida como “divulgación inocua”. Esta figura les permite a los innovadores que hayan divulgado de alguna manera su invención solicitar una patente en un plazo perentorio sin que aquella divulgación afecte el requisito de novedad que presenta ese derecho.

La materialización de esta provisión, sin embargo, no es homogénea en todos esos países. Así, pueden observarse diferencias en

20 Artículo 11. Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales. Disponible en: https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf.

cuanto al plazo de duración de este período de gracia, siendo un año el plazo máximo concedido. Asimismo, existen diferencias en cuanto a las formas de divulgación permitidas por las distintas legislaciones. Mientras que hay algunos países que permiten cualquier forma de divulgación, la mayoría de ellos restringen diferencialmente los medios utilizados y los propósitos para consumir esa divulgación. Finalmente, también se pueden observar diferencias entre los actores que efectúan la divulgación y la situación en la que estos la llevan a cabo (World Intellectual Property Organization, 2022).

La heterogeneidad referida sobre la forma en la que los países conciben esta figura ofrece un escenario complejo y, eventualmente, restrictivo para aquellos inventores que, habiendo hecho uso de un período de gracia en un país, aspiran a solicitar derechos de patente en otros países sobre la misma invención. Así, la presentación de una solicitud que hizo uso de un período de gracia para su presentación original será ulteriormente rechazada por la oficina de patente de un país que concibe esa provisión de manera más restrictiva que aquel donde el inventor consumó su solicitud original. De esta forma, existe un riesgo objetivo de infracción no intencional y un aumento en los costos para obtener opiniones sobre riesgo de infracción y en los costos judiciales.

Más allá de las condicionalidades mencionadas y de los esfuerzos que se están llevando a cabo para su armonización internacional, el período de gracia les ofrece a los inventores muchas ventajas. La posibilidad de demorar la presentación de una solicitud de patente hasta luego de su divulgación permite, cuando y donde eso es posible, reducir el riesgo de romper la novedad por accidente. Asimismo, permite conservar su novedad técnica de manera económica mientras se satisfacen las eventuales necesidades de comunicación temprana de los resultados de la investigación. También, el inventor contará con más tiempo para seleccionar aquellos resultados de la investigación que se van a patentar (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2015).

La Ley 24481 de Patentes y Modelos de Utilidad de la República Argentina aloja esta provisión en su artículo 5:

ARTICULO 5 - La divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de UN (1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta ley.

Cabe subrayar que la provisión del período de gracia no cubre la ausencia de la figura de la PP. Mientras que la implementación de una PP muestra absoluta articulación con la prioridad internacional en virtud del Convenio de París, la utilización del período de gracia acota hacer uso de esa prioridad a los pocos países que, de momento, la implementan.

Dado que el período de gracia no reemplaza a la PP, pueden analizarse las ventajas de su implementación conjunta. En los EE. UU., el período de gracia excluye del estado de la técnica todas las divulgaciones de la invención que hayan tenido lugar durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de una solicitud de patente ordinaria o de una prioridad, si esta se reivindica. En este caso, se excluyen las divulgaciones realizadas tanto por el mismo inventor como por terceros que hayan derivado la invención del inventor o hayan llegado a ella de manera independiente, y no es preciso presentar declaración alguna sobre dicha divulgación.²¹

En ese país, la presentación de una solicitud provisional cumple con los requisitos legales de que, como plazo límite, una solicitud de patente se presente dentro de 1 año a partir de la descripción de la invención en una publicación impresa disponible en cualquier parte del mundo o puesta en uso público o puesta a la venta en los EE. UU. Por lo tanto, la solicitud provisional le permite a un inventor disponer de hasta 2 años de tiempo a partir de la divulgación antes de tener que comprometerse con el gasto total que conlleva la con-

21 Cfr. Code of Federal Regulations (EE. UU.). Title 37 Patents, Trademarks, and Copyrights Appendix R, Consolidated Patent Rules, Update 2022. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf.

fección y presentación de una solicitud de patente no provisional. Esto es así porque la solicitud provisional se puede presentar poco antes del plazo de 1 año de la divulgación, y a continuación puede pasar, en virtud de la PP, un año adicional hasta la fecha límite de conversión a una solicitud ordinaria (Jablon, 2010).

Chile ha instrumentado de forma similar la reciente reincorporación de la PP a su legislación en materia de propiedad industrial. De esta manera, en ese país es posible presentar una solicitud de PP invocando una o varias divulgaciones de esa invención ocurridas hasta un año antes. A continuación, antes del año del vencimiento de la PP, el inventor puede solicitar una patente ordinaria invocando esa PP y disponiendo, así, de hasta dos años de prioridad entre la primera divulgación y esta última solicitud.²²

En este sentido, la referencia del artículo 5 de la ley argentina a “dentro de UN (1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida” abre la posibilidad de que esa misma forma de instrumentación sea llevada a cabo en este país si incorporara la provisión de una PP.

6.3. Impacto sobre el período de protección

En su artículo 33 referido a la “Duración de la protección”, el ADPIC señala que: “La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud”.

Al respecto, cabe señalar que no se establece con precisión desde qué momento se iniciaría la referida protección. Además, dicho artículo contiene una nota signada con el número 8 que dispone:

Queda entendido que los Miembros que no dispongan de un sistema de concesión inicial podrán establecer que la duración de la

22 Santiago Ortúzar - Alessandri Abogados (Chile), comunicación personal, septiembre de 2022; J. Quiroz (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Chile), comunicación personal, junio de 2022; L. Quezada (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Chile), comunicación personal, agosto y septiembre de 2022.

protección se computará a partir de la fecha de presentación de solicitud ante el sistema que otorgue la concesión inicial.

En dicho sentido, es posible interpretar que existe flexibilidad para establecer el inicio de la duración de la protección. A modo de ejemplo, en Chile, el plazo de vigencia de la solicitud de patente definitiva se cuenta desde la fecha de presentación de la solicitud provisional de patente.²³ De forma similar, la iniciativa legislativa en curso en España, ya señalada, propone que cualquier solicitud de patente que invoque a una PP mantendrá la fecha de presentación de la solicitud provisional.²⁴

En los EE. UU., en cambio, la presentación de una solicitud de PP no dispara el plazo de 20 años de duración que tendrá, eventualmente, una patente regular basada en esta prioridad.²⁵ Por el contrario, una eventual patente concedida basada en esa forma de prioridad verá correr aquel lapso a partir de la presentación de la solicitud no provisional sobre esa misma invención (Radack, 1995). Similarmente, en Australia²⁶ e India²⁷ se da inicio al plazo de 20 años de duración de la patente al momento de presentación de dicha solicitud ordinaria. De forma análoga, el plazo de 20 años de vigencia de una patente en Argentina comienza a partir de la presentación de su solicitud en ese país y esa situación se mantiene aun si la solicitud

23 El artículo 40 de la Ley 19039 consolidada, aprobada por Decreto Ley 4 de 30 de junio de 2022, establece: “El plazo de vigencia de la solicitud de patente definitiva presentada de acuerdo a los artículos precedentes se contará desde la fecha de presentación de la solicitud provisional de patente”.

24 El artículo 51 quater., continuación de una solicitud provisional de patente, establece en su punto 5: “En el caso de que se cumplan los requisitos exigidos en los apartados anteriores, la solicitud mantendrá la fecha de presentación de la solicitud provisional. Asimismo, los plazos de tramitación de la solicitud se computarán desde la fecha de presentación de la solicitud provisional”.

25 El 35 U.S.C. 154 Contents and term of patent; provisional rights. Parte IV. Domestic Benefit Under 35 U.S.C. 119(e) establece que: “Domestic benefit under 35 U.S.C. 119(e) to one or more U.S. provisional applications is not considered in the calculation of the twenty-year term”.

26 Artículo 30 de la Patent Act de 1990.

27 Artículo 53 de The Patents Act de 1970 y la Patents (Amendment) Act de 2002.

es presentada invocando una prioridad extranjera. En este sentido, puede advertirse en este país un tratamiento del inicio del plazo de vigencia de una patente que ha invocado una prioridad extranjera equiparable a la que efectúan otros países sobre el inicio del plazo de una patente que invocó una prioridad en una PP.

6.4. Efecto sobre la publicación de las solicitudes de patente

La publicación de las solicitudes de patentes a los 18 meses de su presentación es una práctica común de las oficinas de patente del mundo. Esta operatoria persigue establecer un equilibrio entre los intereses de los inventores, los de sus competidores y los del resto de la sociedad.

Así, se entiende que ese plazo de confidencialidad es razonable para que el inventor analice de forma más informada si habrá de continuar con la tramitación de la solicitud o si, por el contrario, la retirará o abandonará sin que los intangibles se incorporen al dominio público, posibilitando, por ejemplo, su protección como secreto industrial. Por otra parte, se asume que esos 18 meses son un período razonable para que otros actores aguarden para acceder a esa novedosa información tecnológica. Con este acceso, los competidores pueden decidir, de forma educada, si continúan buscando una tecnología similar o si trabajan alrededor de lo divulgado en la publicación, propiciándose así una asignación más eficaz de las inversiones en I+D y una reducción en la litigiosidad. A la vez, la publicación a los 18 meses también aumenta la eficiencia de la asignación de derechos de patente, al permitir un temprano monitoreo público de solicitudes que puedan presentar conflictos con el estado de la técnica.

La práctica generalizada de publicación de solicitudes de patente a los 18 meses toma como referencia la fecha de la primera presentación efectiva, lo que incluye la de cualquier prioridad reivindicada. En este caso, el período de 18 meses puede encontrar inicio tanto en la fecha de la solicitud de patente ordinaria de esa invención efectuada de forma previa en oficinas extranjeras como en la fecha de solicitud de una PP efectuada en el país o en el extranjero. En particular, casi todos los países que ofrecen la provisión de la PP observan la metodología descrita. De forma similar, la iniciativa legislativa en curso en España,

ya señalada, propone que cualquier solicitud de patente que invoque a una PP mantendrá la fecha de presentación de la solicitud provisional y, con ello, todos los plazos de tramitación de la solicitud.²⁸

Esta configuración muestra ventajas tanto para el titular como para terceros. Así, dado que la utilización de la prioridad de una PP no demora un año la publicación de la solicitud de patente ordinaria, el titular puede ver adelantado el inicio e incrementado a 19,5 años el período de su derecho en expectativa que da comienzo esa publicación, a través del cual tiene el derecho a exigir una indemnización de cualquier tercero que explote la invención entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de concesión, conforme esto último ocurra. Mientras tanto, esa situación también beneficia al conjunto del sistema de innovación que puede tomar contacto de forma más temprana con la invención involucrada (Moreno Gómez, 2020).

La reciente implementación de la PP en Chile, sin embargo, se aparta de esta generalidad. La oficina de patentes toma como inicio del plazo de 18 meses la presentación de la solicitud de patente ordinaria más allá de que esa solicitud invoque tanto una prioridad extranjera como una PP extranjera o, ahora también, local.²⁹ De forma similar, la oficina de patentes de Argentina publica las solicitudes de patente a los 18 meses de su presentación en dicha oficina, aun si esa presentación invoca cualquier tipo de prioridad.

7. Equilibrio en el trato nacional

Entre sus objetivos, el ADPIC busca mitigar “las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo”, tal como lo establece en su Preámbulo. Con ese fin, el Acuerdo aloja varios dispositivos, entre los que se encuentra el reconocimiento de un principio general propio del GATT (por sus siglas en inglés para Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) como el de trato nacional.

El trato nacional ha sido un principio clásico de los acuerdos multilaterales sobre propiedad intelectual administrados por la OMPI, como el Convenio de París y el Convenio de Berna. El primero con-

28 Ver nota al pie 20.

29 J. Quiroz (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Chile), comuni-

sagra que los actores de los demás países de la Unión de París deben gozar de “los mismos derechos” que los nacionales, evitando así todo tipo de discriminación por nacionalidad. El párrafo 1 del artículo 2 dispone que:

Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

La letra del ADPIC, sin embargo, avanza sobre esa idea dejando espacio a acuerdos que les reconozcan más derechos a los extranjeros que a los nacionales. En el inciso 1 de su artículo 3 establece que: “Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual”. Así, las partes pueden otorgarles a los nacionales de los demás miembros un trato más favorable que el que les otorga a sus propios nacionales, dejando espacio para que se verifique una discriminación negativa a sus nacionales (Roffe y Santa Cruz, 2006).

La solicitud de una patente que hace uso de una prioridad extranjera puede verse como una ventaja con la que cuenta ese inventor en el país donde la realiza por sobre los inventores nacionales que, en su país, no cuentan con ese período de un año previo de prioridad sobre el estado del arte. Así, esta situación puede caracterizar una discriminación negativa para los inventores nacionales en relación con los extranjeros. Sin embargo, es posible encontrar estrategias normativas que, a nivel nacional, reestablezcan el equilibrio entre las prerrogativas con las que cuentan solicitantes nacionales y extranjeros.

cación personal, junio de 2022; L. Quezada (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Chile), comunicación personal, agosto y septiembre de 2022.

Desde su configuración y los resultados de su implementación en algunos países, la PP resulta una ventaja para los solicitantes nacionales a quienes equipara con aquellos que solicitan patentes invocando una prioridad extranjera. Así, la PP puede verse como un instrumento que intenta establecer un sistema de prioridad doméstico. De esa manera, esta provisión pone en similares condiciones al solicitante local con aquel otro que solicita una patente ordinaria haciendo uso de (hasta) un año de prioridad que le concede una presentación previa de esa misma invención en algún país extranjero signatario del Acuerdo de Paris (Olea, 2022; Radack, 1995).

La inclusión de la figura de la PP en la legislación argentina de patentes, entonces, aportaría un equilibrio entre las prerrogativas de inventores nacionales y extranjeros, que va en línea con aquella aspiración del Convenio de Paris en materia de trato nacional, mientras observa lo establecido por el ADPIC en esa materia.

8. Conclusiones

La PP se presenta como un instrumento adecuado para ser utilizado por empresas e instituciones no familiarizadas con el proceso de apropiación a través de ese derecho de propiedad intelectual. La posibilidad de establecer una prioridad de forma más simple y económica facilita el acercamiento de esos actores al sistema de patente, propiciando la reunión de condiciones adecuadas para, en un paso posterior, solicitar una patente ordinaria.

Estas características resultan particularmente atractivas para el caso de Argentina, donde su ecosistema de innovación está aún iniciando un acercamiento a la protección de sus invenciones por este medio. Asimismo, la oferta de este instrumento podría colaborar en balancear la relación entre solicitudes de residentes y no residentes presentadas en ese país, que se ha visto disminuida en los últimos años.

Por otra parte, no se han encontrado argumentos que expliquen adecuadamente los motivos de su oportuna eliminación ni del sostenimiento de su ausencia en la Ley de Patentes. Así, cabe entonces postular la reintroducción de la PP en la legislación argentina. Esta tarea puede, asimismo, ser una oportunidad para revisar algunas de las características que definían este instituto en ese país hasta 1996.

En cuanto a su duración, no parece recomendable reproducir la posibilidad de renovación indefinida que aquella provisión ofrecía “cada vez que se venza” en la Ley 111. Esa configuración, mientras que propiciaría un secretismo que va contra el espíritu de divulgación de las invenciones, pilar de esta forma de derecho de propiedad intelectual, cerraría la posibilidad de solicitar derechos sobre esa misma invención en otros países al exceder el año de prioridad internacional establecido por el Convenio de París (Figura 5, línea C).

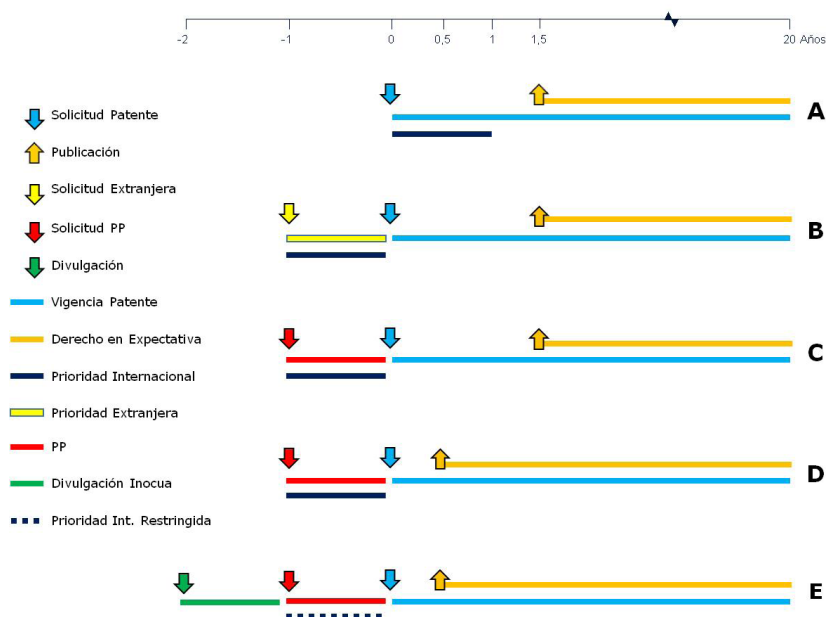


Figura 5. Hitos y plazos actuales y posibles en la gestión de patentes en Argentina.

Situaciones actuales:

A. La presentación de una solicitud de patente da comienzo al plazo de 20 años de vigencia del derecho conforme sea concedido. A su vez, da inicio a un año de prioridad internacional. También dispara el plazo de hasta 18 meses para su publicación por parte de la autoridad de aplicación de la ley.

B. La presentación en el país de una solicitud de patente con prioridad extranjera también da inicio al plazo de 20 años de vigencia del derecho y dispara el plazo de hasta 18 meses para su publicación.

Situaciones posibles:

C. La incorporación de la PP equipara las prerrogativas de la prioridad extranjera, manteniendo el derecho en expectativa de 18,5 años conforme se conceda la patente.

D. La incorporación de la PP, donde esta solicitud dé inicio al plazo de 18 meses para su publicación, extiende el plazo del derecho en expectativa a 19,5 años.

E. La incorporación de la PP, junto a la divulgación inocua, extiende hasta 2 años la prioridad local antes de solicitar una patente ordinaria. La prioridad internacional se restringe a los países que comparten las características de esa divulgación con la Argentina.

También parece adecuado que el período de protección de 20 años para una patente que reconoce prioridad en una PP corra a partir de la solicitud de la patente ordinaria derivada de aquella. Así, se pondría a su titular en igualdad de situación con aquel inventor extranjero que recibe un derecho de patente en Argentina a partir de una prioridad extranjera (Figura 5, líneas B y C). De esta manera, se conseguiría observar de forma más equilibrada la figura de trato nacional y bajo el espíritu que la vio nacer a fines del siglo XIX.

Por otra parte, podría resultar apropiado que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad con las prioridades extranjeras, la publicación de una solicitud de patente ordinaria que invoque cualquier forma de prioridad sea publicada en un período de hasta 18 meses a contar desde la primera presentación. De esta manera, la utilización, por ejemplo, de una PP no sería motivo de demora en la divulgación de la invención, en beneficio de todo el sistema de innovación, incluyendo al titular, que podría ver extendido su derecho en expectativa de 18,5 a 19,5 años, conforme su patente sea concedida (Figura 5, línea D).

Finalmente, podría considerarse la articulación de la PP con la provisión de *divulgación inocua*, presente en la vigente ley argentina. Esta figura no reemplaza las ventajas de una PP dado que, entre otras razones, aquella bloquea la posibilidad de, a continuación, solicitar protección en los países que no ofrecen esa prerrogativa o lo hacen de forma diferente. Sin embargo, como fue ilustrado y discutido en el apartado 6.2., existe la posibilidad de instrumentar una PP de forma que esta se sume al período de divulgación inocua y, así, proporcionarles hasta dos años de prioridad a aquellos actores que requieran de tiempo para encontrar las condiciones de solicitar una patente ordinaria y que no aspiran a solicitar ese derecho en países que no les presentan condiciones de divulgación previa adecuadas (Figura 5, línea E).

Bibliografía

- Castillo, L. y Domínguez, C. (2021). Patente provisional en Chile: procedimiento, ventajas e incentivos para innovar. *Journal of Technology Management & Innovation*, 16(3), 79-88.
- Choudhary, J. (2019). *Is it useful to file a Provisional Patent? What are the pros and cons?* Blog IPLeaders. <https://blog.ipleaders.in/provisional-patent-filing-pros-cons/>.
- Crouch, D. (2008). *A First Look at Who Files Provisional Patent Applications*. Patentlyo. <https://patentlyo.com/patent/2008/06/a-first-look-at.html>.
- Crouch, D. (2010). Is novelty obsolete? Chronicling the irrelevance of the invention date in U.S. patent law. *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, 16(1). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1576564.
- Crouch, D. (2011). *Patent Stats: Abandoning Provisional Patent Applications*. Patentlyo. <https://patentlyo.com/patent/2011/12/patent-stats-abandoning-provisional-patent-applications.html>.
- Díaz, A. (2008). *América Latina y el Caribe. La propiedad Intelectual después de los tratados de Libre Comercio*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas.
- Intellectual Property Office of the Philippines. (2019). *An Act Providing for the Revised Intellectual Property Code of The Philippines and for Other Purposes*. <https://www.ipophil.gov.ph/news/invitation-to-submit-comments-an-act-providing-for-the-revised-intellectual-property-code-of-the-philippines-and-for-other-purposes/>.
- Jablon, C. (2010). *How to patent inventions on a tight corporate budget*. Information Display 10/10. <https://sid.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/j.2637-496x.2010.tb00313.x>.
- Moreno Gómez, F. (2020). *No, el derecho de prioridad no protege tu invención durante 1 año en todo el mundo*. Información en materia de patentes. <https://patentes.wordpress.com/2020/11/02/el-poder-del-derecho-de-prioridad-te-lo-ordena/>.
- Naranjo, L. (2017). *Patente provisional en Portugal*. Protectia. <https://www.protectia.eu/2014/02/patente-provisional-en-portugal/>.
- Oficina Española de Patentes y Marcas. (2015). *El período de gracia en los procedimientos de concesión de patentes*. Patentes y Marcas. Blog sobre Propiedad Industrial. <https://www.madridmasd.org/blogs/patentesymarcas/2015/el-periodo-de-gracia-en-los-procedimientos-de-concesion-de-patentes/>.
- Olea, R. (24 de enero de 2022). Proposed provisional patent application in the Philippines. *Asia Business Law Journal*. <https://law.asia/provisional-patent-application-philippines/>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1981). *Situación de la Propiedad Industrial en los Países de América Latina*. Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- Radack, D. (1995). GATT Brings Major Changes in U.S. Patent Law. *Journal of*

- the minerals, metals & materials society*, 47(5), 79. <https://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9505.html>.
- Rey, A. (2021). *Anteproyecto de Ley para la reforma de la Normativa de Propiedad Industrial*. Cuatrecasas. <https://www.cuatrecasas.com/es/latam/articulo/espana-anteproyecto-de-ley-para-la-reforma-de-la-normativa-de-p-i>.
- Rico, M. (2016). *El periodo de gracia y la innovación en el sistema de patentes europeo*. Oficina Española de Patentes y Marcas. <https://www.madrimasd.org/blogs/patentes/2016/02/15/183/>.
- Rico, M. y Suárez, J. (2015). *I+D+i – Un sistema ineficiente en una desinformada economía del conocimiento*. Oficina Española de Patentes y Marcas. <https://www.madrimasd.org/blogs/patentes/2015/12/15/166/>.
- Roffe, P. y Santa Cruz, M. (2006). Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados. *Serie comercio internacional*, CEPAL. https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/4416/S2006610_es.pdf.
- Slate, W. (2003). In Defence of the Misunderstood Provisional Application. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 85, 219-227.
- United States Patent and Trademark Office. (2021). *Performance and Accountability Report*. <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY21PAR.pdf>.
- United States Patent and Trademark Office. (s.f.). *Provisional Application for Patent. Provisional Patent Application Forms*. <https://www.uspto.gov/patents/basics/types-patent-applications/provisional-application-patent>.
- World Intellectual Property Organization. (2022). *Grace Period. Certain aspects of national/regional patent laws*. https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/grace_period.pdf.
- Zammit, M. (2021). *Intellectual Property from Australia. The path to commercialisation: 10 things to consider after filing a provisional patent application*. Mondaq. <https://www.mondaq.com/australia/patent/1125882/the-path-to-commercialisation-10-things-to-consider-after-filing-a-provisional-patent-application>.

Determinación de la ley aplicable a los contratos de licencia y transferencia de tecnología

* * * *

Guillermo Cabanellas de las Cuevas

Universidad Austral

g.cabanellas@dlapiper.ar

Recibido: 21 de octubre de 2022

Aceptado: 29 de noviembre de 2022

Resumen

El presente estudio examina la determinación de la ley aplicable a los contratos de licencia y transferencia de tecnología sobre la base del derecho internacional privado argentino. Se analiza la posibilidad de determinar tal ley mediante el propio acuerdo de las partes y los límites a tales acuerdos. Se estudian las distintas soluciones aplicables en caso de falta de cláusulas de elección de la ley aplicable, examinando puntos de contacto tales como el lugar de cumplimiento del contrato, el domicilio de la parte que cumple las prestaciones características del contrato y el lugar de celebración de este. También se analiza la solución aplicable utilizando los contactos más significativos o el centro de gravedad del contrato. El estudio de la ley aplicable se ve complementado por el examen de ciertas variantes de contratos de licencia y transferencia de tecnología, como los relativos a conocimientos no patentados y los dirigidos al desarrollo conjunto de tecnologías, que plantean cuestiones específicas en cuanto a la determinación de la ley aplicable. También se analiza el ámbito de aplicación de la ley del contrato, distinguiéndose entre las cuestiones típicamente contractuales de las regidas por otras normas de conflicto, como ser las relativas a los efectos de los derechos de propiedad industrial. Se estudian los límites que el orden público y diversas normas imperativas plantean a la aplicación de la ley del contrato en el ámbito de las licencias y acuerdos de transferencia de tecnología. Asimismo, se propone la solución para estas diferentes cuestiones bajo el derecho argentino, pero utilizando los antecedentes existentes en los principales sistemas de derecho internacional privado desde un punto de vista comparativo.

Palabras clave: contratos de licencia y transferencia de tecnología, derecho internacional privado, ley aplicable, cláusulas de elección del derecho aplicable, prestación característica del contrato, ámbito de aplicación de la ley del contrato.

Determination of the Law Applicable to License and Technology Transfer Contracts

Abstract

The present study analyzes the determination of the applicable law to the license and the transfer of technology contracts, based on the Argentine private international law. The possibility to determine said law by means of the agreement between the parties themselves and the limits of said agreements is analyzed. The different solutions applicable in case of lack of choice-of-jurisdiction clauses of the applicable law, examining the items in common such as the place for the compliance of the contract, the address of the party that fulfills the services which are characteristic of the contract and the place where it is celebrated. The applicable solution is also analyzed using the most significant contacts of the contract's core. The study of the applicable law is complemented by the examination of certain variants of the license and transfer of technology contracts such as the ones related to non-patented knowledges and those for the joint development of technologies which state specific questions in terms of the determination of the applicable law. The field of application of the contract is also analyzed making the distinction between the questions which are typical of the contract and those governed by other rules in conflict, for example those related to the effect of the rights of industrial property. The limits that the public order and the different mandatory rules impose for the application of the law of the contract with regards to the licenses and agreements for the transfer of technology are also studied. At the same time, a solution for these different questions under the Argentine law is proposed but using the existing records in the main, private international law systems from a comparative point of view.

Key words: license and transfer of technology contracts, private international law, applicable law, choice-of-jurisdiction clauses of the applicable law, typical services according to the contract, field of application of the contract law.

Determinação da lei aplicável aos contratos de licença e transferência de tecnologia

Resumo

O presente estudo examina a determinação da lei aplicável aos contratos de licença e transferência de tecnologia, sobre a base do direito internacional privado argen-

tino. É analisada a possibilidade de determinar tal lei mediante o próprio acordo das partes e os limites para tais acordos. São estudadas as diferentes soluções aplicáveis em caso de falta de cláusulas de eleição da lei aplicável, examinando pontos de contato tais como o local de cumprimento do contrato, o endereço da parte que cumpre as prestações características do contrato e o local de celebração deste. Também é analisada a solução aplicável utilizando os contatos mais significativos ou o centro de gravidade do contrato. O estudo da lei aplicável é visto complementado pelo exame de certas variantes de contratos de licença e transferência de tecnologia, como os relativos a conhecimentos não patenteados e os dirigidos ao desenvolvimento conjunto de tecnologias, que propõem questões específicas quanto à determinação de lei aplicável. Também é analisado o âmbito de aplicação da lei do contrato, destacando-se entre as questões tipicamente contratuais das regidas por outras normas de conflito, como são as relativas aos efeitos dos direitos de propriedade industrial. São estudados os limites que a ordem pública e diversas normas imperativas propõem à aplicação da lei do contrato no âmbito das licenças e acordos de transferência de tecnologia. Adicionalmente, é proposta a solução para estas diferentes questões sob o direito argentino, mas utilizando os antecedentes existentes nos principais sistemas de direito internacional privado desde um ponto de vista comparativo.

Palavras-chave: contratos de licença e transferência de tecnologia, direito internacional privado, lei aplicável, cláusulas de eleição do direito aplicável, prestação característica do contrato, âmbito de aplicação da lei do contrato.

1. Introducción

Los contratos con elementos multinacionales plantean, en general, el problema de la determinación de la ley aplicable a tales contratos. Pero en el caso de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, el interés en esa determinación y las disputas respecto a la metodología a ser aplicada se han visto exacerbados por múltiples factores, que inclusive han dado lugar a extensas –y escasamente fructíferas– negociaciones sobre el tema.¹

Varios motivos conducen a esta particular situación. En primer lugar, la dinámica de la explotación de tecnología lleva a que la presencia de licenciarios en países distintos a los del licenciante sea una característica especialmente frecuente en esa contratación, en la que la explotación de la tecnología a escala mundial suele ser un factor fundamental para su éxito económico y donde los titulares

1 Cfr. Soltysinski (1986).

de tecnología suelen carecer de los elementos financieros o de otros factores de producción necesarios para llevar a cabo por sí mismos la explotación de la tecnología a escala mundial.

Asimismo, mientras que en otros tipos de contratos –por ejemplo, los de compraventa– la generalidad de los países del mundo cuenta con regímenes contractuales desarrollados y operativos, en materia de contratos de licencia y transferencia de tecnología existen fuertes asimetrías en la materia. Mientras que países como Estados Unidos cuentan con una larga experiencia en la materia y soluciones aportadas por las diversas fuentes del derecho, en muchos países en desarrollo existe una total carencia de antecedentes en la materia, sean legislativos, judiciales o doctrinales, y el régimen de estos contratos debe construirse con base en las reglas y principios generales del derecho privado, con fuertes vacíos e incertidumbres. En este contexto, puede encontrarse un sesgo hacia la utilización de las leyes de los países con mayor experiencia en el tema, con ciertos riesgos para los licenciatarios.

En efecto, a la asimetría descrita precedentemente se le suele agregar la existente en cuanto al poder de negociación e información en poder de las partes. El carácter de licenciante implica, casi necesariamente, disponer de mayor información que el licenciatario respecto a la tecnología negociada. Estas asimetrías se extienden al conocimiento del marco jurídico que regirá al contrato. El licenciante, mediante la elección de leyes con las que cuenta con amplia experiencia –de la que carece el licenciatario–,² puede tener ventajas en la negociación.³

2 Ciertamente, el licenciatario, incurriendo en los costos necesarios, puede informarse debidamente respecto al marco legal elegido por el licenciante. Pero la magnitud de los contratos y la capacidad financiera del licenciatario lleva frecuentemente, en la práctica, a que el licenciatario solo tenga un conocimiento muy limitado de las leyes elegidas por el licenciante.

3 Las leyes del país del licenciante, que serán las frecuentemente elegidas por este para regir el contrato, pueden o no tener un sesgo favorable a la parte licenciante. Pero donde se manifiesta más marcadamente ese sesgo es en el conocimiento que el licenciante tiene –y del que el licenciatario frecuentemente carece– respecto a las cláusulas que deben incluirse en el contrato para evitar las consecuencias, potencialmente negativas para el licenciante,

Por otra parte, cuando los contratos aquí analizados se encuentran sujetos a regímenes de control directo,⁴ dichos regímenes pueden estar diseñados sobre la base del régimen local de derecho privado relativo a los contratos regulados; por ello, la elección de otra ley para regir al contrato puede alterar los efectos del régimen regulatorio aplicable⁵ o dificultar severamente la evaluación que la autoridad de aplicación de esos regímenes efectúe respecto a los actos sujetos a su control. De allí que, por este y otros motivos, los mencionados regímenes incluyen disposiciones especiales sobre la elección de la ley aplicable respecto a cuestiones que, en principio, son puramente contractuales.⁶

No obstante estas particularidades, la regla básica en la materia es la aplicación de las normas generales sobre la determinación de la ley aplicable al contrato. Esa aplicación de las reglas generales de derecho internacional privado conduce a que el principio básico vigente en esta materia sea la libertad de las partes para elegir el derecho aplicable a sus contratos de licencia y transferencia de tecnología.⁷ Esa libertad de elección se encuentra limitada por reglas específicas de la transferencia internacional de tecnología⁸ y por normas y principios generales del derecho internacional privado. Entre las primeras, además de las reglas derivadas de los regímenes de regulación directa de transferencia de tecnología,⁹ deben destacarse las derivadas del derecho antimonopólico y de defensa de la competencia, que limitan la validez de múltiples tipos de cláusulas características de estos contratos.¹⁰ También cabe mencionar otras normas limitativas de la

del derecho elegido para regir el contrato.

4 O sea, los que requieren la aprobación de una autoridad administrativa respecto a los términos y condiciones del contrato, a los fines de su validez o de ciertos efectos tributarios, cambiarios o de otros tipos. Sobre estos regímenes, cfr. Cabanellas (1984a, 2008).

5 Por ejemplo, en lo que hace a las garantías otorgadas por el licenciante o los alcances de las cláusulas de exclusividad.

6 Al respecto, cfr. Cabanellas (1984b, p. 39).

7 Cfr. el artículo 2651 del Código Civil y Comercial (CCC). Asimismo, cfr. Soltysinski (1986, p. 257), Diener (1986, p. 15), Fawcett y Torremans (2011, p. 754).

8 Cfr. Soltysinski (1986, p. 253).

9 Cfr. Cabanellas (1984b).

10 Cfr. Cabanellas (2008).

libertad contractual de las partes, como las cambiarias, las de restricción de exportaciones de tecnología –por ejemplo, por motivos de seguridad– y las tributarias. A todo ello se le agregan principios generales de limitación de la libertad de elección de la ley aplicable, como los derivados del orden público internacional,¹¹ el respeto de las normas internacionalmente imperativas de Argentina o de otros Estados¹² y de la prohibición del fraude a la ley.¹³

En virtud del principio básico de autonomía de la voluntad en cuanto a la elección de la ley aplicable, se examinará la aplicación y los límites de ese principio, procediéndose posteriormente al estudio de la determinación de la ley aplicable en ausencia de su elección por las partes.

2. Derecho internacional privado aplicable

Los casos con elementos internacionales presentan una estructura básica, consistente en una etapa necesaria de determinación de la jurisdicción aplicable al caso, a la que sigue la determinación del derecho aplicable a este.¹⁴ En esta segunda etapa, el tribunal aplica su derecho internacional privado para establecer, mediante normas indirectas o de otros tipos, las reglas aplicables al caso.

En el presente estudio se utilizará el derecho internacional privado argentino para analizar los casos relativos a los contratos de licencia y transferencia de tecnología. Pero debe tenerse presente que, en los casos sometidos a la jurisdicción de otros países, se aplicarán otros derechos internacionales privados.

3. Reenvío

El derecho internacional privado argentino adopta el principio del reenvío. Determinado –bajo el derecho internacional privado argentino– que un derecho extranjero resulta aplicable a una relación ju-

11 Cfr. los artículos 2600 y 2651, inciso e) del CCC.

12 Cfr. el artículo 2651, incisos e) y f) del CCC.

13 Cfr. el artículo 2598 del CCC.

14 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 6).

rídica, también es aplicable el derecho internacional privado de ese país. Si el derecho extranjero aplicable reenvía al derecho argentino, resultan aplicables las normas del derecho interno argentino.¹⁵

No corresponde, por el objeto de esta obra, efectuar un análisis de la compleja figura del reenvío. Nos limitaremos a observar que es de costosa aplicación en la práctica y que distorsiona severamente todo el funcionamiento de los sistemas de derecho internacional privado que la aplican. En un sistema como el adoptado por el artículo 2596 del Código Civil y Comercial, el resultado de esta figura es que será el derecho internacional privado del país cuyo derecho declare aplicable el derecho internacional privado argentino el que regirá el caso, determinando cuestiones tales como la aplicación o no de ulteriores reenvíos y la utilización de reglas indirectas distintas a las argentinas. Ahora bien, cuando el derecho internacional privado argentino determina un derecho extranjero aplicable en virtud de ciertas normas indirectas, lo hace teniendo en cuenta la conveniencia y la previsibilidad de la aplicación de los puntos de contacto de esas normas indirectas en el contexto de las relaciones jurídicas a las que se aplican esas normas indirectas: matrimonios, contratos, derechos reales, etc. Pero el reenvío distorsiona esta elección y la convierte en la de un derecho internacional privado extranjero, cuya conveniencia y adecuación de sus resultados no ha sido el fundamento de las reglas del derecho internacional privado argentino. Como veremos en el presente estudio, la determinación del derecho aplicable en caso de falta de elección por las partes es el resultado de un extenso debate, en el derecho comparado, respecto a la conveniencia funcional de tal determinación. Pero adoptada una solución por el derecho argentino, esta finaliza al reenviar a un derecho internacional privado extranjero, que es elegido porque su derecho de los contratos se considera apropiado para el tipo de casos del que se trate, pero que impone todo su derecho internacional privado, por la regla del reenvío, derecho internacional privado que no es el que se ha tenido en cuenta para construir las reglas de conflicto del derecho internacional privado argentino.

En el caso de los contratos que nos ocupan, la solución predomi-

15 Cfr. el artículo 2596 del CCC.

nante, en caso de falta de elección del derecho aplicable, es utilizar el derecho del domicilio del licenciante. Esta es una solución adoptada que tiene en cuenta las necesidades en materia de previsibilidad y vínculos jurídicos de los contratantes. Pero si así resulta aplicable un derecho extranjero –como frecuentemente es el caso–, el reenvío exige que se utilice el derecho internacional privado de ese país, que no es el tenido en cuenta por el legislador argentino para trazar sus reglas de conflicto –difícilmente podría encontrar una solución que contemple los más de doscientos derechos internacionales privados del mundo– y que puede arrojar un resultado diferente del elaborado por el legislador argentino. Se da así sistemáticamente preferencia a las reglas de conflicto de países extranjeros, en una suerte de salto al vacío, pues al redactar las reglas de conflicto argentinas, no se han tenido en cuenta las soluciones de derecho internacional privado que adoptan esos otros países, sino la aptitud de su derecho sustantivo.

A todo ello se le suman las dificultades prácticas de la aplicación del reenvío. Se supone que el juez argentino actúa como un juez del Estado al que pertenece el derecho extranjero aplicable.¹⁶ En virtud de las reglas sobre reenvío, se tratará de un juez que aplique todo el derecho de ese Estado, inclusive el derecho internacional privado, y que si este último reenvía a otro derecho, actuará como juez del Estado correspondiente. Quién será el superhombre capaz de estas mutaciones sería interesante conocer. Ya los jueces argentinos tienen graves dificultades para aplicar el derecho internacional privado de nuestro país y se pretende que sean capaces de aplicar el de todo el mundo. Ello acarrea demoras interminables, costos altísimos y, en definitiva, una falsificación, pues el juez argentino no ha sido formado ni es un juez potencial de los doscientos países del mundo. Así, no es de extrañar que la “solución” del reenvío se evite en la práctica por la vía del silencio.

Para la aplicación del reenvío, el Código Civil y Comercial distingue entre los casos en los que las partes eligen el derecho de un determinado país y aquellos en los que el derecho inicialmente aplicable es identificado por una norma de conflicto argentina. En el primer grupo de casos –de especial importancia en materia contractual–, se

16 Ídem artículo 2595, inciso a).

entiende elegido el derecho interno del país identificado por las partes, excepto referencia expresa en contrario.¹⁷ En el segundo grupo de casos se aplican las reglas de reenvío; las partes no han elegido el derecho aplicable ni han ejercido la autonomía conflictual del modo previsto en el artículo 2651 del Código Civil y Comercial, sino que el derecho extranjero aplicable lo es en virtud de una norma de conflicto, particularmente la del artículo 2652 del mismo Código.

En el presente trabajo, la determinación del derecho aplicable se efectúa en el radio de la primera etapa de los efectos de las normas de conflicto, o sea, indicando la ley cuya aplicación establece el derecho internacional privado argentino en un primer paso en el que no se utilizan todavía las reglas del reenvío. Se deja la advertencia respecto a que este primer paso abre, en el régimen de derecho internacional privado argentino, el camino a otras probables etapas basadas en el posible reenvío inicial, cuyo resultado dependerá de la identidad del derecho que resulte aplicable en primer lugar conforme a las reglas del derecho internacional privado argentino.

4. La autonomía de la voluntad

El artículo 2651 del Código Civil y Comercial establece con gran amplitud el principio de autonomía de la voluntad en materia de determinación del derecho aplicable a los contratos. Dispone que los contratos se rijan por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones. El inciso c) del mismo artículo dispone que las partes pueden establecer, de común acuerdo, el contenido material de sus contratos e incluso crear disposiciones contractuales que desplacen normas coactivas del derecho elegido.

Encontramos en estas normas dos aspectos de la autonomía de la voluntad:¹⁸ el conflictual y el material. El primero implica la posibilidad para las partes de elegir el derecho aplicable. El segundo es la facultad de determinar el contenido material del contrato, desplazando total o parcialmente a las normas del derecho elegido.

17 Ídem artículo 2596. Asimismo, cfr. el artículo 2651, inciso b), del CCC.

18 Al respecto, cfr. Scotti (2017, p. 764 y ss.).

Existen múltiples fundamentos para esta regla. La autonomía de la voluntad permite resolver en forma clara y precisa el derecho aplicable a los contratos internacionales, superando las incertidumbres que surgen al respecto en el contexto de normas estatales de conflicto y posibles reenvíos. Asimismo, les permite a las partes minimizar el costo de sus operaciones al elegir un derecho adaptado a las relaciones que se acuerdan.¹⁹

En el ámbito de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, la elección de la ley aplicable presenta una importancia elevada. Muchos países carecen de una normativa precisa o concreta sobre el tema, tanto a nivel legislativo como en los planos jurisprudencial y doctrinal. En ese contexto, las partes pueden verse en la situación de elegir entre un derecho elaborado sobre la materia del contrato y otro que no da un marco previsible a las relaciones entre las partes. Pero desde otra perspectiva, la elección de la ley aplicable puede presentar graves asimetrías de información entre las partes. El licenciante puede estar plenamente familiarizado con las particularidades y complejidades del derecho de los contratos de licencia en su jurisdicción, conocimiento que puede implicar para el licenciario un costo que no está dispuesto a afrontar como parte del proceso de negociación.

Estas particularidades han llevado a diversas restricciones peculiares a esta materia respecto al ejercicio de la autonomía conflictual. Por una parte, los regímenes regulatorios de los contratos de transferencia de tecnología han impuesto diversas restricciones y exigencias en la materia. Estas reglas especiales sobre la determinación del derecho aplicable están en parte destinadas a asegurar el debido fun-

19 Esta particularidad se manifiesta aun cuando la elección de un derecho beneficie a una parte y perjudique a otra, en tanto los beneficios sean superiores a los perjuicios. La parte que resulta beneficiada puede compensar a su contraparte, por ejemplo, a nivel del precio de las prestaciones, creando un incentivo a aceptar cierta ley y permitiendo aun, luego de esa compensación, un excedente de beneficios que retendrá. Desde otra perspectiva, la elección de un derecho perjudicial para una de las partes crea un costo para ella que incidirá sobre las contraprestaciones que esté dispuesta a acordar y que deberá ser compensado por la parte beneficiada a nivel de esas contraprestaciones para que el contrato siga siendo viable.

cionamiento de esos regímenes, pero también a limitar los efectos de las asimetrías de negociación antes descritas. Por otra parte, la existencia de un amplio marco de reglas de orden público en materia de transferencia de tecnología obra como una restricción a los efectos de la libertad conflictual de las partes. A ello se le suman los límites generalmente aplicables en materia de autonomía de la voluntad respecto a los contratos internacionales, que serán expuestos más adelante.

5. Contratos sujetos a la autonomía conflictual

El artículo 2651 del Código Civil y Comercial prevé la autonomía conflictual respecto a los “contratos”, sin limitar esa posibilidad a los que tengan elementos multinacionales. Sin embargo, se entiende que “aunque la norma no lo explicita, su aplicación se limita a los contratos que presentan elementos extranjeros objetivamente relevantes (internacionalidad objetiva)”.²⁰ Varios motivos dan fundamento a esta última solución. El artículo 2651 del Código Civil y Comercial forma parte de las disposiciones de derecho internacional privado de dicho Código, que son las que rigen a situaciones que tienen contacto con varios ordenamientos jurídicos nacionales.²¹ Por otra parte, la elección de un derecho extranjero desplaza a las normas coactivas del derecho argentino y solo somete al régimen resultante del derecho elegido a los límites del orden público internacional argentino, que son normalmente más permisivos que los del conjunto de normas coactivas de nuestro derecho. Este desplazamiento del derecho argentino solo aparece como justificable cuando las relaciones contractuales presentan efectivamente elementos extranjeros significativos y no son una mera excusa para anular potestativamente la coactividad de ciertas partes del derecho argentino.

Los contratos de licencia y transferencia de tecnología presentan múltiples elementos que pueden dar fundamento a su calificación como objetivamente internacionales. Al domicilio de las partes –tenido en cuenta por la ley argentina en caso de falta de

20 Cfr. Scotti (2017, p. 764).

21 Cfr. el artículo 2594 del CCC.

elección o de univocidad en el país de cumplimiento— se le agregan otros posibles elementos, como la ubicación de los derechos de propiedad industrial o intelectual objeto de licencia —que puede ser determinante del lugar de cumplimiento del contrato— así como otros elementos constitutivos del cumplimiento del contrato.

6. Límites a la identidad del derecho elegido en ejercicio de la autonomía conflictual

El artículo 2651 del Código Civil y Comercial no establece límites a la identidad del derecho elegido por las partes en ejercicio de su autonomía conflictual. Se plantea en ese contexto normativo una cuestión con una larga tradición en el derecho internacional privado comparado, como es la de si el derecho elegido por las partes debe guardar alguna relación objetiva significativa con el contrato que regirá.

La cuestión es particularmente relevante en materia de contratos de licencia y transferencia de tecnología. Tómesese el caso de un contrato entre una empresa uruguaya y otra angoleña. En ninguno de estos países puede existir un desarrollo significativo respecto a las cuestiones que presenta este tipo de contratos, por lo cual las partes pueden elegir el derecho de un tercer país para brindarle al eventual tribunal que dirima conflictos bajo ese contrato un marco más detallado de soluciones. Tómesese, asimismo, el caso de una empresa israelí que transfiere tecnología a una sociedad argentina. La licenciataria puede ser reacia a sujetarse al derecho israelí por las dificultades para conocerlo, y el licenciante puede oponer la habitual resistencia a la utilización del derecho del país del licenciatario. Una solución puede ser el adoptar un derecho relativamente conocido por ambas partes, como puede ser el suizo, el inglés o el de un estado norteamericano.

En el pasado, eran frecuentes las opiniones que exigían un vínculo objetivo entre el derecho elegido y los elementos relevantes del contrato.²² En la actualidad, predomina la posición contraria a este tipo de exigencias,²³ que son ajenas a necesidades comerciales como las descriptas en el párrafo precedente. Los límites a la elección de

22 Cfr. Vivant (1977, pp. 309-310).

23 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 755).

la ley y a sus consecuencias son los generales que en materia contractual se examinarán en apartados subsiguientes, que no requieren desplazar totalmente la identidad del derecho elegido por las partes.

Corresponde también determinar si las partes pueden excluir totalmente la aplicación de un derecho nacional a sus relaciones contractuales.²⁴ La amplia autonomía material prevista en el artículo 2651, inciso c) del Código Civil y Comercial sería favorable a esta posibilidad, pues se permite allí el desplazamiento de los derechos estatales, aun en cuanto a sus elementos coactivos. El ejercicio de la autonomía material no agotará las posibilidades de cuestiones litigiosas, algunas de las cuales no podrán ser resueltas simplemente mediante las cláusulas expresas del contrato, siendo entonces aplicables las reglas del artículo 2652 del Código citado, lo que determinará el derecho aplicable en defecto de elección por las partes.²⁵

7. Formalidades de la elección del derecho aplicable

El artículo 2651, primer párrafo, del Código Civil y Comercial dispone que la elección del derecho aplicable a un contrato debe ser expresa o resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Se sigue así la posición predominante en el derecho comparado.²⁶

La elección de un determinado foro nacional no supone la elección del derecho interno aplicable en ese país.²⁷ Tanto menos puede inferirse tal elección de elementos meramente indiciarios, como son el idioma del contrato –frecuentemente adoptado por comodidad para las partes– o el lugar de celebración de este, al que el artículo 2652 del Código Civil y Comercial le da un papel subsidiario y

24 Al respecto, ver Diener (1986, pp. 50 y ss.).

25 Las partes pueden también incorporar al contrato los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, así como las costumbres y los principios del derecho comercial internacional y otros elementos derivados de fuentes no estatales; cfr. el artículo 2651, inciso d) del CCC.

26 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 755).

27 Cfr. el artículo 2651, inciso g) del CCC. Pero la elección del foro supone implícitamente la elección del derecho internacional privado del foro como punto de partida para la determinación del derecho aplicable al caso.

subordinado en materia de determinación del derecho aplicable. En cambio, sí pueden ser circunstancias determinantes de esa elección –en el sentido del artículo 2651– las repetidas y unívocas referencias, en el texto del contrato, a las normas de determinado país.²⁸

Otros casos de interés son aquellos de elección imperfecta del derecho aplicable, como en los casos en los que se elige el derecho “de los Estados Unidos de América”, siendo que en ese país cada estado tiene su propia normativa en materia de contratos, particularmente en los de licencia y transferencia de tecnología. En tal caso, es posible determinar un derecho específico con base en el estado con los contactos más estrechos con el caso. Ello no contradice lo dispuesto en el artículo 2653 del Código Civil y Comercial, pues no se desplaza el derecho elegido por las partes, sino que se complementa y le da contenido preciso a esta elección.

8. Fragmentación en la elección del derecho aplicable

Dispone también el primer párrafo del artículo 2651 del Código Civil y Comercial que la elección puede referirse a la totalidad o parte del contrato. Esta posición es acorde con la autonomía material prevista por dicho Código, que implica la posibilidad de apartamientos parciales respecto al derecho elegido.

La posibilidad de fragmentación en la elección de la ley aplicable

28 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 754). Se advierte, sin embargo, que estos autores, en el marco del derecho inglés, prevén diversos casos de elección implícita del derecho aplicable que no serían válidos en el sistema del CCC argentino y que este rechaza expresamente en ciertos casos. Tal es el caso, especialmente, de la elección del foro, que el Código citado explícitamente niega como elección implícita de la ley aplicable. Los autores citados también mencionan el caso de contratos estandarizados, que comúnmente están sujetos a cierto derecho, al cual quedarían sujetos los contratos así estandarizados aunque no incluyan una cláusula de elección de la ley aplicable. Tampoco esta solución aparece como aceptable bajo el CCC argentino. La no elección de derecho, en ese contexto, puede implicar justamente una intención de apartarse de la solución usual. Por otra parte, la elección del derecho mediante contratos estandarizados es una limitación de la libertad contractual de las partes en materia de determinación del contenido del contrato, que se interpreta normalmente de modo restrictivo.

ha recibido fuertes críticas²⁹ basadas en la unidad conceptual y funcional del contrato, y en las que la aplicación de una pluralidad de derechos a un mismo contrato divide artificialmente su contenido, siendo que este está destinado a operar como un conjunto estructurado de reglas.

Ciertamente, la aplicación de una pluralidad de regímenes nacionales a un mismo contrato tiende a ser una práctica poco recomendable. Requiere una coordinación entre elementos jurídicos provenientes de distintos sistemas, la cual no siempre es posible y tiende a ser dificultosa y crear problemas propios.

Sin embargo, debe observarse que la fragmentación del derecho aplicable a las relaciones contractuales –y particularmente a los contratos de licencia y transferencia de tecnología– es una consecuencia de la metodología analítica adoptada por el derecho internacional privado. El ámbito de aplicación de la ley del contrato es limitado por mandato legal y no alcanza a cuestiones tales como la forma del contrato o la capacidad de las partes. Por otro lado, junto con cuestiones regidas por la ley del contrato, existen otras cuya calificación lleva a la aplicación de reglas de conflicto radicalmente distintas a las utilizables para cuestiones contractuales, particularmente las relativas al contenido de los derechos de propiedad industrial e intelectual y al régimen de su transmisión.³⁰ Existe así una fragmentación de las relaciones jurídicas, a fin de someterlas a un sistema de derecho internacional privado, proveniente de la propia estructura de este último –una fragmentación legal, por así decirlo– y otra –permitida por la ley– derivada de la elección realizada por las partes.

9. Dinámica de la elección del derecho aplicable

La autonomía conflictual dejada a las partes plantea la posibilidad de que modifiquen, en el curso de la vida de un contrato, el dere-

29 Cfr. Battifol, H. (1938, *passim*).

30 La existencia de estas cuestiones contiene una posibilidad de fraccionamientos adicionales, pues si un contrato se refiere a derechos de propiedad industrial otorgados por distintos países, será aplicable el derecho de cada uno de estos países a las cuestiones de propiedad industrial propias de los derechos allí otorgados.

cho aplicable a este. El artículo 2651, inciso a) del Código Civil y Comercial atiende este aspecto de la autonomía conflictual, disponiendo que en cualquier momento las partes pueden convenir que el contrato se rija por una ley distinta de la que lo regía, ya sea por una elección anterior o por aplicación de las disposiciones de dicho Código.³¹ Sin embargo, esa modificación no puede afectar la validez del contrato original ni los derechos de terceros.

Estas reglas no son solo una aplicación del principio de autonomía conflictual, sino que cumplen una función práctica al permitirles a las partes recoger las experiencias derivadas de la aplicación de su contrato en cierto marco legal, que puede llevarlas a advertir los inconvenientes de la elección practicada. Permite también adaptar el derecho elegido por las partes a las modificaciones que pueden experimentar los derechos nacionales durante la vida del contrato.

Las reglas aquí analizadas llevan a complejas cuestiones de interpretación vinculadas a la muy variable dinámica del contrato. Tómese el caso de una licencia sometida explícitamente a la ley del país A. Posteriormente, las partes le dan fin a ese contrato y lo sustituyen por otro, de similar contenido, que carece de elección expresa del derecho aplicable. ¿Es de algún modo relevante la elección formulada en el contrato original? Por una parte, se puede argumentar que se está ante el mismo contrato anterior, el cual las partes meramente reformulan; por otra, que la omisión en el nuevo texto de una elección explícita de ley aplicable pone de manifiesto la intención de apartarse de la elección original.

También cabe mencionar los casos –frecuentes en la práctica– de contratos adicionales, conexos, accesorios o vinculados de otra forma a un contrato original o principal, que plantean la cuestión de si la elección de derecho formulada en el contrato principal se extiende a los que integran con él un conjunto operativo.

No es posible darle una solución unívoca a este tipo de cuestiones, que requieren emplear reglas sobre interpretación de la voluntad contractual adaptadas a la peculiaridad de las cláusulas de elección del derecho aplicable. Aspectos tales como el curso de las negocia-

31 O sea que si se aplicaba cierto derecho por defecto de elección por las partes, estas pueden posteriormente elegir expresamente otro derecho.

ciones previas a tales cláusulas y la aplicación que de ellas se hace durante la vida del contrato son fundamentales a estos fines.

10. Situación de la costumbre y otras fuentes del derecho

La elección prevista por las reglas sobre autonomía conflictual se refiere, según el texto legal, a un “derecho nacional” o a una “ley”. En el sistema argentino de derecho internacional privado, esto implica que el juez argentino debe actuar como lo harían los jueces del Estado al que corresponde el derecho elegido,³² lo cual, a su vez, normalmente implicará la utilización no solo de las leyes –en sentido formal– del derecho aplicable, sino también de otras fuentes del derecho, como ser la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina.

Es en este contexto que debe interpretarse lo dispuesto por el artículo 2651, inciso d) del Código Civil y Comercial, en el sentido de que los usos y prácticas generalmente aceptados, las costumbres y principios del derecho comercial internacional resultan aplicables cuando las partes las han incorporado al contrato. Si ciertas costumbres son parte del derecho nacional elegido por las partes, deberán ser aplicadas aunque no se haga mención expresa de ello. Pero si ello no es el caso, como en supuestos de prácticas internacionales no recogidas por el derecho nacional aplicable, esas fuentes consuetudinarias solo son aplicables si las partes las han incorporado al contrato.

11. Autonomía material

El Código Civil y Comercial adopta un enfoque particularmente amplio de la autonomía material en los contratos internacionales. Su artículo 2651, inciso c) dispone que las partes pueden establecer, de común acuerdo, el contenido material de sus contratos e incluso crear disposiciones contractuales que desplacen normas coactivas del derecho elegido.

Scotti (2017), comentando esta disposición, señala que

32 Cfr. el artículo 2595, inciso a) del CCC.

según la tesis de Boggiano, mientras que en la autonomía de la voluntad conflictual las partes no pueden desplazar las normas coactivas del derecho privado elegidos, haciendo, en cambio, uso de la autonomía de la voluntad material, las partes “además de poder elegir el derecho aplicable al contrato, pueden también excluir del derecho privado elegido las normas coactivas vigentes en él. Tal exclusión sólo puede operarse mediante la incorporación al contrato de normas materiales contrarias a las normas coactivas del derecho privado rector del negocio”. Es decir, siguiendo la tesis del autor, “las normas coactivas de los sistemas de derecho privado son dispositivas en los contratos internacionales. Todas las normas del derecho privado contractual son dispositivas para el DIPr [derecho internacional privado]. Esto significa que las partes, en los contratos multinacionales, no están imperativamente sujetas a ninguna norma coactiva de ningún derecho privado del mundo. Es éste un punto que debe aparecer claro. Las prohibiciones o mandatos imperativos dispuestos por los derechos privados para casos nacionales no obligan a las partes en sus negocios internacionales”. (p. 765)

Esta norma, y las conclusiones que de ella deriven, aparecen como contraintuitivas. Sin embargo, es una consecuencia de la autonomía conflictual que la misma ley reconoce. Si las partes pueden optar, en los contratos internacionales, entre los distintos sistemas jurídicos del mundo, con el límite del orden público internacional el obstáculo al contenido de sus contratos no son las normas coactivas de algún sistema jurídico nacional –que pueden ser eludidas mediante la elección total o parcial de otro derecho–, sino el orden público internacional. Es ese mismo límite el que juega a nivel del ejercicio de la autonomía material, con el agregado de los restantes límites que pesan sobre la autonomía contractual en el plano internacional, conforme se examinará en el siguiente apartado.

12. Límites a la autonomía conflictual y material

El sistema del Código Civil y Comercial opone múltiples límites al ejercicio de la autonomía conflictual y material de las partes contractuales.

Encontramos, en primer lugar, que tanto las disposiciones de derechos extranjeros como las acordadas por las partes en sus contratos deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales del orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino.³³ En el plano internacional, no es el orden público o las disposiciones coactivas que obran como límite a la libertad contractual, sino el llamado “orden público internacional”, que encuadra a los principios fundamentales del orden público argentino.

Un segundo límite surge de las normas internacionalmente imperativas del derecho argentino.³⁴ A diferencia de las normas indirectas, en las que el derecho internacional privado designa un derecho extranjero, sometiendo sus efectos a límites como los derivados del orden público internacional, las normas internacionalmente imperativas aportan una regla inmediatamente aplicable a cierta relación jurídica con elementos internacionales. Aunque la terminología dista de ser uniforme y precisa, cabe incluir dentro de esta categoría a las llamadas “normas de policía”, que excluyen imperativamente la aplicación del derecho extranjero a ciertas situaciones.³⁵

En tercer lugar, también operan como límite a la autonomía conflictual y material las normas internacionalmente imperativas de aquellos Estados que presenten vínculos económicamente preponderantes con el caso.³⁶ Deben distinguirse varios aspectos de la aplicación de las normas internacionalmente imperativas de otros Estados.

33 Cfr. el artículo 2600 del CCC. Asimismo, cfr. su artículo 2651, inciso e).

34 Ídem artículos 2599 y 2651, inciso e).

35 También deben distinguirse los casos en los que un derecho internacional privado impone imperativamente sus reglas de conflicto, no permitiendo el ejercicio de la autonomía de la voluntad en materia conflictual, a diferencia de las reglas adoptadas en el ámbito contractual. Este carácter imperativo no es generalmente hecho explícito, sino que surge de la función de la correspondiente regla de conflicto. Se lo encuentra –por ejemplo, en materia societaria– en el artículo 118 de la Ley General de Sociedades (LGS) y –con especial interés en materia de operaciones de licencia y transferencia de tecnología– en materia de propiedad industrial e intelectual; las partes no pueden modificar la identidad del derecho de patentes, por ejemplo, aplicable a los derechos de propiedad industrial otorgados por cierto país.

36 Cfr. los artículos 2599 y 2651, inciso e) del CCC.

Algunas son aplicables a casos regidos por el derecho internacional privado argentino porque las reglas de conflicto de este remiten al derecho de otro estado, y este derecho incluye normas internacionalmente imperativas. Pero el derecho argentino también obliga a que el ejercicio de la autonomía de la voluntad no entre en contradicción con las normas internacionalmente imperativas de aquellos Estados que presentan vínculos económicamente preponderantes con el caso;³⁷ estas normas no son las que una regla de conflicto identifica como que rigen el caso, sino que satisfacen otro tipo de estándar, el de pertenecer a un Estado con vínculos económicamente preponderantes con el caso.³⁸ Adicionalmente, el artículo 2653, inciso f) del Código Civil y Comercial dispone que los contratos hechos en la República para violar normas internacionalmente imperativas de una nación extranjera de necesaria aplicación al caso no tienen efecto alguno. La norma presenta varios puntos oscuros. La referencia a los “contratos hechos en la República” sugiere una hipótesis de fraude a la ley,³⁹ en la que se elige celebrar un contrato en nuestro país para alterar la operación de las normas de conflicto o para eludir la aplicación de alguna norma extranjera imperativa de necesaria aplicación al caso; pero la hipótesis es de reducida aplicabilidad dado el escaso valor que el lugar de celebración del contrato presenta en nuestro sistema de derecho internacional privado. Puede también verse a esta norma como dirigida contra la violación de normas internacionalmente imperativas “de necesaria aplicación al caso”. Pero, en tal supuesto, la norma se superpone, al menos parcialmente, con la del inciso e) del mismo artículo, que impide contratar en violación de las normas internacionalmente imperativas de ciertos Es-

37 Esta aplicabilidad de las normas internacionalmente imperativas de otros Estados es de fundamental importancia en materia de contratos de licencia y transferencia de tecnología, por el cúmulo de sistemas regulatorios –cambiarior, antimonopólicos, de intervención en los mercados– que inciden en la materia.

38 La aplicación de las normas internacionalmente imperativas de otros Estados tampoco es ilimitada, pues está sujeta, como toda otra norma extranjera receptada por el derecho internacional privado argentino, a los límites derivados del orden público internacional argentino.

39 Cfr. Scotti (2017, p. 767).

tados (los que presenten vínculos económicamente preponderantes con el caso). A fin de conciliar ambos incisos, la clave se encuentra en la interpretación que se le dé a la frase “de necesaria aplicación al caso”, utilizada por el inciso f). ¿De dónde surge esa necesaria aplicación? Puede entenderse que del derecho extranjero que incluye las normas internacionalmente imperativas, o del derecho argentino que da aplicación a ciertas normas internacionalmente imperativas extranjeras, por su vinculación estrecha al caso. Entendemos que la solución correcta es la segunda, pues ambos incisos deben operar conjuntamente, y no tendría sentido extender los efectos de las normas internacionalmente imperativas extranjeras por el solo hecho de que el contrato se celebra en la Argentina. Así, no toda norma internacionalmente imperativa extranjera será aplicable al caso, sino la de Estados que presenten vínculos preponderantes con el caso.

En cuarto lugar, cabe mencionar las reglas relativas al fraude a la ley. Conforme al artículo 2598 del Código Civil y Comercial, para la determinación del derecho aplicable en materias que involucran derechos no disponibles para las partes no se tienen en cuenta los hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las normas de conflicto.

Finalmente, encontramos las reglas en materia de contratos de consumo; el artículo 2655 del Código Civil y Comercial desplaza a las generales en materia de contrato en relación con los contratos de consumo.⁴⁰ La cuestión es muy secundaria en nuestra materia, pues los contratos de licencia y transferencia de tecnología generalmente no son contratos de consumo. Es en realidad parte de un problema más amplio y de gran importancia en nuestra materia, que es el de los límites en el campo de aplicación de las reglas de conflicto y la correlativa aplicación de normas de conflicto ajenas a cuestiones contractuales –de alta significación en los contratos de licencia y transferencia de tecnología–, como son las concernientes a la forma de los contratos, a sus efectos frente a terceros y al régimen de propiedad industrial e intelectual.

40 *Ibidem*, p. 767.

13. Determinación del derecho aplicable en defecto de elección por las partes

La determinación del derecho aplicable a los contratos de licencia y transferencia de tecnología en ausencia de una elección por las partes ha sido un tema arduamente debatido en las últimas décadas.⁴¹ La cuestión debe ser vista en el contexto de las reglas generales del derecho internacional privado en materia de determinación del derecho aplicable a los contratos. En ese contexto, es posible distinguir varias posiciones sobre el tema.

Una de ellas –que, como se verá en los siguientes apartados, es la adoptada por la ley argentina– consiste en adoptar una regla de conflicto para la generalidad de las relaciones contractuales, quedando incluidos bajo ella contratos como los de licencia y transferencia de tecnología, en virtud de ser una especie dentro del género de los contratos. Otro tipo de posiciones consiste en adoptar reglas especiales para los contratos de licencia y transferencia de tecnología, teniendo en cuenta sus particularidades, especialmente sus relaciones con el régimen de propiedad industrial e intelectual y las peculiares reglas de este en materia de determinación del derecho aplicable. Adoptada una u otra metodología, se debate luego cuál es la regla de conflicto apropiada.

En la primera metodología, sistemas como el argentino optan primariamente por la ley del país del lugar de cumplimiento del contrato.⁴² Este enfoque tiene a su favor el que dicho lugar es aquel en el que se desarrollan primariamente los efectos del contrato y cuyo marco normativo nacional tenderá a tener un mayor impacto inmediato sobre el cumplimiento del contrato y demás aspectos de este, lográndose así un marco jurídico relativamente unificado y una menor necesidad de conciliar reglas correspondientes a distintos sistemas jurídicos. Presenta, sin embargo, el grave inconveniente de que el lugar de cumplimiento del contrato frecuentemente no es unívoco, característica fácilmente advertible en los contratos con elementos multinacionales, que son los que plantean problemas sobre el derecho aplicable. Se hacen así necesarias reglas subsidiarias para

41 Cfr. Soltysinski (1986, *passim*), American Law Institute (2006, pp. 224 y ss.).

42 Cfr. el artículo 2652 del CCC.

determinar el derecho aplicable cuando el lugar de cumplimiento no es unívoco o ceñido a un único país, y en este paso se pierde el consenso en la doctrina y en el derecho comparado. Sistemas como el argentino se basan en el domicilio del deudor de la prestación más característica, contacto que tiene la ventaja de ser generalmente unívoco, pero que no es claramente preferible o más coherente con el sistema general que el del lugar de cumplimiento de la prestación más característica.⁴³ En cuanto al siguiente criterio subsidiario utilizado por el derecho argentino —el lugar de celebración del contrato—, puede o no ser unívoco, pero tiene escasa relación con los efectos del contrato.⁴⁴

En el segundo tipo de metodologías se desarrollan reglas especialmente adaptadas a los contratos de licencia y transferencia de tecnología. A tal fin, se tienen en cuenta las particularidades que estos contratos presentan, especialmente en el plano internacional, por depender para sus efectos de una rama jurídica particular, como

43 La propia redacción del artículo 2652 del CCC pone de manifiesto la debilidad del sistema. Este prevé que cuando el lugar de cumplimiento no esté designado o no resulte de la naturaleza de la relación, se entiende que el lugar de cumplimiento es el del domicilio del deudor de la prestación más característica. Este entendimiento es en realidad una ficción y omite considerar los casos, de especial interés en los contratos internacionales, en los que se puede determinar el lugar de cumplimiento, pero este se desarrolla en distintos países, siendo entonces la cuestión cuál de esos países predomina. La ley opta por la ubicación de la prestación más característica, pero no utiliza el país donde se cumple tal prestación, sino el del domicilio del que la cumple, entendiendo ese domicilio como “lugar de cumplimiento”, lo cual tiende a apartarse de la realidad.

44 Los sistemas descritos en el texto, así como muchos otros posibles, se basan en contactos “mecánicos”, en el sentido de adoptar determinados elementos concretos del contrato para determinar el derecho aplicable. En contraposición, encontramos sistemas basados en el “centro de gravedad” o los “vínculos más estrechos” del acto, sistemas que presentan la ventaja de su flexibilidad y de permitirle al juzgador evaluar todos los aspectos del contrato, pero que tienen el inconveniente de su complejidad, costo y duración de su aplicación y de la débil previsibilidad de sus resultados, lo cual dificulta la aplicación del contrato durante su vigencia ante la incertidumbre de las partes en cuanto a cuál es el derecho aplicable. El funcionamiento de este segundo grupo de sistemas será examinado al analizarse el artículo 2653 del

es la de los derechos de propiedad industrial e intelectual, que a su vez se caracteriza por un desarrollo internacional muy particular, consistente en una multiplicidad de sistemas nacionales coordinados mediante una red de tratados de alcance mundial. También en este caso se encuentran posiciones diversas en cuanto a la determinación del derecho aplicable en ausencia de elección por las partes.

Algunas fuentes se muestran favorables a utilizar la ley de un país donde el licenciante tenga su residencia habitual.⁴⁵ Esta solución se funda en parte en la teoría europea basada en utilizar el derecho del domicilio o residencia de la parte que cumple la prestación más característica,⁴⁶ y en parte en consideraciones propias de la estructura y contenido de estos contratos.⁴⁷

Soltysinski (1986, pp. 310 y ss.) critica la aplicación a los contratos de licencia y transferencia de tecnología de la metodología basada en la identificación de la prestación más característica, empleada en diversos países europeos como criterio general para la determinación del derecho aplicable a los contratos en ausencia de elección por las partes. Señala que la prestación del licenciante no tiene más importancia que la del licenciatario y que esta tiende a ser económicamente equivalente. Agrega que la teoría de la prestación más característica no es abstracta o neutral, sino que crea un sesgo

CCC, que lo adopta como instrumento excepcional.

45 A favor de esta solución se señala que “la materia intangible objeto de transferencia o licencia ha sido desarrollada por el transmisor o licenciante en sus fábricas, talleres o estudios. Está dirigida a ser explotada o usada en un determinado ambiente técnico o social. Por lo tanto, las disputas relativas al contrato bajo el cual se transfiere la propiedad o se autoriza el uso de un activo intangible son mejor decididas tomando en cuenta el Derecho (del Estado de residencia del licenciante). Está conectado más estrechamente a la creación de este activo, así como a las garantías del caso, que el Derecho de otro Estado” (American Law Institute, 2006, p. 224). Debe observarse, sin embargo, que la metodología propuesta –siguiendo lineamientos comunes en el derecho estadounidense– se basa en la utilización del derecho con los contactos más cercanos al contrato, dándose luego la presunción de que ese derecho será el del país del licenciante. Esa presunción es desplazable en casos concretos.

46 *Ibidem*, p. 225.

47 *Cfr.* nota al pie 45.

sistemático a favor de los licenciantes, quienes —contando ya con una posición negociadora generalmente dominante en estos contratos— pueden también lograr la aplicación del derecho de su país mediante la omisión de una cláusula expresa al respecto. Propone utilizar las siguientes reglas: (1) si el contrato de licencia es a título oneroso, será regido por el derecho del país para el que se otorga la licencia, siempre que sea también el país de residencia del licenciatario al momento de celebrarse el contrato; (2) en el caso de una licencia para múltiples países, el contrato será regido por la ley del país que constituya el centro de explotación de las patentes licenciadas. Si el licenciatario explota las patentes en el país de su residencia, se aplicará la ley de este país, salvo que el centro de las operaciones de fabricación bajo la licencia esté ubicado en otro país y que la explotación de la patente en el país del domicilio del licenciatario esté limitada a la venta de los productos licenciados (Soltysinski, 1986, p. 322).

Por nuestra parte, consideramos que si se ha de adoptar una regla especial para los contratos de licencia y transferencia de tecnología, o si se ha de aplicar a ellos criterios generales basados en el “centro de gravedad” del acto o en los contactos más estrechos del contrato con determinado Estado, el derecho aplicable debería ser el del lugar de explotación de la tecnología. Es allí donde se cumple la parte activa del contrato y se materializa su contenido económico; el licenciante puede tener un rol totalmente pasivo, consistente meramente en autorizar la explotación de la invención patentada.⁴⁸ Asimismo, es en ese lugar donde se aplican las reglas de propiedad intelectual e industrial aplicables al caso, que deben ser conciliadas con las de naturaleza puramente contractual, conciliación que será mucho más coherente y efectiva si unas y otras normas pertenecen al mismo sistema jurídico. Es también en el país de explotación donde se desarrollan las principales cuestiones jurídicas vinculadas con estos contratos, como ser las posibles responsabilidades frente a terceros. Por

48 De allí que resulten poco convincentes los argumentos del American Law Institute (2006) (nota al pie 45), que para ubicar el centro de gravedad del contrato en el lugar de residencia del licenciante se enfoca en etapas previas al cumplimiento del contrato, como es la de desarrollo de la tecnología luego licenciada.

otra parte, mientras que el país de explotación será normalmente el mismo durante la vida del contrato, la ubicación del licenciante puede variar; el que esta variación no altere el funcionamiento efectivo de estos contratos es una manifestación de la escasa relevancia del domicilio del licenciante en la operación de tales contratos.

Esta preponderancia del país de explotación se ve aún más fortalecida cuando se tiene en cuenta la posible operación de los regímenes de regulación directa de la transferencia de tecnología⁴⁹ y los de defensa de la competencia. En el caso de los primeros, la explotación de la tecnología en un país determinado los hace aplicables, y ello lleva a la necesidad de coordinar tales regímenes regulatorios con la ley aplicable al contrato, lo cual obviamente se ve facilitado si esta última ley es la del país cuyo régimen regulatorio rige al contrato; es más, estos regímenes regulatorios suelen ser diseñados sobre la base de la aplicación del sistema contractual del mismo país. En el caso de los regímenes de defensa de la competencia, aunque pueden ser aplicables los de diversos países –inclusive el del exportador de tecnología–, las principales cuestiones en la materia se presentan en el país donde tiene lugar la explotación de la tecnología, y este régimen será de más fácil aplicación si opera respecto a contratos cuyo contenido es determinado con base en el derecho privado del mismo país.

Puesto en otros términos, existe un elemento necesario de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, que consiste en la explotación en cierto país regida por ciertos derechos de propiedad industrial e intelectual y por el contrato de licencia otorgado bajo esos derechos. Esta premisa implica que necesariamente se parte de la base de cierta aplicación del régimen de propiedad industrial e intelectual del país de explotación, sobre la base del cual se construye la estructura contractual de la operación (derechos preexistentes del licenciante, posibilidad de otorgar licencias, efectos de estas, etc.). A esta necesaria aplicación de ciertos aspectos del derecho del país de explotación se le suma que la actividad prevista en el contrato –la explotación de la tecnología transferida– se centra en el mismo país.

49 Respecto al impacto de los regímenes de regulación directa de la transferencia de tecnología sobre la determinación del derecho aplicable al contrato, cfr. Cabanellas (1984b).

La aplicación del derecho del país de explotación permite así un tratamiento mucho más coherente y unificado de estos contratos que en el caso de trasladar el derecho aplicable al país de domicilio del licenciante.⁵⁰

El criterio recomendado requiere ciertas reglas complementarias, particularmente en los casos en los que la licencia se otorga para varios países. Se pueden utilizar, para tales casos, criterios basados en la localización de las actividades manufactureras del licenciario⁵¹ o en la preponderancia económica de la explotación en alguna de las jurisdicciones involucradas.

14. Determinación del derecho aplicable mediante el lugar de cumplimiento del contrato

El artículo 2652 del Código Civil y Comercial establece que, en defecto de elección por las partes del derecho aplicable, el contrato se rige por las leyes y usos del lugar de cumplimiento.

Este criterio inicial puede ser insuficiente por varios motivos, algunos previstos por el artículo 2652 y otros implícitos en su metodología. Prevé ese artículo –para aportar una solución subsidiaria– que el lugar de cumplimiento no esté designado o no resulte de la naturaleza de la operación. Asimismo, puede ser necesario recurrir a una solución subsidiaria cuando el lugar de cumplimiento no arroje una solución unívoca, particularmente porque ese lugar se encuentra disperso en dos o más Estados.

Una primera cuestión planteada por los pasajes citados del artículo 2652 es la de cómo se determina el lugar de cumplimiento. Existen dos enfoques fundamentales en la materia. El primero es utilizar las localizaciones explícitamente indicadas en el contrato, como en casos en los que este indica que el pago de ciertas sumas de dinero se hará en cierto domicilio, o que una licencia se otorga para

50 Se podría argumentar que en la práctica es común que se acuerde la aplicación del derecho del domicilio del licenciante, pero ello responde al poder de negociación del licenciante –generalmente predominante en los mercados de tecnología– y no a motivos vinculados con el centro de gravedad o contactos más significativos del contrato.

51 Como propone Soltysinski (1986). Cfr. pp. 60-61.

un país determinado. El segundo permite utilizar las reglas de un sistema jurídico para determinar bajo este el lugar de cumplimiento; en tal sentido, debe recordarse que tanto las reglas sobre interpretación de los contratos como las relativas al cumplimiento de obligaciones pueden permitir establecer un lugar de cumplimiento de prestaciones y obligaciones, aun en ausencia de acuerdos explícitos al respecto. Pero este segundo enfoque presenta el inconveniente de que requiere elegir un sistema jurídico para interpretar el contrato del que se trate, con lo cual implica una cierta petición de principio.⁵² El artículo 2652 del Código Civil y Comercial se inclina por el primer enfoque, pues se refiere a un lugar que esté “designado” en el contrato, o sea que se inclina por la literalidad de este. Sin embargo, permite ampliar este primer conjunto de elementos tomando en cuenta los lugares de cumplimiento que resulten “de la naturaleza de la operación”. Esta identificación del lugar de cumplimiento surge cuando este es unívoco en razón del contenido de las obligaciones puestas de manifiesto en un contrato. Una licencia bajo una patente otorgada en un país X tiene en principio efecto en ese país; la obligación de reparar un inmueble se cumple en el lugar donde está el inmueble; la entrega e instalación de una maquinaria destinada a cierta fábrica se efectúa en este establecimiento.

Aun pudiéndose determinar el lugar de cumplimiento del contrato, conforme a las reglas precedentes, esta determinación puede no arrojar un resultado unívoco. Tal es particularmente el caso cuando el cumplimiento se desarrolla en varios países. Los contratos de licencia y transferencia de tecnología presentan múltiples posibilidades de esta dispersión geográfica en su cumplimiento: pueden otorgarse licencias para distintos países o una licencia para un país, estableciéndose que las regalías se paguen en otro. Existen además ciertos casos, característicos de estos contratos, en los que la identificación del lugar de cumplimiento —a los fines de normas como la del artículo 2652— puede presentar dudas.

52 Ciertamente, se puede partir del régimen contractual y obligacional del foro, pero no hay un motivo fundado para hacerlo, pues no se trata de una cuestión de calificaciones y el contrato puede haberse diseñado teniendo en miras un sistema jurídico completamente distinto.

Uno de estos casos es aquel en el que el licenciante opera en cierto país, donde desarrolla su tecnología, y otorga una licencia operativa en el territorio de otro país. Algunas fuentes dan importancia al primer aspecto para la determinación del derecho aplicable,⁵³ pero lo cierto es que esos aspectos de la gestión del licenciante no son cumplimiento del contrato, sino pasos previos a este.

Otro caso es el de la transferencia de conocimientos técnicos no patentados. En estos casos, la prestación del proveedor de tecnología no consiste meramente en la autorización para explotar ciertos conocimientos, sino que existe también una comunicación sin la cual esa autorización queda vacía de contenido, el receptor no puede llevar a cabo la explotación y el contrato queda incumplido. Esta comunicación, cuando transmisor y receptor se encuentran en distintos países, tiende a desarrollarse en varios Estados, originándose la información en el de las operaciones del licenciante y llegando al de las operaciones del licenciataro, con el agregado de que normalmente habrá prestaciones adicionales en este último a fin de que el receptor adapte la tecnología y la incorpore a su capacidad productiva. En este tipo de contexto no hay una ubicación unívoca de la prestación típica del contrato, la comunicación de conocimientos técnicos.⁵⁴

También presenta interés la hipótesis frecuente de contratos en los que se otorgan algunas licencias –de patentes y de tecnología confidencial– a un licenciataro ubicado en cierto país, quien allí llevará a cabo las operaciones de producción, estableciéndose un territorio de ventas que abarca otros países, inclusive algunos en los que el licenciante carece de patentes. Puede debatirse si existe en este caso “cumplimiento” del contrato en esos otros países. Podría argumentarse que el licenciante no cumple prestación alguna en los países en los que no tiene patentes, y que las cláusulas que determinan el territorio de venta otorgado al licenciataro tienen una fuente puramente contractual –y no derivada de derechos de propiedad industrial en los países “adjudicados” al licenciataro–, en la que el licenciataro acuerda ajustar sus ventas a cierto territorio como parte

53 Cfr. nota al pie 45.

54 Respecto a los problemas creados por la ubicación territorial de la transferencia de tecnología no patentada, cfr. Soltysinski (1986, pp. 323 y ss.).

de un acuerdo más amplio en el que recibe derechos bajo la propiedad industrial vigente en otros territorios.⁵⁵ En estos casos, aunque las obligaciones de las partes en los países en los que no existen derechos de propiedad industrial son distintas a las que se desarrollan en los países en los que existen patentes u otros derechos de propiedad industrial, se desarrolla en aquellos países cierto “cumplimiento” del contrato, tanto desde un punto de vista jurídico como económico. Jurídico, pues el licenciatario tiene normalmente obligaciones de distintos tipos respecto a cómo debe desarrollar su explotación en los distintos países que componen su territorio de operaciones; puede estar obligado a mantener ciertos niveles de calidad o a realizar cierto volumen de operaciones, entre otros deberes. Económico, porque el interés de las partes se extiende a la explotación en todos los mercados “adjudicados” al licenciatario. En suma, en estos casos no existe un país único de cumplimiento del contrato.⁵⁶

En suma, en los contratos internacionales de licencia y transferencia de tecnología será frecuentemente difícil ubicar un único país de cumplimiento.⁵⁷ Ciertamente, la presencia de un país en el que se

55 Esta es una situación común en los contratos de licencia y transferencia de tecnología. El licenciatario puede obligarse a cesar en la explotación de secretos pasado cierto período no porque el licenciante tenga un derecho de propiedad industrial a impedir tal explotación, sino porque esa obligación es un límite contractualmente válido que puede acordarse entre las partes como condición para la prestación inicial del contrato, o sea, la transferencia de la tecnología secreta al receptor.

56 Ello, sin perjuicio de la importancia que, bajo otros criterios de determinación de la ley aplicable, pueda tener el hecho de que la explotación se centre en cierto país, a partir del cual se comercializa en otros. Soltysinski (1986), en especial, da particular importancia a este aspecto. Cfr. pp. 60-61.

57 La metodología utilizada por el artículo 2652 del CCC rechaza la fragmentación del contrato, que podría tener lugar para aplicar, a distintas obligaciones ubicadas en diferentes países, los derechos de distintos Estados. Esa metodología se basa, correctamente, en la determinación de un único derecho para cada contrato. Ello lleva al problema, de difícil solución, de determinar los límites de cada contrato. Por ejemplo, las partes pueden acordar un contrato de licencia que prevea cierta provisión de insumos, o bien firmar dos contratos: uno de licencia y otro de suministro. Debe entonces determinarse, en ausencia de elección de derecho por las partes, si los criterios del artículo 2652 se aplican a la operación en su conjunto o separadamente a sus

centra tal cumplimiento no debería desviar la aplicación del derecho aplicable a otros países por la presencia en estos de elementos de menor importancia, como puede ser la realización de un pequeño volumen de ventas. Pero, como surge de la exposición efectuada en este apartado, la dispersión del cumplimiento del contrato de licencia y transferencia de tecnología en varios territorios nacionales tiende a ser más profunda, haciendo así necesaria la aplicación de otros criterios subsidiarios para la determinación de la ley aplicable al contrato.

15. Domicilio del deudor de la prestación más característica

El artículo 2652 del Código Civil y Comercial prevé la solución aplicable cuando no es posible determinar unívocamente un lugar de cumplimiento del contrato:⁵⁸ en estos casos, “se entiende que lugar de cumplimiento es el del domicilio actual del deudor de la prestación más característica del contrato”.

Debe determinarse, en primer lugar, cuál es la metodología de aplicación de esta disposición, en particular si se trata de una norma de conflicto plenamente operativa o si bien constituye una mera presunción. Consideramos que la solución es la primera, pues el Código no utiliza ni la metodología ni el lenguaje de las presunciones, sino que usa una expresión –“se entiende”– que hace inmediata e incondicionalmente aplicable la fórmula del domicilio del deudor de la prestación más característica del contrato. Esta fórmula puede ser reemplazada por otros criterios si no es posible su utilización, pero no está sometida a los mecanismos de las presunciones, y tanto menos al de las presunciones rebatibles.

El criterio empleado presenta una dificultad inicial al referirse, como punto de contacto, al “domicilio actual” de cierto deudor. El

distintos elementos. No existe una metodología unívoca para resolver este tipo de cuestiones, debiéndose tener en cuenta la relación funcional entre los distintos elementos de una operación más compleja y la viabilidad de aplicarles derechos diferentes a esos elementos.

58 El citado artículo se refiere a dos hipótesis de imposibilidad de determinar el lugar de cumplimiento: la falta de designación y el que no resulte de la naturaleza de la relación. Pero también puede suceder que se prevean o surjan lugares de cumplimiento del contrato, pero que no arrojen un resultado unívoco.

Código incluye una calificación autónoma del domicilio de las personas físicas, particularmente el Estado en el que la persona física resida con la intención de establecerse en él.⁵⁹ Respecto a las personas jurídicas, define el domicilio como el fijado en los estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar.⁶⁰ Este criterio puede resultar insuficiente, particularmente cuando los estatutos y la autorización para funcionar presentan resultados disimiles, debiendo entonces recurrirse a las reglas del país de constitución para complementar la determinación del domicilio.⁶¹

Especial dificultad plantea la referencia al domicilio “actual” del deudor de la prestación más característica. La voz deja dudas respecto al momento concreto que debe tomarse para fijar la ubicación del deudor de la prestación más característica, en especial si corresponde determinar el domicilio de las partes al momento de la celebración del contrato o al momento de cumplirse las prestaciones. Entendemos que la solución es la primera, por varios motivos. El momento de la celebración del contrato es unívoco, a diferencia del de cumplimiento de las prestaciones, que se extiende a lo largo de la vida del contrato y en el que puede variar el domicilio del deudor de la prestación más característica. Adoptar un criterio basado en el domicilio durante la vigencia del contrato crea la posibilidad de un derecho aplicable variable que, aunque es posible, es altamente inconveniente en la práctica. Asimismo, es en el momento de la celebración del contrato cuando las partes toman sus decisiones respecto a la determinación de la ley aplicable; pueden haber guardado silencio sobre la ley aplicable justamente porque descansaban en el criterio legal del domicilio del deudor de la prestación más característica, hipótesis de elección tácita del derecho aplicable que se hace efectiva en el momento de la celebración del contrato. Por otra parte, la aplicación de un criterio basado en el domicilio en el momento de cumplimiento de las prestaciones coloca en manos del deudor de la prestación más característica la posibilidad de hacer variar el derecho aplicable, al-

59 Cfr. el artículo 2613, inciso a) del CCC. El Código utiliza diversas reglas complementarias, particularmente para los incapaces y los menores de edad.

60 *Ibidem*, artículo 152.

61 Argumento del artículo 118 de la LGS.

terando el que haya sido el entendimiento de las partes al momento de celebrar el contrato.

La utilización del criterio basado en el domicilio del deudor de la prestación más característica presenta dificultades generales –en el sentido de manifestarse en todo tipo de contratos– y otras peculiares a los contratos de licencia y transferencia de tecnología.⁶²

El criterio general de utilización de la ley del domicilio del deudor de la prestación más característica fue desarrollado por Schnitzer (1968, pp. 762 y ss.) y, con distintas variantes, fue recogido por diversos países europeos. Sin embargo, ha sido criticado desde varios ángulos. Se objeta así, en particular, que lejos de ser un criterio abstracto, presenta un sesgo a favor de las partes normalmente dominantes en la contratación, como ser los vendedores,⁶³ y atrae casos hacia países prestadores de servicios –como puede ser Suiza– en detrimento de los que pagan por tales servicios.⁶⁴ Ello se debe a que la prestación más característica tiende a ser la no pecuniaria en el sistema criticado. Se señala que las prestaciones dinerarias tienen una importancia económica y funcional similar a las no dinerarias, y que aun respecto a las prestaciones no dinerarias existen múltiples casos en los que no pueden ser determinadas claramente como características o que dan lugar a la dispersión del domicilio de sus deudores en distintos países.

También resulta contraintuitivo que se utilice como criterio subsidiario el del domicilio del deudor de la prestación más característica, en contraposición al de cumplimiento de esa prestación, siendo que el criterio supletorio principal utilizado por normas como el artículo 2652 del Código Civil y Comercial se basa en el lugar de cumplimiento del contrato. En la misma dirección, se apunta que el lugar de cumplimiento de las consecuencias del contrato presenta mayores efectos jurídicos, sobre esas consecuencias, que el del domicilio del deudor. Elegir la ley de este domicilio lleva así, en mayor medida, a aplicar reglas de distintos sistemas jurídicos, con las dificultades que puede implicar la delimitación y coordinación de sus efectos.

62 Respecto a estas últimas, cfr. Fawcett y Torremans (2011, pp. 762 y ss.).

63 Cfr. Soltysinski (1986, p. 311).

64 *Ibidem*, pp. 310 y ss.

Sin embargo, se deben tener en cuenta diversos motivos que llevan a la solución basada en el domicilio del deudor de la prestación más característica y no del lugar de cumplimiento de esa prestación. Debe recordarse, en tal sentido, que se llega a la necesidad de utilizar un criterio subsidiario debido a la imposibilidad de determinar, por el contenido o naturaleza del contrato, el lugar de cumplimiento de las prestaciones. Es cierto que también se puede llegar a la necesidad de utilizar el criterio subsidiario del domicilio del deudor de la prestación más característica por la multiplicidad de países en los que se cumple el contrato, y en ese caso, se puede elegir un lugar de cumplimiento, entre los varios existentes; pero también lo es, como surge del artículo 2652, que en otros casos se llega a la utilización del criterio subsidiario analizado debido a que no es posible determinar el lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales. También se debe tener en cuenta, a favor de la solución adoptada, la relativa estabilidad y univocidad del domicilio del deudor de la prestación más característica frente a la ubicación de dicha prestación.⁶⁵

Conforme se verá en el presente apartado, el criterio del domicilio del deudor de la prestación más característica puede ser particularmente criticable en el contexto de ciertos contratos, especialmente de los que nos ocupan: los de licencia y transferencia de tecnología. Estos presentan la particularidad de operar en un marco que necesariamente se regirá por el derecho del país donde se explota la tecnología, en lo que hace a los principales aspectos de los derechos de propiedad intelectual o industrial objeto de licencia, así como en lo relativo a los regímenes regulatorios aplicables, ya sean los de defensa de la competencia o los de regulación directa de transferencia de tecnología. Por otra parte, los aspectos activos del contrato se encuentran predominantemente en el país de explotación, y no en el del domicilio del licenciante, donde se traban escasas relaciones jurídicas con terceros y donde el contrato tendrá normalmente escasos efectos. Sin embargo, el Código Civil y Comercial ha optado –como

65 Tómesese así el caso de un contrato de licencia para los países A, B y C. Las prestaciones se cumplirán en todos estos países, pero si el licenciante tiene su domicilio en D, se tiene un criterio unívoco para determinar la ley del contrato pese a la dispersión de su cumplimiento.

es común en muchas legislaciones— por reglas de conflicto aplicables a todos los contratos, basadas en criterios mecánicos y no en una evaluación global del contrato y de su centro de gravedad, que solo excepcionalmente es aplicable, y ello tiende a facilitar la aplicación de esas reglas, a costa de soluciones que pueden ser inconvenientes en casos concretos.

Otro grupo de cuestionamientos se orienta específicamente a la aplicación del criterio analizado en el contexto de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, y especialmente en lo que hace a la determinación de la “prestación más característica del contrato”. Señalan así Fawcett y Torremans (2011):

Podría verse (...) la prestación característica como la prestación “clave”, “central” o “vital” del contrato. Podría aún haber más de una de ellas, pero al menos aumentan las posibilidades de encontrar una única prestación característica. Existe, sin embargo, otro elemento que tiene su importancia. La prestación que se busca identificar debe también caracterizar al contrato. En otras palabras, representa algo más que ser la prestación “clave”. Da forma al contrato, y también a su naturaleza. De una forma u otra, el concepto de tipo de contrato vuelve a operar, aunque sólo sea para ubicar un contrato individual entre sus similares (...). Parte de la complicación surge no sólo del hecho de que un determinado contrato frecuentemente aparece como conteniendo más de una prestación característica, lo que hace imposible identificar “la” prestación característica, sino del hecho que la propiedad intelectual es frecuentemente sólo una parte de un contrato más amplio con un objeto más extendido. (p. 763)

Soltysinski (1986, pp. 314 y *passim*) critica la posibilidad de utilizar unívocamente, en el contexto de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, el criterio de la prestación más característica y la identificación de esta con la correspondiente al licenciante. Observa que se trata de un contrato bilateral, en el que consiguientemente las obligaciones del licenciatario tienen también un papel definitivo. Destaca que, desde el punto de vista económico, las prestaciones del licenciante no tienen mayor magnitud e importancia que las del

licenciario y desarrolla distintas hipótesis en las que el criterio de la prestación más característica, basado en las obligaciones del licenciante, no arroja un resultado unívoco, como ser el caso de un contrato de licencia en el que el licenciario se obliga a entregar en pago ciertas mercaderías.

A fin de aplicar el criterio del domicilio del deudor de la prestación más característica en el contexto de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, y eventualmente de criticar los resultados a los que así se llegue, es necesario determinar qué se entenderá por “la prestación más característica”. En este sentido, se encuentran distintos enfoques. El primero, que consideramos el más preciso y acorde con el sentido usual de la voz “característica” –lo que caracteriza a algo–, se basa en los elementos definitorios del contrato. Los sistemas jurídicos europeos, en cuyo marco se ha desarrollado la teoría de la “prestación característica” como base de una regla de conflicto en materia contractual, utilizan un sistema conceptual para su construcción, en el que juega un papel central la definición de los conceptos jurídicos y, entre ellos, la de los distintos tipos de contratos. En ese marco, la identificación de prestaciones características de cada tipo de contrato es una tarea básica del derecho de los contratos, previa a su utilización para cuestiones de derecho internacional privado. Es en esa identificación en la que puede basarse la interpretación del criterio aquí analizado, lo que permite un grado de certeza e inclusive de celeridad que no permiten las interpretaciones alternativas.

Una segunda interpretación es la que identifica la prestación más característica con la que constituye el “centro de gravedad” del contrato (Soltysinski, 1986, p. 310). Pero tal interpretación, además de ser más imprecisa que la precedente, presenta en el marco del derecho argentino el inconveniente de que es utilizada como un criterio excepcional y diferenciado por el legislador respecto al de la prestación más característica,⁶⁶ no puede ser así equivalente a este último.

Otra interpretación se enfoca en el valor funcional de las prestaciones.⁶⁷ Se entiende –particularmente en relación con los contratos

66 Cfr. el artículo 2653 del CCC.

67 Cfr. Soltysinski (1986, pp. 310 y ss.).

de licencia y transferencia de tecnología— que aunque la prestación del licenciante pueda ser calificada como “esencial”,⁶⁸ parte de un enfoque puramente formalista que no tiene en cuenta el contenido efectivo de estos contratos. Se observa que estos son contratos sinagmáticos y complejos, en los que cada una de las partes se obliga a cumplir un conjunto de prestaciones que, en el caso de las del licenciario, tienen un valor al menos comparable a las del licenciante y no se reducen a prestaciones dinerarias. Se considera, por lo tanto, que la calificación de la “prestación más característica” debe partir de un examen más amplio y funcional de las obligaciones de las partes y no reducirse a un análisis mecánico y puramente conceptual, que de por sí arroja resultados inciertos ante la complejidad que en los negocios reales presentan estas figuras contractuales.

Finalmente —y sin agotar los posibles enfoques interpretativos en esta materia— se encuentran posiciones que consideran que el concepto de “prestación más característica” es relativamente impreciso, lo que deriva en la búsqueda de un cumplimiento “clave”, “central” o “vital” para el contrato.⁶⁹ Pero esta variante utiliza, para delimitar un concepto relativamente preciso, como el de “prestación más característica”, otros que son marcadamente más vagos y que conducen a un análisis funcional que, como vimos, el Código Civil y Comercial distingue del de la prestación más característica.

A fin de aplicar el criterio del “domicilio actual del deudor de la prestación más característica del contrato”, en el contexto del artículo 2652 del Código Civil y Comercial debe partirse de la observación de que los contratos de licencia y transferencia de tecnología presentan múltiples variantes, por lo que se modifica la determinación de ese lugar en función de las características del contrato.

Partiendo del caso más sencillo, de una licencia de patentes en la que el licenciario paga una contraprestación en dinero, la pres-

68 *Ibíd.*, p. 312.

69 *Cfr.* Fawcett y Torremans (2011, p. 763). Sin embargo, estos autores destacan que, ante la imprecisión de estas variantes, debe optarse por un análisis de la tipología contractual centrado en la identificación de la prestación que distingue a cada contrato de los demás, sin perjuicio de desarrollar las dificultades que tal enfoque presenta en diferentes variantes de los contratos de licencia y transferencia de tecnología.

tación más característica, por varios motivos, es la del licenciante.⁷⁰ En primer lugar, es la prestación del licenciante la que define estos contratos y los distingue de otros tipos contractuales.⁷¹ La prestación del licenciatario —el pago de una suma de dinero— se presenta en múltiples contratos y no distingue al de licencia de otros. Más aún, es posible identificar licencias gratuitas, en las que el licenciatario no realiza pago alguno, lo cual no impide su clasificación como tales. Es cierto que el licenciatario puede asumir ciertas obligaciones no dinerarias, aun en estos contratos, como puede ser la obligación de explotar la invención licenciada o de hacerlo de determinada forma. Pero no son estas obligaciones las que definen al contrato. Se puede prescindir de ellas y no por ello el contrato dejará de ser una licencia de patentes, en tanto incluya la autorización del licenciante para explotar la invención patentada. Pero eliminado este último elemento, el contrato pierde su identificación como licencia de patente y tendrá otro encuadramiento.

En segundo lugar, la regla de conflicto basada en la determinación del deudor de la prestación más características se inclina, en el caso de contratos con prestaciones dinerarias y no dinerarias, por las segundas en cuanto elemento característico,⁷² lo cual responde a que las prestaciones dinerarias se presentan en múltiples contratos, no siendo por sí solas suficientes para tipificarlos. En el caso de los contratos de licencia de patentes, ello da preeminencia a la prestación del licenciante.⁷³

Soltysinski (1986, pp. 313 y ss.) rechaza esta posición, destacando la importancia económica y funcional de las prestaciones del licenciatario. Sin perjuicio del mérito que ello pueda tener en ciertos contextos y bajo otros criterios, lo cierto es que se aparta así del criterio aquí analizado, que justamente está dirigido a poder encontrar una ubicación para el contrato en los casos en los que la bilateralidad de las prestaciones y su ubicación en distintas jurisdicciones impide llegar a una conclusión cierta por otros medios. El pago de regalías

70 *Ibidem*, p. 765.

71 La cuestión se examina extensamente en Cabanellas (2008, *passim*).

72 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, pp. 765-766).

73 *Ídem*.

puede tener la misma importancia económica que la licencia en sí, pero no es lo que define jurídicamente a esta.

En el derecho comparado predomina la posición que rechaza ubicar a las prestaciones del licenciatario como características de estos contratos,⁷⁴ dado que generalmente consisten en el pago de dinero, un tipo de prestación propio de múltiples categorías contractuales y que es insuficiente para determinar la existencia de un contrato caracterizable como de licencia o transferencia de tecnología.⁷⁵ Esta conclusión no se ve modificada por el argumento de que el licenciatario o receptor puede contraer la obligación de cumplir sustanciales prestaciones no monetarias, como la de explotar la tecnología objeto del contrato, dado que este tipo de obligaciones son accesorias del objeto principal del contrato, que es la transferencia de tecnología al receptor. Un contrato de transferencia de tecnología puede existir como tal sin que existan obligaciones no monetarias a cargo del receptor, pero no sin que exista una transferencia de tecnología a cargo del transmisor.

Se han presentado argumentos adicionales para apoyar posiciones favorables a calificar a las prestaciones del licenciatario o receptor como las características de estos contratos, en algunos o en todos los casos.⁷⁶ Se ha observado así que muchos contratos de licencia prevén regalías periódicas mínimas. Pero este es solo un método para determinar las obligaciones monetarias del licenciatario y no altera su falta de poder de caracterización del contrato. Modiano (1980) observa que los licenciantes tienden a restringir las garantías por infracciones de terceros y que dejan al licenciatario en posición de actuar contra esas infracciones a su propio riesgo. Pero estas garantías son tan solo

74 Cfr. A. Boggiano (1978, p. 769), Schnitzer (1958, p. 597), Ulmer (1978). Este último autor, sin embargo, considera aplicable la ley del domicilio del licenciatario cuando tiene la obligación de explotar el objeto de la licencia o cuando esta es exclusiva.

75 Las leyes regulatorias de la transferencia de tecnología identifican los actos regulados en función de las prestaciones del licenciante o proveedor de tecnología; cfr. el artículo 1° de la Ley argentina 22426. El mismo enfoque predomina en la doctrina. Cfr. Burst (1970, p. 17), Denim (1968, p. 17), Masnatta (1971, p. 11), Wittmer (1962, p. 72).

76 Cfr. Ulmer (1978, pp. 103 y ss.), Modiano (1980, 2, p. 11).

una obligación accesoria a la esencial o definitoria de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, que es la de permitir la explotación del licenciatarario y llevar a cabo una transferencia de tecnología. Las garantías a cargo del licenciante o transmisor resultan porque conceptualmente existe una licencia o transferencia de tecnología y no a la inversa; si se eliminan las garantías, ello no elimina la obligación primaria del transmisor, que es transferir cierta tecnología. Lo mismo sucede en los casos en los que el licenciatarario tiene un derecho, derivado de la ley, de accionar contra los infractores, como sucede en diversos países⁷⁷ y limitadamente en la Argentina, pues este derecho solo existe fundado en la premisa de que se le ha otorgado al licenciatarario cierto derecho a la explotación de las invenciones protegidas. Ulmer (1978, pp. 102 y ss.), aunque sostiene que la prestación característica del contrato es la del licenciante cuando la licencia es simple y las obligaciones del licenciatarario están limitadas sustancialmente al pago de regalías, considera que el centro de gravedad del contrato se traslada al domicilio del licenciatarario cuando la licencia es exclusiva, debido a las obligaciones expresas o implícitas de explotación que pasan a pesar sobre el licenciatarario. Pero este argumento se ve debilitado por el hecho de que estas obligaciones son accesorias de las de transferir tecnología y otorgar licencias, sin las cuales la obligación del licenciatarario de llevar a cabo cierta explotación deviene fácticamente imposible y jurídicamente inexistente.

Modiano (1980), por su parte, menciona que la posición del licenciante es pasiva, “simplemente recaudando regalías”, excepto en casos que prevén asistencia técnica, y que aun en estos casos usualmente no es necesario proveer tal asistencia durante toda la duración del contrato. Sin embargo, aunque la obligación esencial del licenciante es de no hacer —no accionar contra el licenciatarario bajo los derechos que otorga la patente—,⁷⁸ ello no priva a tal obligación de su función definitoria del contrato. Por el contrario, esa obligación esencial de no hacer no solo define al contrato de licencia, que no puede existir sin ella, sino que es el resultado de un complejo proceso económico y jurídico, del que resulta una invención patentable y

77 Cfr. Ulmer (1978, pp. 86-87).

78 Cfr. Wittmer (1962, p. 72).

una patente que le da contenido jurídico a la mencionada obligación de no hacer. El papel más “activo” que eventualmente cumple el licenciario es consecuencia de un proceso previo en el que la “actividad” ha estado a cargo del licenciante. Con mayor importancia jurídica, el concepto de “prestación característica” no se centra en el grado de actividad de las partes o en su importancia económica, sino en su carácter abstracto de definición del contrato,⁷⁹ y son las prestaciones del licenciante o transmisor las que presentan ese componente definitorio.

Un argumento adicional presentado por Modiano (1980) es que la nulidad de las patentes objeto del contrato debe evaluarse conforme al derecho del país que las ha otorgado, y ello haría más coherente aplicar el derecho de ese país al contrato en su conjunto. Pero aunque este argumento tiene valor para eliminar prácticas de fragmentación o despiece, no lo tiene en cuanto a la determinación de la prestación más característica de estos contratos, que responde a categorías de derecho privado que no dependen del derecho aplicable a las mencionadas acciones de nulidad.

Asimismo, tanto Modiano (1980) como Ulmer (1978) señalan que, en ciertos casos, el licenciario paga las tasas periódicas para la preservación de las patentes. Pero estas obligaciones son accesorias de las principales de licencia o transferencia de tecnologías, sin las cuales aquellas ni existen ni tienen sentido funcional.

Cabe así concluir que la prestación característica de los contratos de licencia y transferencia de tecnología es la del licenciante o transmisor,⁸⁰ en función de la estructura básica y definitoria de estos contratos.

Ahora bien, esta aplicación del criterio del domicilio del deudor de la prestación más característica resulta más compleja y con resultados menos ciertos en otras estructuras de contratos de licencia y transferencia de tecnología.⁸¹ Cabe examinar algunos casos que se apartan del modelo simple de licencia de patente antes descrito.

79 Cfr. Boggiano (1978, pp. 479 y ss.), Loussouarn y Bourel (1980, p. 483), Schnitzer (1955, p. 45).

80 Cfr. Boggiano (1978, p. 769).

81 Cfr. Scotti (2017, p. 777).

15.1. Transferencia o licencia de tecnología no patentada

En los casos en que exista este tipo de transferencia –conjuntamente o no con licencias de patentes–, la prestación más característica es la del proveedor de la tecnología. La situación no se diferencia, a los fines de la regla de conflicto aquí analizada, de la propia de las licencias de patentes.⁸² La prestación del licenciatarario no definirá al contrato, como sí lo hace la transferencia de conocimientos técnicos, a cargo del proveedor o licenciante de tecnología.

15.2. Contratos con obligación del licenciatarario de explotar la tecnología

Es posible, aunque no necesario, que el contrato incluya cláusulas que obliguen al licenciatarario a explotar las invenciones o tecnología objeto de licencia. Estas cláusulas tienen gran importancia económica, pero no son las que definen al contrato, como tampoco lo son las obligaciones que, en el mismo sentido, pueden surgir implícitamente del contrato, particularmente por la exclusividad de la licencia. Estas obligaciones pueden estar ausentes –por las características del contrato, particularmente en las licencias simples– o ser eliminadas por las partes sin que el contrato pierda su encuadramiento. No alteran así la regla básica que ubica la ley aplicable en el país de domicilio del licenciante.⁸³

82 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 775).

83 Comp. Fawcett y Torremans (2011, pp. 766-767). Estos autores consideran que la existencia de obligaciones de explotación que pesen sobre el licenciatarario impide identificar una obligación característica del contrato, lo que lleva así a utilizar los criterios subsidiarios que correspondan al sistema de reglas de conflicto aplicables. A nuestro entender, existe un error básico en esta posición. Autores como los citados utilizan un criterio funcional para identificar la obligación característica, señalando la importancia económica y operativa que tienen obligaciones, como las de explotación de la tecnología. A nuestro parecer, el sentido y el valor del criterio de la prestación más característica se basan en la posición de las distintas posibles prestaciones en el contexto de la estructura conceptual del contrato. En un contrato bilateral y oneroso, como es normalmente el de licencia, ambas partes tienen obligaciones económicamente equivalentes. Lo que hace destacar a las obligaciones del licenciante es que son estas las que definen al contrato. Que el licenciatarario

15.3. Licencias recíprocas o cruzadas

En estos casos, las partes se otorgan recíprocamente licencias o se obligan recíprocamente a transferirse tecnología. Ambas partes cumplen la prestación característica del contrato. No sería correcto, en este contexto, realizar una investigación adicional para determinar cuál de estas prestaciones tiene mayor “importancia”, pues de lo que se trata es de determinar los elementos definitorios del contrato —que ambas partes cumplen— y no su valor económico.⁸⁴ No es posible así, en estos casos, identificar a un deudor de la prestación más característica y deberá recurrirse a los restantes criterios de determinación de la ley aplicable al contrato.

15.4. Cláusulas de retrocesión de mejoras

Cuando un contrato de licencia y transferencia de tecnología incluye cláusulas de este tipo, se crea la posibilidad de una transferencia recíproca de tecnología. Sin embargo, este tipo de cláusulas presenta un carácter claramente accesorio respecto a la transferencia de tecnología comprometida por el licenciante; solo existen obligaciones de transferencia a cargo del licenciatario si este efectivamente desarrolla mejoras de la tecnología principal en el curso del contrato. Por lo tanto, resulta aplicable la regla básica que ubica la ley del contrato en el país del domicilio del licenciante.

15.5. Cláusulas atadas

Estas cláusulas obligan al licenciatario a adquirir ciertos insumos u otras prestaciones del licenciante o de quien este indique. Carac-

tenga o no obligaciones de explotación no altera la calificación del contrato, lo que sí sucede con la obligación del licenciante de transferir tecnología u otorgar una licencia. Sin obligación de explotar puede seguir existiendo un contrato de licencia y transferencia de tecnología, lo que no es el caso sin las correspondientes obligaciones del licenciante.

84 Ciertos casos plantean dudas. Supóngase que A se obliga a otorgar ciertas licencias a B, y B a otorgar ciertas licencias a A y a pagar ciertas sumas de dinero. Se introduce así un elemento que da preeminencia económica a las licencias otorgadas por A y que debería llevar a aplicar el derecho de su domicilio.

teriza a estas cláusulas ser accesorias de la prestación principal del licenciante, que este condiciona a la aceptación de las cláusulas en cuestión por el licenciatario. La ausencia de cláusulas atadas no desnaturaliza la ubicación del contrato como de licencia y transferencia de tecnología ni la aplicabilidad del criterio basado en el domicilio del deudor de la prestación más característica.⁸⁵

15.6. Licencias otorgadas en el contexto de desarrollos conjuntos de tecnología

Existe una prolongada experiencia de estructuras contractuales dirigidas a que varias entidades desarrollen conjuntamente tecnología.⁸⁶ En estos casos, debe distinguirse entre los contratos mediante los que se conforma esa colaboración y los que se originan cuando tal colaboración ha resultado en nuevas tecnologías y estas son objeto de licencia o transferencia.

Respecto a los contratos mediante los que se acuerda la colaboración para el desarrollo de tecnología, las partes pueden obviamente elegir el derecho aplicable. Si así no lo hicieran, podría ser que se haya acordado que las actividades de desarrollo de tecnología se concentren en un país determinado y, en ese caso, será aplicable el derecho de ese país como lugar de cumplimiento del contrato. En ausencia de tal lugar unívoco de cumplimiento, el criterio de domicilio del deudor de la prestación más característica difícilmente sea útil cuando las partes tienen su domicilio en distintos países.⁸⁷ Debe-

85 Cuestión diferente es la relativa a la determinación del derecho aplicable a los contratos que se celebren en cumplimiento de las cláusulas atadas, particularmente contratos de compraventa de los insumos u otros bienes adquiridos por el licenciatario. Estos son contratos distinguibles del principal de licencia o transferencia de tecnología, que se regirán por el derecho que acuerden las partes o el que surja de la aplicación de las reglas subsidiarias del CCC sobre la ley aplicable, conforme con la naturaleza de los contratos de compraventa o de otros tipos que tengan los así celebrados en cumplimiento de las cláusulas atadas.

86 Cfr. Soltysinski (1986, p. 333).

87 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, pp. 766-767).

rá así recurrirse a criterios subsidiarios⁸⁸ o a la cláusula de excepción prevista en el artículo 2653 del Código Civil y Comercial.⁸⁹

En cambio, respecto a los contratos mediante los que se licencie o transfiera la tecnología generada mediante la colaboración antes descripta, nos encontramos ante contratos independientes que se regirán por las reglas generales, antes mencionadas, aplicables a los contratos de licencia y transferencia de tecnología. Ciertamente, en los contratos que dan origen a la organización de la colaboración puede preverse que los contratos mediante los que se transfiera tecnología a los participantes se rijan por una ley determinada.

15.7. Contratos con múltiples licenciantes

Por distintos motivos, puede suceder que varios licenciantes o transmisores participen en determinado contrato de licencia o transferencia de tecnología. Ello puede suceder porque existe una situación de cotitularidad sobre la tecnología transferida o porque en el mismo contrato se transfieren diversas tecnologías complementarias entre sí, entre otras posibilidades. En estos casos, si el domicilio de los licenciantes se encuentra en distintas jurisdicciones, no es posible

88 O sea, el del lugar de celebración; cfr. Scotti (2017, p. 777).

89 En ciertos casos, puede ser aplicable una distinta metodología. Tal será especialmente el caso cuando la colaboración se instrumente mediante un contrato de sociedad. La sociedad así formada se regirá por la ley del país de constitución de la sociedad. El que esta ley se extienda a la colaboración en su conjunto dependerá de las circunstancias del caso. La sociedad en cuestión puede ser un instrumento previsto en un contrato más amplio, que se regirá por sus propias normas de conflicto, por ejemplo, mediante la elección de una ley aplicable a este. Pero también puede suceder que el contrato de sociedad sea el contrato básico que rija la colaboración en el desarrollo de tecnología, colaboración que se regirá así por la ley aplicable al contrato de sociedad. También deben tenerse en cuenta los casos en los que se acuerda cierta colaboración y, como parte de esta, se licencia o transfiere tecnología preexistente entre las partes o a un ente creado al efecto. En estos casos, las licencias o transferencias de tecnología son distintas de la colaboración basadas en ellas y se regirán por la ley elegida al efecto o por la del licenciante o transmisor, cuando deba aplicarse el criterio del domicilio del deudor de la prestación más característica; comp. Fawcett y Torremans (2011, pp. 766-767).

individualizar una cuyo derecho resulte aplicable en los casos considerados en este apartado. No sería correcto utilizar criterios de importancia de la tecnología o de la participación en la titularidad, que el artículo 2652 no prevé, sin perjuicio de que puedan ser relevantes si se recurre a la cláusula de excepción del artículo 2653 del Código Civil y Comercial.

15.8. Contratos de asistencia técnica

En estos casos, la prestación definitoria del contrato es la que lleva a cabo el prestador de la asistencia, quien generalmente es compensado con un pago en dinero, o sea, con una prestación que normalmente se excluye o subordina para determinar la prestación más característica. La regla básica, cuando la ley aplicable se determina con base en el domicilio del deudor de la prestación más característica, será emplear la ley del domicilio del prestador de la asistencia.

15.9. Contratos llave en mano

En estos casos, el proveedor se compromete a suministrar ciertos bienes de capital, conjuntamente con cierta tecnología necesaria para la operación de tales bienes. Las obligaciones características y definitorias del contrato se centran en tal proveedor, y será su domicilio el determinante para establecer la ley aplicable en el marco de las reglas analizadas en este apartado.

16. Lugar de celebración del contrato

El artículo 2652 del Código Civil y Comercial dispone que, en caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rija por las leyes y usos del país del lugar de celebración.

Esta disposición debe entenderse en el contexto de la peculiar construcción adoptada por el artículo 2652. Una primera impresión parecería encontrar un “salto” donde el artículo pasa del criterio del lugar de cumplimiento (descrito en el apartado 14) al de lugar de celebración, omitiendo el del domicilio del deudor de la prestación más característica (analizado en el apartado 15). Pero, en realidad,

este último criterio es parte, en el sistema del artículo 2652, del basado en el lugar de cumplimiento del contrato, por lo que el sentido de la sucesión de criterios proporcionada por el citado artículo es que el de lugar de celebración del contrato solo se aplica cuando no ha sido posible lograr un resultado unívoco mediante la determinación de un domicilio del deudor de la prestación más característica.⁹⁰

Cuando el contrato se celebra mediante un acto único, o mediante una pluralidad de actos concretados en un mismo país, el criterio aquí analizado arroja resultados unívocos, llevando a aplicar las leyes y usos de ese país. Pero puede suceder que el contrato se concrete mediante el intercambio de comunicaciones originadas en distintos países, no siendo así posible determinar un lugar unívoco de celebración.⁹¹ A nuestro entender, en estos casos la solución no surge de lo dispuesto en el artículo 2652, *in fine*, en cuanto establece que la perfección de los contratos entre ausentes se rige por la ley del lugar del cual parte la oferta aceptada; esta norma está dirigida a otra cuestión, como es la de determinar las reglas de conflicto para establecer si se ha perfeccionado o no un contrato, y no implica dar preeminencia al lugar del cual parte la oferta aceptada o configurarlo como hipotético lugar de celebración del contrato.

Por lo tanto, en los casos en que, habiéndose recurrido al criterio del lugar de celebración del contrato este no permita identificar un país concreto y unívoco en el que haya sucedido esa celebración, deberá aplicarse la cláusula de excepción prevista en el artículo 2653 del Código Civil y Comercial, la cual será analizada en el siguiente apartado.

17. La cláusula de excepción

El artículo 2653 del Código Civil y Comercial prevé que, excepcionalmente, a pedido de parte y tomando en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato, el juez está facultado para disponer la aplicación del derecho del Estado con el cual la relación jurídica presente los vínculos más estrechos. Esta

90 Como en los casos descriptos en el apartado 15.7.

91 Cfr. Scotti (2017, p. 777).

disposición no es aplicable cuando las partes han elegido el derecho para el caso.

La cláusula de excepción se aplica en todo el campo contractual y, por lo tanto, es también aplicable a los contratos de licencia y transferencia de tecnología.⁹²

La cláusula de excepción no es estrictamente un criterio subsidiario al de lugar de celebración, examinado en el apartado 16. Puede utilizarse aunque resulte aplicable el criterio de lugar de cumplimiento en alguna de las variantes previstas en el artículo 2652, o aunque se pueda determinar un lugar de celebración.⁹³ En estos casos, desplaza al criterio suministrado por el citado artículo. Sin embargo, la cláusula de excepción puede también ser utilizada cuando, habiéndose agotado las opciones otorgadas por el artículo 2652, no se ha logrado una determinación unívoca del derecho aplicable.

Como su nombre y texto lo indican, la cláusula de excepción solo debe ser aplicada en casos inusuales en los que existan motivos graves para apartarse de las reglas de conflicto principales. Para la delimitación de esos casos, debe utilizarse el artículo 2597 del Código Civil y Comercial, del cual el artículo 2652 es un caso especial de aplicación.⁹⁴ El citado artículo 2597 dispone que, excepcionalmente, el derecho designado por una norma de conflicto no debe ser aplicado cuando, en razón del conjunto de las circunstancias de hecho del caso, resulta manifiesto que la situación tiene lazos poco relevantes con ese derecho y, en cambio, presenta vínculos muy estrechos con el derecho de otro Estado, cuya aplicación resulta previsible y bajo cuyas reglas la relación se ha establecido válidamente.⁹⁵

92 Fawcett y Torremans (2011, pp. 767 y ss.) estudian una norma similar respecto a los citados conceptos en el contexto comunitario europeo. Pero debe tenerse en cuenta que lo hacen como un criterio subsidiario al de la determinación del deudor de la prestación más característica, lo cual es algo distinto de la ubicación que la “cláusula de excepción” tiene en el derecho argentino.

93 Cfr. Scotti (2017, p. 779).

94 *Ibidem*, p. 780.

95 La última frase de este pasaje recoge implícitamente una de las posibles causales de aplicación de la cláusula de excepción, o sea que la relación jurídica no sea válida bajo las reglas usuales de conflicto, pero sí lo sea bajo el derecho resultante de la cláusula de excepción. Sin embargo, este no debe ser un

Determinado el contenido básico de la llamada cláusula de excepción, corresponde analizar su aplicación a los contratos de licencia y transferencia de tecnología. En este sentido, se deben tener en cuenta “los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato”. Entre los elementos objetivos, cabe mencionar el lugar de explotación de la tecnología, el lugar de origen de la tecnología y el lugar de comercialización de los bienes producidos con la tecnología, entre otros posibles.⁹⁶ En cuanto a los elementos subjetivos, cabe mencionar el domicilio de las partes, su centro de operaciones y su nacionalidad.⁹⁷

Al analizar la aplicación de estos elementos en el marco de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, ha de tenerse en cuenta que no se busca llegar a un único resultado posible bajo la cláusula de excepción respecto a tales contratos. Ello es así porque, justamente, la función de esa cláusula es crear un marco flexible para la determinación del derecho aplicable y no agotarse en la identificación de una única regla para cada tipo de contrato.

En términos generales, el país donde tenga lugar la explotación de la tecnología será el que tenga la mayor importancia para el des-

motivo suficiente para aplicar la cláusula de excepción. Esta no es un mecanismo para eludir las nulidades que imponga el derecho aplicable, sino que solo debe utilizarse una vez que se ha determinado que la relación tiene lazos más relevantes con un derecho distinto al que establecen las reglas usuales de conflicto. La validez de la relación bajo el derecho aplicable mediante la cláusula de excepción es solo uno de los elementos a ser tenidos en cuenta para aplicar dicha cláusula. Cuando la cláusula de excepción se aplica ante la imposibilidad de llegar a un resultado unívoco bajo el artículo 2652, no es preciso recurrir a la comparación de resultados implícita en el artículo 2597. No se trata de comparar dos derechos posiblemente aplicables, uno más relevante que otro, sino de lograr un resultado válido en materia de conflictos ante la insuficiencia de las reglas “normales”.

96 El lugar de celebración debería tener un valor muy inferior en este contexto, pues en general no da lugar a consecuencias jurídicas de importancia para el cumplimiento posterior del contrato.

97 El criterio de nacionalidad debe ocupar un lugar muy secundario, pues es un punto de contacto escasamente utilizado por el derecho internacional privado argentino –por razones hondamente determinantes de su estructura– y que además es particularmente irrelevante en materia de transferencia de tecnología.

envolvimiento del contrato y cuyo derecho tenga los vínculos más estrechos con dicho contrato.⁹⁸ Esa explotación le da contenido económico al contrato, pues en función de ella se genera el flujo de fondos que permite el pago de regalías y la utilidad del licenciatario.⁹⁹ La explotación prevista en un contrato de licencia responde a la existencia de derechos de propiedad industrial sobre los cuales tal licencia es otorgada y la tecnología transferida, y esos derechos deberán tener vigencia en el país en el que tenga lugar la explotación así autorizada. Por otra parte, la existencia de esos derechos crea una multiplicidad de relaciones jurídicas con el contrato; serán las reglas del régimen de propiedad industrial las que establecerán los efectos de las licencias frente a terceros, las que determinarán el *ius prohibendi* del licenciante sobre el cual este está legitimado a otorgar licencias, entre muchos otros aspectos de los contratos de licencia y de transferencia de tecnología.

Un criterio alternativo al precedente es el basado en el derecho del país de protección.¹⁰⁰ En general, este país coincide con el previsto para la explotación,¹⁰¹ pues la licencia o autorización para tal explotación se funda en la existencia de derechos de propiedad industrial pertenecientes al licenciante que le dan contenido jurídico a la licencia o autorización. Sin embargo, la coincidencia no es necesaria. Así, es común encontrar contratos en los que se otorga una licencia bajo una patente otorgada en el país A, con autorización para exportar a diversos países en los que el licenciante carece de derechos similares.

98 Al respecto, cfr. Soltysinski (1986, pp. 315 y ss.), Beier (1985).

99 Como señalan Fawcett y Torremans (2011, p. 772), todos los elementos del contrato dependen de la explotación de la tecnología objeto de este.

100 Al respecto, cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 771). El criterio del derecho del país de protección también ha sido propuesto respecto a contratos relativos a tecnología no patentada (p. 775). Pero, en estos casos, su aplicación es aún más problemática. Estos contratos se realizan en un marco de protección en múltiples países de la confidencialidad de la información transmitida. Asimismo, se apoyan en la protección de esa confidencialidad en el país desde el que se origina la transferencia, junto con la protección que tal confidencialidad recibe en el país de explotación. Por lo tanto, para lograr un resultado unívoco, es preciso recurrir a las razones que ubican los vínculos más estrechos en el país de explotación.

101 Ídem.

El criterio de explotación permite tener en cuenta esta conformación contractual y sus efectos, lo que no es el caso con el criterio del país de protección.¹⁰²

Podría argumentarse que, aun aceptando la premisa de que la explotación constituye el elemento objetivo principal del contrato y configura su centro de gravedad, debería dar lugar a la utilización del derecho del domicilio del licenciatarario. Si este domicilio no coincide con el lugar de explotación, las partes se verán sometidas a un derecho que les es ajeno. Sin embargo, este argumento desconoce que existen múltiples contactos jurídicos entre el régimen de los contratos y el aplicable a la explotación y a los derechos de propiedad industrial en los que se basa, que no serían tenidos en cuenta si se aplicara un derecho distinto al del lugar de explotación. Por otra parte, la focalización en el domicilio del licenciatarario implica un criterio de escasa amplitud, en contraposición al amplio que requiere la llamada “cláusula de excepción”. El criterio de explotación contempla la generalidad de los elementos objetivos del contrato y se basa en –y generalmente coincide con– otro elemento fundamental del contrato, como es el conjunto de derechos de propiedad intelectual e industrial que le dan origen a la licencia y a la protección de la tecnología transferida.

La aplicación de este criterio presenta diversas particularidades y excepciones. Un caso problemático es aquel en el que el contrato prevé la explotación en varios países. Hay varias soluciones posibles. Una es solo tomar en cuenta los países en los que el licenciante cuenta con derechos de propiedad industrial e intelectual, relegando las licencias que estrictamente no son tales, sino asignaciones de territorios entre distintos licenciatararios o entre estos y el licenciante;¹⁰³ este

102 Una ventaja del criterio de explotación frente al de protección es que, en gran parte de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, juega un papel central la comunicación de conocimientos confidenciales, que tienden a estar protegidos a escala mundial y respecto a los cuales el licenciante no tiene derechos formales orientados a países determinados. La dispersión territorial de estos derechos es uno de los elementos que le permite al licenciante otorgar derechos de explotación aun en países en los que no cuenta con patentes.

103 En la práctica, suelen presentarse este tipo de cláusulas sobre los límites de la explotación, particularmente en materia de ventas. Los límites que así acepta

criterio permite acotar el elenco de países relevantes, pero no anula la posibilidad de que existan varios países en los que el licenciante tenga derechos de propiedad industrial o intelectual en los que haya basado sus licencias. Otra posibilidad es tomar el derecho del país en el que se encuentra la explotación principal;¹⁰⁴ esta posibilidad es frecuentemente factible debido a estructuras de licencia en las que el licenciario producirá bienes o servicios en cierto país, ubicándose allí la explotación principal y limitándose las operaciones del licenciario en otros países a la distribución y comercialización.¹⁰⁵ Como aun este criterio puede ser insuficiente —particularmente cuando la fabricación o la producción calificable como centro de explotación no es unívoca o se divide en varios países—, en los casos en los que ello sucede deberá recurrirse al derecho del domicilio del licenciario,¹⁰⁶ que es desde donde se dirige la explotación.¹⁰⁷

Otro caso destacado por la doctrina, al aplicar el criterio del centro de gravedad o de los vínculos más estrechos, es aquel en el que coinciden el país del domicilio del licenciante y el del licenciario.¹⁰⁸ En estos casos, existirían elementos subjetivos que permitirían ubicar el eje del contrato en ese país donde coinciden los domicilios de los contratantes, con el agregado de que se hace así aplicable un derecho conocido por las partes. Pero en un sistema conflictual como el argentino, si ya se ha podido identificar el domicilio de un licenciante concreto, no será en general necesario recurrir a la

el licenciario no carecen de causa, pues responden a los derechos que el licenciario tiene en el país donde se encuentra el centro de la explotación del licenciario y a la necesidad de contar con la tecnología no patentada del licenciante para llevar a cabo la explotación.

104 Cfr. Soltysinski (1986, p. 322), Fawcett y Torremans (2011, p. 773).

105 Ídem.

106 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 773).

107 Una posibilidad, indicada por los autores citados en la nota precedente, es aplicar los derechos de los distintos países en los que el licenciante tenga derechos bajo los cuales haya otorgado la licencia. Pero ello lleva a la fragmentación del derecho aplicable al contrato, lo cual es una solución particularmente inconveniente en esta materia, donde los instrumentos contractuales configuran sistemas normativos complejos y con fuertes interrelaciones entre sus elementos.

108 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 773).

cláusula de excepción ni esta llevará a resultados distintos que los ordenados por la regla de aplicación del derecho del deudor de la prestación característica.

También se ha considerado que si la transferencia de tecnología se refiere a tecnología totalmente novedosa o respecto a la cual se prevé un flujo importante de mejoras a ser desarrolladas por el licenciante, los contactos más estrechos se configurarán con el país donde este opera, en el cual se desarrollan los aspectos dinámicos del contrato.¹⁰⁹ Disentimos con esta posición, por cuanto aún en estos casos existe un elemento activo esencial para el sentido económico del contrato en el país de la explotación, a lo que se suma que, al coincidir generalmente este con el país que protege los derechos bajo los cuales se ha otorgado la licencia, resultan ya aplicables al contrato múltiples normas derivadas del derecho de este país, lo cual es más conveniente coordinar con el régimen contractual de ese mismo país y no con otro.

18. El ámbito de aplicación de la ley del contrato

Cuando se utilizan expresiones tales como “el derecho aplicable al contrato” o “la ley del contrato”, se simplifica una cuestión marcadamente compleja, como es la de la determinación del ámbito de aplicación de las normas de conflicto relativas a los contratos. No se trata de una cuestión específica de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, sino que se presenta en todo tipo de contratos.¹¹⁰ Así, no es inmediatamente evidente que cuestiones tales como las relativas a la capacidad de las partes, la forma del contrato, sus efectos frente a terceros, entre otras, se rijan por la ley que las normas de conflicto sobre contratos determinan y no por otras normas de conflicto, tales como las relativas a forma, capacidad o propiedad intelectual.

La determinación del ámbito de aplicación de la ley del contrato presenta aristas especiales en materia de licencias y transferencias de

109 *Ibidem*, pp. 773-774.

110 Al respecto, cfr. Toubiana (1972).

tecnologías.¹¹¹ A los problemas generales derivados de la sistematización de las normas de conflicto propias de cada derecho internacional privado –en nuestro caso, el argentino– se suman los efectos de otras ramas jurídicas que también dirigen sus normas a los contratos de licencia y transferencia de tecnología, o que tienen efectos sobre la configuración de estos sin ser parte del régimen general de contratos. Tal es el caso de las normas sobre propiedad industrial e intelectual y de los regímenes regulatorios de la transferencia de tecnología y de defensa de la competencia. Estos conjuntos normativos inciden marcadamente sobre aspectos tales como los efectos de los contratos de licencia y transferencia de tecnología y las formalidades a las que están sujetos.

El Código Civil y Comercial establece en su artículo 2651 el ámbito básico de la ley del contrato. En principio, esta rige la validez intrínseca, naturaleza, efectos, derecho y obligaciones derivados del contrato.¹¹² Pese a la utilidad de esta regla, deja abiertos múltiples aspectos, tales como la determinación de la ley aplicable a otras cuestiones contractuales, la solución a los casos de superposición con el ámbito de otras normas de conflicto y la incidencia de los regímenes regulatorios. Seguidamente, se analizan diversos aspectos de los contratos de licencia y transferencia de tecnología que presentan dificultades específicas en materia de determinación del ámbito de aplicación de la ley del contrato.

18.1. Determinación de las normas aplicables a cuestiones contractuales

Si se establece que cierto derecho –en nuestro caso, el argentino– se aplica a cuestiones contractuales, debe determinarse el elenco de normas que –en ese derecho– rige a tales cuestiones. Por ejemplo, una

111 Al respecto, cfr. Soltysinski (1986, pp. 336-337 y *passim*).

112 Soltysinski (1986, p. 336) señala que la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología se aplica usualmente a las siguientes cuestiones, sin perjuicio de las variaciones que ese ámbito de aplicación encuentra en distintos países: interpretación del contrato, substancia de las obligaciones, cumplimiento y extinción de las obligaciones, consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, medios de extinción de las obligaciones, incluyendo prescripción, y consecuencias de la nulidad del contrato.

norma impositiva aplicable a las regalías no es parte de las que rigen en el ámbito de aplicación de la ley del contrato.

Aunque la cuestión parezca obvia, es fuente de dificultades de larga data –en el derecho comparado– en materia de contratos de licencia y transferencia de tecnología. Un motivo de ello es la inclusión en las normas de propiedad industrial e intelectual, y especialmente en la legislación de patentes, de reglas relativas a los contratos de licencia. Estas reglas suelen incluir elementos que se refieren a cuestiones típicamente contractuales, como ser la interpretación del contrato y otras que conciernen al régimen de propiedad industrial, particularmente la identificación del titular de acciones contra terceros infractores cuando ha mediado una licencia de patentes.

La ubicación de una norma como parte del régimen contractual o de propiedad industrial es de fundamental importancia en materia de derecho internacional privado de los contratos de licencia, pues las reglas de conflicto aplicables a uno u otro régimen son radicalmente distintas. Mientras que el derecho aplicable a cuestiones contractuales se rige por la elección de las partes, y subsidiariamente se determina por el lugar de cumplimiento del contrato, el derecho aplicable en materia de propiedad industrial es del país de protección, o sea, el del que ha otorgado los derechos de propiedad industrial que se invocan.

En el caso de la Ley de patentes argentina, se encuentran en sus artículos 37 a 40 normas dirigidas a cuestiones típicamente contractuales –particularmente en su artículo 39, reglas sobre la interpretación de los contratos de licencia, su carácter exclusivo y los efectos de este–, susceptibles de ser desplazadas por los contratantes, y otras que hacen a los efectos de los contratos frente a terceros y al régimen regulatorio aplicable a estos contratos. No es la ubicación de estas normas en la Ley de patentes lo que determina su carácter contractual o no, sino su contenido, que se examinará en el siguiente apartado.

18.2. Posibilidad de otorgar licencias

Las normas de propiedad industrial e intelectual suelen prever expresamente la posibilidad de otorgar licencias respecto a patentes y

a otros derechos intelectuales; tal es el caso del artículo 37 de la Ley de patentes argentina. Este tipo de reglas se debe considerar parte del régimen de propiedad industrial e intelectual¹¹³ y no del régimen contractual, pues es una premisa de este: porque el régimen de patentes permite el otorgamiento de licencias, es posible celebrar ese tipo de contratos. La ley aplicable para determinar si es posible otorgar licencias es la del país que ha otorgado los derechos de propiedad industrial e intelectual bajo los que se pretende conceder licencias.¹¹⁴ No es posible modificar la identidad de esa ley o sus efectos eligiendo otro derecho aplicable o modificando el lugar de cumplimiento del contrato.

18.3. Efectos de las licencias frente a terceros

Los sistemas de propiedad industrial muestran importantes variaciones en cuanto a los efectos de las licencias frente a terceros, y particularmente en lo relativo a la posibilidad de que el licenciataria ejerza acciones por violación de la patente frente a terceros. Algunos sistemas, como el alemán, se basan en que ciertos licenciataria, particularmente los exclusivos, tengan tales atribuciones, mientras que otros, como el francés, adoptan la posición opuesta. La Ley de patentes argentina adopta un sistema ecléctico, en el que los licenciataria pueden accionar contra terceros frente a la inactividad del licenciante.¹¹⁵

113 Cfr. Soltysinski (1986, p. 297).

114 Cfr. De Miguel Asensio (1995): “La ley del lugar de protección determina en exclusiva si un derecho de propiedad industrial es susceptible de ser explotado contractualmente y qué requisitos han de ser respetados en su transmisión. Igualmente, decide sobre la transmisibilidad de la solicitud de un derecho de propiedad industrial, del derecho a obtener un derecho de propiedad industrial (...) y del derecho de propiedad. De este modo determina qué modalidades puede revestir la transmisión, si la misma puede ser, además de plena (cesión), parcial (licencia). Decide, asimismo, si el derecho de propiedad industrial es indivisible en su cesión o si, por el contrario, la misma puede comprender sólo parte del objeto del derecho de propiedad industrial. Establece los términos en los que pueden ser explotados los derechos de propiedad industrial que se encuentren en régimen de coritularidad” (p. 159).

115 Cfr. el artículo 40 de la Ley de patentes.

Este tipo de reglas forman parte del régimen de propiedad industrial e intelectual¹¹⁶ y su aplicabilidad, en contextos internacionales, se rige por la regla de que es el derecho del país que ha otorgado los derechos de propiedad industrial e intelectual el que determina los efectos de las licencias frente a terceros.¹¹⁷ De esta forma, si se ha otorgado una licencia respecto a una patente concedida en la Argentina, es el derecho argentino el que determinará el alcance de los derechos del licenciatario en materia de acciones frente a terceros infractores. Las partes del contrato de licencia no pueden modificar esa regla, sin perjuicio de que sus efectos puedan ser alterados mediante el otorgamiento de poderes.

Una variante de este problema es la relativa a las consecuencias del carácter simple o exclusivo de las licencias. En algunos sistemas jurídicos se distingue entre licencias exclusivas y licencias “únicas” (*sole licences*, en Inglaterra), siendo estas las que excluyen el otorgamiento de nuevas licencias, pero no el derecho de explotación del licenciante, que sí está excluido en las licencias exclusivas. A nuestro entender, existen aquí dos tipos de cuestiones. Si se trata de interpretar el contrato, debe utilizarse la ley que lo rija, que determinará, de acuerdo al curso de las negociaciones y a otros elementos indicativos de la intención de las partes, cuál es el alcance de la exclusividad otorgada. Pero una vez determinado el contenido contractual de la operación, sus efectos frente a terceros deben determinarse conforme a la ley del país cuyos derechos de propiedad industrial o intelectual son objeto de licencia, cuyas categorías de licencias deberán ser usadas para establecer esos efectos, por ejemplo, la posibilidad de accionar frente a terceros.¹¹⁸

18.4. Requisitos formales

La determinación del derecho aplicable a los requisitos formales que inciden sobre los contratos de licencia y transferencia de tecnología es una de las cuestiones más controvertidas en el ámbito internacio-

116 Cfr. Soltysinski (1986, p. 297).

117 Ídem.

118 *Ibidem*, p. 300.

nal de dichos contratos.¹¹⁹ Por una parte, se encuentra una tendencia a considerar que se trata simplemente de cuestiones relativas a las formas de los actos jurídicos y que, como tales, deben regirse por las normas de conflicto relativas a la forma.¹²⁰ Se señala en tal sentido que si la ley del país de protección de los derechos objeto de licencia se aplicara a la forma, quedaría indeterminada en los casos de contratos sobre derechos otorgados por distintos países.¹²¹ En el sentido opuesto, se observa que muchos de los requisitos de forma que pesan sobre los contratos aquí analizados son *ad substantiam*, los cuales están dirigidos a establecer ciertas relaciones frente a terceros y afectan otros intereses distintos a los de los contratantes.¹²²

Gran parte de estas dificultades se derivan de la identificación de un único tipo de formas y de la no consideración de las distintas funciones que diversos requisitos formales juegan en materia de los contratos relativos a la propiedad industrial e intelectual. Algunos requisitos formales tienen los efectos comunes en materia contractual, mientras que otros están dirigidos a tener efectos frente a terceros. Asimismo, existen otros requisitos formales que cumplen funciones regulatorias. Por otra parte, como señala De Miguel Asensio (1995), la imposición de formas escritas respecto a los contratos de cesión y licencia de patentes

se justifica, entre otros motivos, por ser un elemento que facilita el control del mercado tecnológico, permite conocer los términos en que se lleva a cabo la explotación y difusión de conocimientos sobre los que se otorgan derechos de exclusiva y dota de certeza al tráfico relativo a tales derechos. (p. 165)

Sobre estas bases es posible distinguir diversos requisitos formales de los contratos examinados, regidos por diferentes reglas de conflicto. Respecto a las cuestiones puramente contractuales, será aplicable

119 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, pp. 794 y ss.), De Miguel Asensio (1995 pp. 162 y ss.), Soltysinski (1986, pp. 301 y ss.).

120 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 795).

121 Ídem.

122 Cfr. De Miguel Asensio (1995, pp. 164-165).

el artículo 2649 del Código Civil y Comercial, conforme al cual las formas y solemnidades de los actos jurídicos, su validez o nulidad y la necesidad de publicidad, se juzgan por las leyes y usos del lugar en el que los actos se hayan celebrado, realizado u otorgado. Asimismo, de acuerdo con ese artículo, cuando la ley aplicable al fondo de la relación jurídica exija determinada calidad formal, conforme a ese derecho se debe determinar la equivalencia entre la forma exigida y la forma realizada. Agrega el citado artículo que si los contratantes se encuentran en distintos Estados al tiempo de la celebración, la validez formal del acto se rige por el derecho del país de donde parte la oferta aceptada o, en su defecto, por el derecho aplicable al fondo de la relación jurídica.

De esta manera, la cuestión básica respecto a si se han cumplido los requisitos formales propios del régimen contractual se decidirá conforme a las reglas del artículo 2649. Pero las leyes de propiedad industrial e intelectual incluyen requisitos propios que condicionan bien la validez de los contratos,¹²³ bien sus efectos frente a terceros.¹²⁴ Estos mecanismos están dirigidos a amparar intereses públicos y a servir de fundamento al régimen de oponibilidad y efectos de los derechos de propiedad industrial e intelectual y de los contratos relativos a estos. Si estos requisitos formales pudieran obviarse mediante la celebración de actos en otros territorios, un aspecto fundamental del régimen de propiedad industrial e intelectual se vería inutilizado. En suma, serán aplicables a los contratos aquí analizados los requisitos formales que para la validez del acto frente a terceros, para su inscripción registral o por motivos regulatorios o de orden público imponga el país que ha otorgado los derechos de propiedad industrial o intelectual objeto de esos contratos.¹²⁵

18.5. Prioridades entre distintos licenciatarios y cesionarios

Una cuestión con muy variables tratamientos en el derecho comparado es la relativa a las prioridades entre distintos licenciatarios

123 Como ser su celebración por escrito. Ídem.

124 Como en los casos de requisitos de inscripción registral. *Ibidem*, pp. 166 y ss.

125 Cfr. De Miguel Asensio (1995, pp. 164 y ss.), Soltysinski (1986, pp. 301 y ss.).

y cesionarios de un determinado derecho de propiedad industrial o intelectual. Así, particularmente, debe determinarse si una licencia exclusiva impide o anula una licencia simple posterior, o si un cesionario adquiere una patente sujeto a las licencias que previamente haya otorgado el cedente. Se trata de cuestiones complejas en las que interactúan el régimen general de obligaciones, los mecanismos registrales aplicables y el sistema de oponibilidad de los actos relativos a la propiedad industrial e intelectual.

Dado que el eje de estas cuestiones es el efecto de ciertos actos frente a terceros, su tratamiento no puede asimilarse al de las cuestiones típicamente contractuales ni puede sujetarse a la regla básica de la autonomía de la voluntad. Se trata de una cuestión regida por el régimen de propiedad industrial e intelectual que haya otorgado los derechos cuyo alcance y asignación se debaten.¹²⁶

18.6. Ejercicio de acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial e intelectual

Los regímenes de propiedad industrial e intelectual definen la identidad de los legitimados para accionar contra terceros infractores de patentes y otros derechos, identidad que puede verse desplazada por actos de cesión o licencia de dichos derechos. Las reglas aplicables en esta materia no se determinan contractualmente, sino mediante el régimen de propiedad industrial e intelectual bajo el cual se hayan otorgado los derechos en cuestión. Son aplicables, en consecuencia, las reglas sobre determinación del ámbito de los derechos de propiedad industrial e intelectual y sobre la ley aplicable respecto a tal ámbito y no las reglas de conflicto sobre contratos.¹²⁷ El derecho del licenciatario a otorgar sublicencias, los efectos de estas entre sublicenciante y sublicenciatario y la interpretación del contrato de sublicencia son típicamente contractuales y se rigen por la ley aplicable al contrato de sublicencia.¹²⁸ Sin embargo, existen diversos aspectos del régimen de sublicencias que hacen al sistema de propiedad industrial

126 Cfr. Soltysinski (1986, p. 297).

127 Cfr. De Miguel Asensio (1995, pp. 170 y ss.).

128 *Ibidem*, p. 173.

o intelectual, o que centran sus efectos en las relaciones frente a terceros, y que se regirán por las reglas sobre aplicación de ese sistema en el plano internacional. Tal es el caso de la determinación de la posibilidad abstracta de otorgar sublicencias, de los efectos de estas frente a terceros, del régimen de prioridad entre sublicenciatarios, de la legitimación de estos para accionar contra terceros infractores y de las cargas registrales, entre otras posibles.

18.7. Acciones de nulidad

Los contratos de licencia y transferencia de tecnología plantean múltiples, complejas y peculiares cuestiones de nulidad, que en el plano internacional hacen necesaria la determinación de la ley aplicable a tales cuestiones. Para el análisis de la cuestión, deben distinguirse varias hipótesis de acciones de nulidad.

Respecto a las cláusulas y contenido de estos contratos, se trata de cuestiones relativas a su validez y que, por lo tanto, se regirán por la ley aplicable al correspondiente contrato.¹²⁹ Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la determinación de posibles nulidades puede requerir establecer el ámbito de aplicación de normas no contractuales, como ser las relativas a la defensa de la competencia, lo que implicará emplear otro tipo de normas de conflicto para esos aspectos del caso.

En relación con la validez de las patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual, debe juzgarse conforme al derecho bajo el cual se han otorgado esos derechos.¹³⁰

Es común que los contratos de licencia incluyan cláusulas que regulen los derechos del licenciataria a impugnar las patentes u otros derechos bajo los cuales se haya otorgado la licencia. Estas cláusulas presentan aspectos de distintos tipos. La existencia o no de la cláusula, en cuanto acto contractual, y su obligatoriedad inmediata para las partes se determina bajo la ley que rija el correspondiente contrato. Pero el efecto de las cláusulas en cuanto a la legitimación para accionar contra la validez de los derechos de propiedad industrial e

129 Cfr. Soltysinski (1986, p. 336).

130 Cfr. De Miguel Asensio (1995, p. 176).

intelectual así afectados hace a la existencia y régimen de nulidad de tales derechos, y debe juzgarse conforme a la ley del país que los haya otorgado. Finalmente, los regímenes de defensa de la competencia inciden también sobre la validez de estas cláusulas, haciendo necesario determinar su ámbito de aplicación para establecer si las cláusulas resultan o no violatorias de tales regímenes.¹³¹

18.8. Capacidad de las partes

Se rige por las normas de conflicto en la materia,¹³² que para las personas físicas se encuentran en el artículo 2616 del Código Civil y Comercial, que se basa en la ley del domicilio de esas personas; para las personas jurídicas se aplica la ley del lugar de constitución.

18.9. Régimen de confidencialidad

El contrato puede incluir cláusulas de confidencialidad, que se regirán por el derecho que se aplique a tal contrato. Pero las licencias y transferencias de tecnología se desarrollan en el contexto de complejas normativas en materia de secreto y confidencialidad, cuyo marco de aplicación se rige por otras reglas de conflicto, particularmente las del país de protección y las correspondientes a competencia desleal. Por ejemplo, al transferirse tecnología confidencial, el proveedor puede comprometerse a preservar la confidencialidad de esa información y a tomar ciertas medidas al respecto, y ello surgirá de cláusulas contractuales o de la interpretación del contrato bajo el derecho elegido por las partes; pero la protección que ello implique frente a terceros será determinada bajo el régimen de confidencialidad cuyos alcances protejan frente a los posibles actos de terceros en el contexto del contrato del que se trate.¹³³

131 Esta determinación tiene distintos efectos según sea la identidad del tribunal. Si se trata de un juez del mismo país al que corresponde la ley de defensa de la competencia aplicable, deberá aplicarla inmediatamente. Si se trata de un juez de otro país, lo hará en función de los efectos que su régimen de derecho internacional privado le dé a la violación de normas regulatorias extranjeras.

132 Cfr. De Miguel Asensio (1995, p. 303).

133 Ídem.

18.10. Responsabilidades frente a terceros

La explotación prevista en un contrato de licencia y transferencia de tecnología puede causar daños a terceros, con las consiguientes responsabilidades. Las partes pueden prever cómo se asignarán entre ellas las consecuencias de tales responsabilidades, dentro de los límites que para tales cláusulas prevea el derecho contractual elegido o aplicable, pero en las relaciones con terceros se aplicarán las reglas de derecho internacional privado relativas a la responsabilidad extracontractual, que determinarán la ley aplicable para establecer la responsabilidad de licenciante y licenciario frente a tales terceros.¹³⁴

19. Límites a los efectos de la ley del contrato

Como sucede en todos los casos en los que se determina la ley aplicable a un contrato, el régimen de derecho internacional privado establece diversas restricciones a las reglas así determinadas y a sus efectos.¹³⁵ Al analizar tales límites, debe distinguirse entre las reglas generales aplicables a todos los tipos de contrato y su aplicación en el marco específico de los contratos de licencia y transferencia de tecnología. Desde un punto de vista general, se aplican las siguientes restricciones:

- Los principios de orden público del derecho argentino.
- Las normas internacionalmente imperativas del derecho argentino.
- Las normas internacionalmente imperativas de aquellos Estados que presenten vínculos económicos preponderantes con el caso.
- Los contratos hechos en la República para violar normas internacionalmente imperativas de una nación extranjera de necesaria aplicación al caso no tienen efecto alguno.¹³⁶

Corresponde efectuar ciertas aclaraciones respecto a los contornos de este conjunto normativo.¹³⁷

El orden público internacional, conforme lo desarrolla el derecho argentino, constituye un conjunto de reglas que limita en forma ge-

134 *Ibidem*, p. 302.

135 Al respecto, cfr. Boggiano (2015, p. 689 y ss.).

136 Cfr. el artículo 2651 del CCC.

137 Respecto a la aplicación de este tipo de límites, en la órbita europea y en el

neral la aplicación de normas extranjeras y –con especial interés en nuestra materia– de las reglas que las partes incluyan en sus contratos internacionales en ejercicio de su autonomía conflictual y material.¹³⁸

Respecto a las normas internacionalmente imperativas, deben distinguirse varias hipótesis de su aplicación. En el caso del derecho argentino, siempre son aplicables en los casos regidos por el derecho internacional privado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tales normas, como todas las del derecho internacional privado, tienen un ámbito de aplicación con distintas dimensiones. De esta forma, por ejemplo, el régimen de defensa de la competencia argentino puede no ser aplicable a ciertos aspectos de un contrato de licencia, si esos aspectos no tienen efectos relevantes sobre el mercado argentino.

Una segunda hipótesis es el de las normas internacionalmente imperativas de un país cuyo derecho ha sido elegido como aplicable al contrato, en ejercicio de la autonomía de las partes, o implícitamente por aplicación de las reglas supletorias de determinación de la ley del contrato. En estos casos, las normas internacionalmente imperativas se aplican por ser parte de la ley del contrato.¹³⁹ En tales supuestos, las partes pueden ejercer su autonomía para excluir la aplicación de esas normas internacionalmente imperativas, en tanto estas no caigan en la tercera hipótesis, la cual se describe a continuación.

En la tercera hipótesis, estamos ante normas internacionalmente imperativas de Estados que presentan vínculos económicamente preponderantes con el caso. El derecho internacional privado argentino ampara, dentro de ciertos límites, a las normas internacionalmente imperativas de otros países. Sin embargo, la redacción de las normas del Código Civil y Comercial en la materia es poco aconsejable. Hacen referencia a “vínculos económicamente preponderantes” con el caso, lo cual da una idea de vínculos más importantes que los de otros países, o de vínculos que superan en importancia a los de todos los demás Estados. Pero no es esta la función de este requisito, sino la de limitar la referencia a normas internacionalmente imperativas

contexto de contratos de licencia y transferencia de tecnología, cfr. Fawcett y Torremans (2011, pp. 782 y ss.).

138 Cfr. el artículo 2600 del CCC.

139 Cfr. Boggiano (2015, p. 693).

a las que tengan una relación significativa con el caso; en contextos internacionales normales, puede haber múltiples Estados cuyas normas guarden esta relación. En este sentido, resulta más adecuada la formulación que presenta Boggiano (2015): “El contrato debe guardar una relación económica estrecha con el país cuyas normas de policía se pretende aplicar” (p. 695). En este sentido, deben tenerse en cuenta las relaciones fácticas entre esas normas y el contrato, pero también que el ámbito de aplicación de tales normas se ajuste a las prácticas internacionales usuales y jurídicamente correctas. El derecho argentino no debe amparar la extensión anómala de ese ámbito de aplicación o la que sea contraria al derecho internacional público. Asimismo, las normas internacionalmente imperativas de otros Estados deberán adecuarse a los principios del orden público argentino,¹⁴⁰ como sucede con toda norma que pretenda aplicarse en el marco del derecho internacional privado argentino.

Adicionalmente, el derecho argentino no condona los arreglos contractuales mediante los que se elude la aplicación de normas internacionalmente imperativas de otros países, aunque tales normas no satisfagan el requisito de “vínculos económicamente preponderantes” antes mencionados. Pero la algo arcaica redacción del artículo 2651, inciso f) del Código Civil y Comercial no describe adecuadamente los límites de las prácticas prohibidas en esta materia para que la norma cumpla su función. No es solamente porque el contrato se haya celebrado en la Argentina que puede producirse un

140 Al respecto, cfr. De Miguel Asensio (1995): “Los objetivos de política legislativa que persigue la norma de intervención son determinantes en la valoración de la naturaleza y objeto de la misma. El aplicador ha de sopesar en qué medida tales objetivos –así como los valores que inspiran las normas en cuestión– son compatibles con las concepciones imperantes en el foro, si los intereses protegidos por la norma se hallan afectados en la situación enjuiciada, si dar efecto a la norma promueve los intereses del foro en ese ámbito (...) La naturaleza de la norma puede condicionar el alcance de los efectos atribuibles a la misma (por ejemplo, habida cuenta de la imposibilidad de que las normas extranjeras que imponen sanciones de Derecho público sean aplicadas en sentido estricto). Asimismo, reviste fundamental trascendencia que un Estado disponga de un poder de hecho sobre la situación que le permita hacer efectiva la norma; se trata de una circunstancia fáctica decisiva para la incidencia de la norma sobre la relación contractual” (p. 352).

intento de elusión de las normas internacionalmente imperativas de otros países. Pueden gestarse otros puntos de contacto e inclusive el ejercicio de la autonomía conflictual o material de las partes para llevar a cabo tal intención, que es función del artículo 2651, inciso f) antes citado¹⁴¹ evitar. Por otra parte, la aplicación –con efectos restrictivos de los alcances de la ley aplicable al contrato– de normas internacionalmente imperativas de otro país debe, a su vez, limitarse por el orden público internacional relevante.

Descripto así el marco general en el que se desenvuelven las limitaciones aplicables a los efectos de la ley del contrato, corresponde examinar diversos conjuntos de normas susceptibles de incidir sobre la aplicación de la ley del contrato.

19.1. Normas sobre propiedad industrial e intelectual

Como se ha expuesto precedentemente,¹⁴² existen múltiples cuestiones que, bajo el régimen del derecho internacional privado argentino, se rigen por la ley aplicable a la propiedad industrial e intelectual y no por la ley del contrato. No es esta la cuestión que se tratará aquí, sino la de la medida en que esas normas, aunque no sean aplicables conforme al régimen conflictual de la propiedad industrial e intelectual, deben obrar como límite a la ley del contrato conforme a las reglas generales descriptas en este apartado, particularmente por ser reglas internacionalmente imperativas.

Conceptualmente, esta última posibilidad es real,¹⁴³ pero su alcance es debatible. Una posición extensiva de esta se basa en identificar el régimen de propiedad industrial e intelectual como parte del régimen de competencia, dándole así un alcance imperativo propio de la función regulatoria de este régimen. Fawcett y Torremans (2011) exponen y critican esta posición. Tras describir la teoría mencionada, señalan:

141 El citado inciso es aplicación de las reglas generales limitativas del fraude – artículo 2598 del CCC, y ya sea por una interpretación funcional o por los propios efectos de estas reglas generales, las limitaciones en materia contractual deben aplicarse en todos los casos de maniobras destinadas a tener los efectos prohibidos por la ley; cfr. Scotti (2017, p. 767).

142 Cfr. el apartado 18.

143 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, pp. 790 y ss.).

El concepto de los derechos de propiedad intelectual como restricciones a la competencia para fomentar la competencia (a nivel de la innovación) sólo debería ser visto como parte de la justificación económica para la existencia continuada de derechos de propiedad intelectual en un sistema de libre economía de mercado. (...) No todas las reglas de propiedad intelectual regulan directamente la competencia. Como teoría general, la teoría (que identifica los derechos de propiedad intelectual) como derechos de competencia es demasiado grosera y debe ser rechazada. Pero, por otra parte, debe quedar claro que las reglas sobre el Derecho de libre movimiento y competencia, conforme se aplican a la propiedad intelectual, son imperativas, aun si en la práctica ello limita sustancialmente la libertad contractual del licenciante y del licenciario. Una cláusula de exclusividad que divida el mercado en dos partes territoriales, una adjudicada exclusivamente al licenciante y otra al licenciario, por ejemplo, sería probablemente nula bajo las reglas de competencia imperativamente aplicables. Debido a que el Derecho de propiedad intelectual y el de la competencia están estrechamente ligados, existe un número sustancial de disposiciones sobre propiedad intelectual que serán tratadas como disposiciones imperativas. (p. 790)

A nuestro entender, gran parte de las normas sobre propiedad intelectual con incidencia sobre la licencia y transferencia de tecnología se aplicarán directamente a estos contratos no por su contenido regulatorio, sino por su propio ámbito de aplicación conflictual, conforme se ha expuesto en los apartados precedentes. En otros casos, serán aplicables como normas internacionalmente imperativas por ser en realidad aplicación del régimen de defensa de la competencia, como sucede con las reglas de la Ley de patentes argentina relativas a las cláusulas restrictivas en los contratos de licencia. Sin embargo, quedan ciertas reglas que pueden ser juzgadas como internacionalmente imperativas sin caer en algunas de las hipótesis mencionadas en este párrafo.

Uno de los posibles ámbitos de normas internacionalmente imperativas, en el ámbito de la propiedad internacional, es el de los derechos morales (Fawcett y Torremans, 2011, p. 792). No se trata

tan solo de que el régimen de esos derechos sea parte del orden público del país que los protege, sino de que constituya –total o parcialmente– un conjunto de normas internacionalmente imperativas, las cuales deben ser tuteladas como tales bajo sistemas como el argentino.¹⁴⁴ Ello es relevante, desde el punto de vista de la transferencia de tecnología, particularmente en relación con las licencias de *software*.

Otro posible ámbito es el de los derechos mínimos de autores e inventores, en cuestiones tales como la negociación de contratos y la preservación de sus incentivos.¹⁴⁵ Nuevamente, existen razones basadas en el orden público argentino que pueden llevar a la invalidación de cláusulas o prácticas contractuales desde ese punto de vista, pero a ellas se les suman las disposiciones internacionalmente imperativas que en diversos derechos se establecen para preservar la posición negociadora de los autores y los incentivos característicos del régimen de propiedad industrial e intelectual.

Cuestiones particulares presentan los derechos de los empleados en cuanto autores o inventores. Debe distinguirse en estos casos el peculiar ámbito de aplicación de los regímenes nacionales en la materia, que buscan lograr un cierto estándar mínimo de protección para los empleados, que alcanza a todos aquellos que se rijan por el derecho laboral del país que ha establecido ese estándar. Los derechos así otorgados estarán normalmente –como en el caso argentino– sujetos a un régimen especial de negociación, que es particularmente limitativo de la renuncia de derechos por parte del empleado. Esta es una cuestión distinta a la del encuadramiento de estas normativas como internacionalmente imperativas,¹⁴⁶ el cual será comúnmente aplicable y que implica que un juez argentino deberá darles a las normas extranjeras el tratamiento que para esos casos prevé el Código Civil y Comercial.

144 Una cláusula contractual podrá así ser impugnada no solo porque viola el orden público argentino, sino también porque colisiona con las normas internacionalmente imperativas de otro país. Fawcett y Torremans (2011) consideran ese es el caso con los derechos morales, aunque adoptan una posición restrictiva respecto al alcance imperativo de estos.

145 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 792).

146 *Ibidem*, pp. 792-793.

19.2. Normas de defensa de la competencia

Los regímenes de defensa de la competencia tienen un impacto amplio sobre los contratos internacionales de licencia y transferencia de tecnología. Conforman un típico caso de normas internacionalmente imperativas, con los efectos que ello conlleva. Asimismo, delimitan unilateralmente su ámbito de aplicación; normalmente, salvo que utilicen reglas anómalas para determinar ese ámbito de aplicación, este será determinante de los efectos de las normas de defensa de la competencia como reglas internacionalmente imperativas.¹⁴⁷

En la actualidad, los regímenes de defensa de la competencia presentan una marcada homogeneidad, al menos en cuanto a sus principios y fines generales; de esta forma, el orden público local no es en general obstáculo a la aplicación de las reglas de competencia en el ámbito internacional.¹⁴⁸

El derecho de defensa de la competencia ha desarrollado un complejo conjunto de reglas respecto a la validez de las cláusulas de los contratos de licencia y transferencia, que incide marcadamente sobre la conformación y límites de estos contratos.

147 Cfr. De Miguel Asensio (1995). Señala este autor: “De este modo, en los contratos sobre derechos de propiedad industrial y know how, el elemento decisivo es la eventual incidencia en el mercado (o mercados) extranjero(s) de las cláusulas contractuales restrictivas, careciendo de relevancia las circunstancias personales, como el lugar de establecimiento, la residencia habitual o la nacionalidad de los contratantes. Para determinar la existencia de ese vínculo estrecho, no bastará, sin embargo, con que el ordenamiento extranjero considere que el acuerdo enjuiciado produce efectos en su mercado, será imprescindible que a la luz de las concepciones del foro se aprecie la existencia de un interés legítimo de ese país en la ordenación del supuesto. Cabe pensar que si un ordenamiento extranjero impone la aplicación de sus normas de defensa de la competencia al contrato enjuiciado, en virtud de una interpretación del criterio de los efectos extensiva en comparación con la mantenida en el foro, la existencia de un vínculo estrecho entre el ordenamiento extranjero y la relación contractual habrá de suscitar serias dudas” (p. 355).

148 *Ibidem*, pp. 356-357. Las dificultades suelen plantearse en otros planos, particularmente el del alcance de la competencia judicial y administrativa en la materia y de los límites al ejercicio de tal competencia.

19.3. Regímenes de regulación directa de la transferencia de tecnología

Con muy variable extensión y contenido, diversos países han establecido regímenes de regulación directa de la transferencia de tecnología, particularmente de aquella que tiene lugar en el ámbito internacional.¹⁴⁹ Estos regímenes buscan lograr ciertas metas de política económica en materia de transferencia de tecnología, tales como mejorar los términos de intercambio en la materia, lograr una mejor calidad en la tecnología importada, evitar la fuga de divisas e impedir la utilización de esas operaciones como mecanismo de evasión o elusión impositiva, entre otros. Estos sistemas pueden condicionar la validez de los contratos que regulan el cumplimiento de mecanismos tales como la aprobación del acto por una autoridad administrativa y su inscripción en un registro especial. En otros casos, el cumplimiento de los requisitos de estos regímenes es condición para obtener ciertas ventajas impositivas o cambiarias.

El ámbito de aplicación de estos regímenes es radicalmente distinto al de la ley del contrato; tanto es así que tales regímenes incluyen normas especiales relativas a la determinación de la ley que regirá las cuestiones contractuales de los actos regulados. Existen dos cuestiones netamente diferenciadas –la determinación del ámbito de aplicación de los regímenes de regulación directa, por un lado, y la determinación del derecho aplicable a las cuestiones contractuales de los actos regulados, por el otro– en las que la solución que se le dé a una cuestión (aplicación del régimen regulatorio) puede incidir sobre la que se le dé a la otra (determinación del derecho aplicable a las cuestiones contractuales).

Respecto a la determinación del ámbito de aplicación de los regímenes regulatorios de la transferencia de tecnología, estos incluyen sus propias reglas. Establecen así qué tipos de actos están sujetos a aprobación o registro, qué elementos se consideran como tecnología apta para ser objeto de los actos regulados y cuáles son las condiciones territoriales o de otra índole que inciden sobre el alcance de la regulación, particularmente el que se trate de actos donde actores ubicados en el país de regulación adquieren tecnología proveniente del exterior.

149 Al respecto, cfr. Cabanellas (1984a).

Cuando coinciden el país del tribunal que trata un caso y el de la ley que regula un acto de transferencia de tecnología, la determinación del alcance y efectos de esta última ley es relativamente sencilla. El tribunal deberá aplicar los límites que esa misma ley dispone y dar efecto al régimen regulatorio conforme a tales límites.

Las dificultades peculiares se plantean cuando los tribunales de un país actúan sobre un caso alcanzado por un régimen regulatorio emanado de otro país. En estos casos, el tribunal debe decidir cuestiones tales como la posible invalidez de un contrato por no cumplir con ese régimen regulatorio o la posible nulidad de ciertos pagos u obligaciones de pago en razón de violar las normas cambiarias derivadas del régimen regulatorio.¹⁵⁰

En principio, la metodología aplicable –en un sistema de derecho internacional privado como el argentino– es dar efectos a los regímenes regulatorios extranjeros, por cuanto son normas internacionalmente imperativas emanadas de países con un contacto estrecho con las operaciones reguladas.¹⁵¹ Sin embargo, esta metodología ha tropezado teórica y prácticamente con diversos obstáculos. En un sentido muy amplio, se la impugna, desde el punto de vista de los países exportadores de tecnología, por su interferencia con la libertad de contratación que sirve de base a los regímenes de transferencia de tecnología de esos países.¹⁵² Se observa en tal sentido que los países exportadores de tecnología han emprendido múltiples negociaciones con los importadores de tecnología para acordar un marco para los flujos internacionales de tecnología, sin llegar sino a resultados mínimos o los parciales propios de acuerdos bilaterales. En ese contexto, dar efecto en el ámbito de los países exportadores a los regímenes regulatorios de los países importadores sería tanto como saltar ese proceso negociador y dar preeminencia a esos regímenes regulatorios en detrimento de la política económica de los países exportadores.¹⁵³

Por otra parte, los impedimentos a la aplicación de los regímenes regulatorios de la transferencia de tecnología pueden ser objetados

150 Cfr. De Miguel Asensio (1995, pp. 363 y ss.).

151 *Ibidem*, pp. 361-362.

152 Cfr. Dessemontet (1985, pp. 435 y ss.).

153 Cfr. De Miguel Asensio (1995, p. 363).

por ser parte de sistemas más amplios de control de cambios, que los países exportadores de tecnología deben respetar ya sea por acuerdos bilaterales o por el marco internacional creado por normas tales como los estatutos del Fondo Monetario Internacional.

Diversas hipótesis ponen de manifiesto cuestiones en las que los países distintos a los que imponen regímenes regulatorios de la transferencia de tecnología pueden ser reacios a darles a tales regímenes el tratamiento de normas internacionalmente imperativas y relevantes. Un caso es el del licenciante que cumple plenamente sus prestaciones y que se enfrenta a un licenciatario que se niega a pagar la contraprestación a su cargo por no estar el contrato debidamente registrado conforme a las leyes de su país; esto, en sistemas que imponen ese registro como condición para la validez del acto.¹⁵⁴ Se argumenta que, en estos casos, los tribunales ajenos al país del licenciatario no deberían amparar la posición del licenciatario, que es contraria a la buena fe y al equilibrio de las prestaciones, y que le permitiría eludir pagos con base en el incumplimiento de normas que están en mejores condiciones de conocer que el licenciante, pues son las de su propio país.¹⁵⁵

Otro caso es el de un contrato que debe ser sometido a la autoridad de aplicación del país importador de tecnología y no lo ha sido. Un sector de la doctrina observa que, en estos casos, el juez de otro país tendrá graves dificultades para aplicar la ley del país importador, pues no es una autoridad regulatoria, no está capacitado para llevar a cabo la evaluación económica y tecnológica propia de esa autoridad y no tiene a su cargo la implementación de decisiones de política económica, por lo tanto, no podría simplemente aplicar la ley del país importador como una norma internacionalmente imperativa, sino que debería adoptar una posición más flexible, teniendo en cuenta particularmente el estatus del contrato en su propio derecho.¹⁵⁶

También presentan particularidades en esta materia las dispo-

154 Esta no es la regla en la Argentina, bajo la vigente Ley 22426, pero lo era en el pasado y lo es bajo regímenes que siguen imponiendo la condición descripta en el texto.

155 Cfr. Dessemontet (1985, pp. 447-448).

156 Cfr. Soltysinski (1986, pp. 275-276). A nuestro entender, este tipo de problemas no es característico de los regímenes aquí analizados. Si el contrato

siciones de los regímenes de regulación directa de la transferencia de tecnología que imponen prohibiciones a determinadas cláusulas contractuales, por ejemplo, las de retrocesión de mejoras. En muchos casos, estas prohibiciones son similares a las que los países exportadores imponen bajo sus regímenes de propiedad industrial o de defensa de la competencia, y no hay dificultad para implementarlas como normas internacionalmente imperativas del país importador.¹⁵⁷ Pero en otros casos puede haber una contradicción abierta entre el régimen del país importador y el del exportador. Este último puede prohibir las cláusulas atadas o las que obliguen al licenciatario a adquirir sus insumos de un proveedor determinado, y el país importador puede obligar a adquirir los insumos de un proveedor local como parte de una política proteccionista. En estos últimos supuestos, la aplicabilidad en el extranjero de las normas imperativas del país importador puede verse coartada.

Más ampliamente, puede entenderse que existe un conflicto básico entre los regímenes regulatorios de los países importadores de tecnología y el principio de autonomía de la voluntad y de libertad contractual sobre la cual se estructuran los sistemas de transferencia de tecnología de otros países. Aunque ello no llevaría a un necesario desplazamiento de la aplicación de los regímenes de regulación directa fuera de los países que los han instaurado,¹⁵⁸ coloca a los jueces de otros países en la posición de tener que evaluar en cada caso la coherencia de las normas de esos regímenes con los principios de su propia legislación.¹⁵⁹

no ha sido registrado –cuando ello es condición para su validez–, el juez de otro país se enfrenta con un contrato inválido bajo la ley internacionalmente imperativa del país receptor, por lo que no es su función reemplazar a la autoridad de aplicación de este país; podrá rechazar la utilización de esa ley por otros motivos. Cuando el registro no es condición para la validez del contrato, pero existen normas del régimen de transferencia de tecnología que limitan la autonomía de los contratantes, la posición del juez extranjero no es radicalmente distinta de la que tiene cuando debe aplicar normas del derecho económico de otros países, como ser las de defensa de la competencia.

157 Cfr. De Miguel Asensio (1995, p. 363).

158 Debe observarse, entre otras consideraciones, que estos regímenes no eliminan los mecanismos contractuales, sino que se basan en su existencia, limitando sus efectos.

159 Cfr. De Miguel Asensio (1995, pp. 363-364).

Debe observarse que los diversos obstáculos que, conforme a la exposición precedente, pueden plantearse a la aplicación de los regímenes de regulación directa de la transferencia de tecnología –fuera del país que los ha impuesto– constituyen un elemento que ha incidido marcadamente sobre la evolución de las normas sobre derecho y jurisdicción aplicable, incluidas como parte de esos regímenes. El legislador que los crea debe prever la posibilidad de que sus efectos se vean frustrados mediante contratos sometidos a la ley o a tribunales extranjeros, que dificultarán o neutralizarán los efectos de los regímenes regulatorios en cuestión de acuerdo a consideraciones como las desarrolladas en el presente punto.

19.4. Regímenes de exportación de tecnología

Diversos países han sancionado regímenes regulatorios de la exportación de tecnología, fundamentalmente por razones de seguridad y política exterior.¹⁶⁰ Estos regímenes dan lugar a normas internacionalmente imperativas, así susceptibles de limitar la validez de contratos alcanzados por sus disposiciones.¹⁶¹

De Miguel Asensio (1995, p. 365) considera que la aplicabilidad de estas normas por otros países se ve limitada por el hecho de que en muchos casos pretenden ser aplicadas a supuestos escasamente vinculados con el país del que proceden. A nuestro entender, no es ese el mayor obstáculo que presenta la aplicación de estas normas en países distintos de los que las han dictado. La aplicación de tales normas generalmente se orienta a regular la circulación de tecnología originada en los países que dictan esas normas. El problema principal es el posible conflicto de esas normas con los intereses y políticas del país –distinto del que las ha sancionado– en materia de comercio, exportaciones y política exterior. Así, si el país exportador de bienes que incorporan tecnología restringida por otro país tiene una política activa de promoción de esas exportaciones, sería contrario a su orden público frustrar esa política activa en beneficio de los criterios de restricción de circulación de la tecnología de otros

160 Cfr. P De Miguel Asensio (1995, p. 365).

161 Ídem.

países. También puede entrar en conflicto el régimen de control de exportaciones con la política de defensa o seguridad del país donde se lo pretende aplicar, al derivar aquel de un país con políticas opuestas o que la función de esas normas sea lograr fines opuestos a los perseguidos por el país de aplicación de la norma. La solución de estos últimos casos plantea problemas de apreciación que suelen exceder de la esfera judicial y que pueden requerir la intervención de los organismos administrativos competentes en la materia.

Bibliografía

- American Law Institute. (2006). *Intellectual property: principles governing jurisdiction, choice of law and judgments in transnational disputes*.
- Battifol, H. (1938). *Le conflit des lois en matière de contrats*. Librairie du Recueil Sirey.
- Beier, F. K. (1985). Die internationalprivatrechtliche Beurteilung von Verträgen über gewerbliche Schutzrechte. En Klinke, U. y Holl, W., *Internationales Privatrecht*. Carl Heymanns.
- Boggiano, A. (1978). *Derecho Internacional Privado*. Depalma.
- Boggiano, A. (2015). *Derecho Internacional Privado y derechos humanos*. Abeledo Perrot.
- Burst, J. J. (1970). *Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence*. Librairies Techniques.
- Cabanelas, G. (1984a). *Antitrust and direct regulation of transfer of technology transactions*. Wiley-VCH.
- Cabanelas, G. (1984b). Applicable law under international transfer of technology regulations. *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 15.
- Cabanelas, G. (2008). *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho Económico*. Heliasta.
- De Miguel Asensio, P. A. (1995). *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*. Civitas.
- Denim, P. (1968). *Le contrat de know-how*. Bruylant.
- Dessemontet, F. (1985). Les contrats de licence en droit international privé. En Dutoit, B., Hofstetter, J. y Piotet, P., *Mélanges Guy Flattet*. Payot.
- Diener, M. (1986). *Contrats internationaux de propriété industrielle*. Litec.
- Fawcett, J. J. y Torremans, P. (2011). *Intellectual property and private international law*. Oxford University Press.
- Loussouarn, Y. y Bourel, P. (1980). *Droit International Privé*. Dalloz.
- Masnatta, H. (1971). *Los contratos de transmisión de tecnología*. Astrea.

- Modiano, G. (1980). International licensing agreements and conflict of laws. *Northwestern Journal of International Law and Business*, 2.
- Schnitzer, A. (1955). La loi applicable aux contrats. *Revue Critique de Droit International Privé*, 46.
- Schnitzer, A. (1958). *Handbuch des internationalen Privatrecht*. Verlag Österreich.
- Scotti, B. (2017). *Manual de Derecho Internacional Privado*. La Ley.
- Soltysinski, S. (1986). Choice of law and choice of forum in transnational transfer of technology transactions. *Recueil des Cours*, 196.
- Toubiana, A. (1972). *Le domaine de la loi du contrat en droit international privé*. Dalloz.
- Ulmer, E. (1978). *Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht*. Heymann.
- Vivant, M. (1977). *Juge et loi du brevet*. Librairies Techniques.
- Wittmer, J. (1962). *Garantie et responsabilité contractuelles en droit des brevets d'invention*. Verlag für Recht und Gesellschaft.

La originalidad requerida por la doctrina en las obras literarias examinada frente a la filosofía ontológica y fenomenológica sartreana

* * * *

Jonatan Lukasievicz

Universidad Nacional de La Matanza

Jonatanlukasievicz@gmail.com

Recibido: 16 de julio de 2022

Aceptado: 15 de noviembre de 2022

Resumen

El objetivo de este trabajo es considerar diversas fuentes doctrinarias que postulan una originalidad necesaria en las obras de arte o, específicamente, en las obras de arte literarias, y examinar cómo ese requisito que no existe en la normativa argentina se posiciona frente a los ensayos sobre ontología y fenomenología de Jean-Paul Sartre.¹ La hipótesis es la siguiente: toda obra literaria es original, por eso no puede existir el delito de plagio. Dicha hipótesis llevará a considerar que toda obra es original para el lector, por eso no existe el delito de plagio. La variación parece

1 Jean-Paul Charles Aymard Sartre (París, 21 de junio de 1905, ibíd., 15 de abril de 1980), conocido comúnmente como Jean-Paul Sartre, fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo, posmodernismo y del marxismo humanista. Fue el décimo escritor francés seleccionado como Premio Nobel de Literatura, en 1964, pero lo rechazó explicando en una carta a la Academia Sueca que él tenía por regla rechazar todo reconocimiento o distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente, sin pasar por las instituciones establecidas del sistema.

menor, pero significa que toda obra literaria, por más parecida que sea a otra obra literaria, es original, ya que el lector crea su propia imagen mental de la totalidad de la obra leída.

Palabras clave: originalidad, fenomenología, aprehensión, Sartre, Borges.

The Originality Required by the Doctrine in Literary Works Examined against Sartrean Ontological and Phenomenological Philosophy

Abstract

The objective of this work is to consider various doctrinal sources that postulate a necessary originality in works of art or, specifically, in literary works of art, and to examine how this requirement that does not exist in Argentine regulations is positioned against the essays on ontology and phenomenology by Jean-Paul Sartre. The hypothesis is the following: all literary works are original, therefore there can be no crime of plagiarism. Said hypothesis will lead to consider that every work is original for the reader, therefore there is no crime of plagiarism. The variation seems minor, but it means that every literary work, however similar it may be to another literary work, is original, since the reader creates his own mental image of the entirety of the work read.

Key words: originality, phenomenology, apprehension, Sartre, Borges.

A originalidade exigida pela doutrina em obras literárias examinadas frente à filosofia ontológica e fenomenológica sartreana

Resumo

O objetivo deste trabalho é considerar várias fontes doutrinárias que postulam uma originalidade necessária em obras de arte ou, especificamente, em obras de arte literárias, e examinar como esse requisito que não existe na regulamentação argentina se posiciona contra os ensaios ontologia e fenomenologia de Jean-Paul Sartre. A hipótese é a seguinte: todas as obras literárias são originais, portanto não pode haver crime de plágio. Tal hipótese levará a considerar que toda obra é original para o leitor, portanto não há crime de plágio. A variação parece pequena, mas significa que toda obra literária, por mais semelhante que seja a outra obra literária, é original, pois o leitor cria sua própria imagem mental do conjunto da obra lida.

Palavras-chave: originalidade, fenomenologia, apreensão, Sartre, Borges.

1. Introducción

El artículo primero de la ley de propiedad intelectual² dice en su parte final, luego de enumerar el alcance de la protección de la ley, que "... La protección del derecho de autor abarcará la expresión de las ideas, procedimientos, métodos de operaciones y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí...". Delia Lipszyc (2019), comentadora de la ley, advierte que uno de los requisitos no enumerados en el artículo 1, pero que surge indispensable, es el de originalidad. Dice la autora que "... Nuestra jurisprudencia ha debido ocuparse de obras que, a priori, se presentan muy sencillas en cuanto a su elaboración y decidir si exteriorizaban originalidad suficiente para la tutela..." (p. 62). Y más adelante menciona un fallo del juez Federico J. M. Peltzer,³ que, citando a Marcos Satanowsky, dice:

... esa originalidad no es, por supuesto, absoluta. La mente humana no "crea", sino que "combina" de un modo distinto y novedoso imágenes intelectuales o sensibles ya existentes en la memoria. Nadie es, pues, "creador", literalmente hablando (...). La jurisprudencia a su vez ha precisado el concepto de originalidad, señalando que, aunque necesario, no puede tomarse el término en sentido absoluto, pues las obras de la inteligencia humana reposan siempre en conocimientos previos. Lo que importa, ha dicho la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Revista jurídica argentina *La Ley*, 86-648, fallo 40.610) es que la obra trasunte una labor intelectual creadora, que lleve el sello del autor (...).

Lipszyc (2019) también advierte en la misma obra que:

... el derecho de autor no exige la novedad como condición necesaria de la protección. Es suficiente con que la obra tenga originalidad o individualidad, término que algunos autores prefieren utilizar en lugar de originalidad por considerar que expresa más adecuadamente la condición que el derecho impone para que la

2 Ley 11723, Régimen legal de la propiedad intelectual, BO 30/09/1933.

3 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala A, (18/11/1960), *Revista jurídica argentina La Ley*, 101-413, Buenos Aires.

obra goce de protección: que tenga algo de individual y propio de su autor, la impronta de su personalidad (...). (p. 63)

Por su parte, Miguel Ángel Emery (2009), al referirse al requisito jurisprudencial de originalidad en los derechos de autor, menciona:

... Se protege a la obra con prescindencia de su extensión y calidad, siempre y cuando su forma de expresión tenga un mínimo de originalidad y novedad (...). En este aspecto, se está ante una cuestión de hecho. Corresponderá, entonces, al juez o al registrador determinar cuándo una obra no es copia o imitación de otra y, por ende, tiene originalidad, y si es distinta de otras obras conocidas y, en consecuencia, novedosa en ese aspecto (...). La Corte Suprema de Justicia de la Nación sintetizó con precisión los requisitos de la ley 11.723 para proteger una obra, al resolver que “debe ser expresión personal, original y novedosa de la inteligencia” (CSJN, 18/9/68) LL, 133-807). (pp. 18-20)

El escritor Pablo Katchadjian escribió una novela breve titulada *El Aleph engordado* (2009), copiando partes del cuento de Borges. Se lo acusó de plagio, que es lo mismo que decir: de falta de originalidad. En la sentencia se lee:

... el Dr. Fernando Soto, en nombre y representación de María Kodama (exclusiva titular de la propiedad intelectual de toda la obra de Jorge Luis Borges), puso en conocimiento de la publicación de un libro titulado “El Aleph engordado”, editado por “Imprenta Argentina de Poesía”, en marzo del año 2009 en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la autoría de Pablo Katchadjian (como autor y responsable de la edición), quien sin ningún tipo de autorización de Kodama y motivado al parecer por una nueva modalidad o tipo de experimentación literaria (que consistiría en la reescritura de clásicos), habría reproducido íntegramente el cuento “El Aleph” del escritor argentino Jorge Luis Borges –sin aclarar debidamente que estaba haciendo tal reproducción, ni que ella pertenecía a la obra de Borges–, manipulando y modificando su texto...⁴

4 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Capital Federal,

En el caso *Katchadjian*, en 2017, la jurisprudencia reiteró lo siguiente sobre la originalidad:

... No se presenta en el caso un supuesto de plagio. Ello así, por cuanto “El delito de plagio ha dicho esta Cámara (...) reside en la acción dolosa del plagiarlo decidido a revestir con nuevos ropajes lo ya existente, para hacer creer que lo revestido es de cosecha propia” (CCC, Sala II, causa nro. 18618, “Carreras” del 25/11/1975).⁵

En cambio, Raffo (2011), en disidencia con el requisito jurisprudencial de originalidad en los derechos de autor, dice:

... La búsqueda del fenómeno de la originalidad en notas objetivas de la obra conduce a que, en ese intento, se acuda a extrañas metáforas psicologistas que nos hablan de la personalidad o la impronta del autor presente en la obra como determinante de la originalidad misma. Si se fuese consecuente con ese tipo de afirmaciones deberíamos tener que estudiar esa “personalidad” o esa “impronta” para saber si una obra es original o no, y la reflexión sobre esos fenómenos no puede hacerse –seriamente– con las herramientas propias de las ciencias jurídicas; una indagación de ese tipo nos obligaría a internarnos en puntos de vista de tipo freudianos o lacanianos para resolver un problema de Derecho autoral. Estoy convencido de que estas expresiones, lejos de ser descriptivas de lo que es una obra, configuran metáforas de imposible verificación empírica (...). (p. 21)

Y más adelante, cuando habla de “la exigencia de originalidad en el paradigma”, menciona lo siguiente:

... El paradigma hegemónico entiende que para que una obra autoral tenga protección legal es necesario que ella sea “original”, y la originalidad es vista como una cualidad de la obra en sí misma considerada (...). (Raffo, 2011, p. 111)

Cuando se piensa que la originalidad es una característica de la obra

5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala 05, *Katchadjian, Pablo s/Procesamiento*. Ídem.

en sí misma considerada se tropieza con la insuperable dificultad de determinar en qué consiste la pretendida “originalidad de la obra” (...). (Raffo, 2011, p. 113)

El paradigma hegemónico sostiene que la obra es el objeto protegido por el derecho autoral y que ésta, para merecer esa protección, debe ser “original”, pero ¿de dónde surge esta exigencia? Ella no se encuentra en la Ley 11.723; no obstante, la jurisprudencia y la doctrina la dan por descontada, aunque sin detenerse a indagar respecto del fundamento de la misma...” (Raffo, 2011, p. 116)

Ahora bien, el examen de la obra de Jean-Paul Sartre, particularmente sus libros *Lo imaginario. Psicología fenomenológica de la imaginación* (2005a) y *El ser y la Nada. Ensayo de ontología fenomenológica* (2005b), muestra que la originalidad es, en cierto punto, ineludible, aunque también fenomenológicamente imposible en tanto se *intencionan*⁶ objetos del mundo. En *Lo imaginario*, al definir el objeto de la obra, Sartre (2005a) dice que “... El fin de esta obra es describir la gran función irrealizante de la conciencia o ‘imaginación’ y su correlativo noemático, lo imaginario...” (p. 11). De ese modo, expresa que la conciencia es una conciencia imaginante o, más precisamente, una Nada, desde el momento en el que se *intencionan* los objetos que aparecen en la conciencia como imágenes mentales.

El objeto del presente trabajo es realizar un examen de los dos libros de Jean-Paul Sartre mencionados y demostrar cómo la aprehensión objetiva del mundo ha demostrado que

... El pensamiento moderno ha realizado un progreso considerable al reducir el existente a la serie de las apariciones que lo manifiestan (...). Las apariciones que se manifiestan al existente no son ni interiores ni exteriores: son equivalentes entre sí, y remiten todas a otras apariciones, sin que ninguna de ellas sea privilegiada (...). (Sartre, 2005b, p. 11)

6 “La palabra *intentio* significa ‘dirigirse a’. Toda vivencia, toda actitud anímica, se dirigen a algo. La percepción es, en cuanto tal, percepción “de algo”, y lo mismo ocurre con la representación, el recuerdo, el juicio, la conjetura, la expectativa, la esperanza, el amor. Siempre se trata de determinadas formas de conducta que se dirigen a algo” (Szilasi, 1973, p. 32).

Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos cómo se impone un elemento original al mundo.

Por eso, para poder llegar a la conclusión, en la cual se probará que la conciencia es una Nada o una imaginación, es indispensable hacer el recorrido fenomenológico que traza Sartre en *Lo imaginario*. Se hará, por ello mismo, una fenomenología de la imagen. A partir de allí, se demostrará cómo un escritor construye su obra de arte literaria, ya que la obra no puede prescindir de la experiencia, la memoria o la percepción objetiva, o, mejor dicho, de lo que Sartre llama “conciencia imaginante”. El descubrimiento de la originalidad será inevitable. Para ello, se tomarán como muestra los cuentos “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” y “Las ruinas circulares” de Jorge Luis Borges (2009) y el libro *Borges: El misterio esencial. Conversaciones en universidades de los Estados Unidos* (Barnstone, 2021).

2. Lo imaginario

Borges, en una conferencia dada en la Universidad de Indiana, en los Estados Unidos de América en marzo de 1980, manifestó que

... Todas esas cosas, las mujeres equivocadas, las acciones incorrectas, las circunstancias erróneas, todas esas cosas son instrumentos para el poeta. Un poeta debe pensar que todas las cosas le son dadas, incluso la desdicha: la adversidad, las desaventuras, la humillación, el fracaso, son nuestros instrumentos (...). Si yo fuera realmente un poeta, yo sentiría que cada instante de mi vida es una suerte de arcilla para mi obra, a la que debo labrar, dar forma, moldear. (Barnstone, 2021, p. 29)

Es interesante que Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, haya mencionado en una carta dirigida al poeta Hugo von Hofmannsthal el 12 de enero de 1907 que

... El artista que “observa” el mundo para obtener de él “conocimiento” del ser humano y de la naturaleza para sus propios fines se comporta hacia él de modo semejante al fenomenólogo. Esto es: no como observador naturalista y psicólogo, no como observador

práctico de lo humano, como si se dedicara a las ciencias naturales o humanas. En tanto lo contempla, el mundo se convierte para él en fenómeno; su existencia le es indiferente, tal como para el filósofo (en la crítica de la razón). Solo que el artista no aspira, a diferencia del filósofo, a indagar y asir en conceptos el “sentido” del fenómeno del mundo, sino a apropiárselo de manera intuitiva a fin de reunir, de la abundancia de formaciones [Gebilde], los materiales para las configuraciones estéticas creativas... (como se citó en Mendoza Canales, 2017, p. 429)

Es el mismo procedimiento creativo, aquel que aprehende o intenciona los objetos del mundo para luego formar una conciencia imaginante, como explica Sartre en *Lo imaginario*, y que luego será nueva obra, original, a través de las *negaciones* o *negatividades* sobre las que se expresa en *El ser y la Nada*; pueden también ser puestas en confronte con el cuento “Las ruinas circulares” de Jorge Luis Borges. Allí, el autor, después de contar sobre la llegada de un misterioso hombre a un templo, dice:

... El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre: quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad (...). Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que puede acometer un varón, aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior: mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara (...). En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó (...). (Borges, 2009, p. 799)

Para poder comprender qué significa este sueño y la imposición en el mundo real de algo imaginario, para poder entender qué son los objetos que *intenciona* el misterioso hombre, es necesario estudiar el libro de Jean-Paul Sartre: *Lo imaginario*. Solo así podremos entender cómo se forma una imagen mental. Antes, un último ejemplo. En el cuento de Jorge Luis Borges titulado “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” se descubre una conspiración de hombres muy sabios que quieren crear un planeta imaginario y que terminan por imponerlo al mundo real.

Este podría ser, acaso, una simetría con la aprehensión de imágenes mentales y la creación de una novedad. El cuento dice, en las partes que me interesan:

... Hacía dos años que yo había descubierto en un tomo de cierta enciclopedia práctica una somera descripción de un falso país; ahora me deparaba el azar algo más precioso y más arduo. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica. Todo ello articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal o tono paródico. (...). El mundo será Tlön (...). (Borges, 2009, p. 831)

3. Psicología fenomenológica de la imaginación

El objeto de este punto de mi investigación es el que tuvo Sartre con su obra *Lo imaginario*: hacer un estudio fenomenológico de la imaginación. De esta forma, sabiendo cómo se crea la conciencia –o “imaginación”–, podremos llegar a esa conclusión, donde se abarcará la primera parte de *El ser y la Nada* y cómo esta puede ser una Nada creativa. Por ello, en este punto voy a realizar un examen lineal y cronológico de las formas en las que Jean-Paul Sartre va expresando sus principales ideas para construir, finalmente, la función de la imagen en la vida psíquica.

Ya se advirtió en el punto 2 de este trabajo que la tarea del fenomenólogo es equiparable a la tarea del escritor como creador. Ahora resta saber cómo es posible que de la vida-en-el-mundo se construya una conciencia, y cómo esa conciencia, más adelante, podrá arrojar elementos originales. Pero para construir un acto o elemento original, como se observó en el punto 1, es necesario saber cómo surgen en la conciencia o “imaginación” los objetos del mundo, o las imágenes mentales, que serán las encargadas de ensamblarse de forma distinta para terminar por proponer algo original.

Sartre (2005a) divide su obra *Lo imaginario* en dos partes: “Lo

cierto” y “Lo probable”. En esta investigación, que probará cómo la imagen mental es el elemento del que se sirven los escritores para darle originalidad a su obra desde la base de los objetos dados en el mundo, se hará un examen profundo de la primera parte –“Lo cierto”– y no se examinará la segunda –“Lo probable”–, ya que excede a la filosofía fenomenológica.

3.1. “Lo cierto”

3.1.1. La estructura intencional de la imagen

Al comenzar con su trabajo, Sartre (2005a), para exponer la estructura intencional de la imagen, enumera cuatro características; la primera de ellas es: *la imagen es una conciencia*. Así, expresa:

... Nos figurábamos la conciencia como un lugar poblado por pequeños simulacros y esos simulacros eran las imágenes. Sin duda alguna, el origen de esta ilusión se tiene que buscar en nuestra costumbre de pensar en el espacio y con términos de espacio (...). (p. 14)

Sartre (2005a) termina por llamar a este proceso: *ilusión de inmanencia* (p. 16), queriendo decir con esto que es una farsa decir que los objetos del exterior están en el interior de la conciencia. Para precisar este punto dice:

... Cuando percibo una silla, sería absurdo decir que la silla está en mi percepción (...). La percepción es una determinada conciencia, y la silla es el objeto de esta conciencia. Ahora cierro los ojos y produzco la imagen de la silla que acabo de percibir. Al darse ahora la silla como imagen tampoco entraría (...) en la conciencia. Una imagen de silla no es, no puede ser una silla. En realidad, perciba yo esta silla de paja en la que estoy sentado, o la imagine, no deja de estar fuera de la conciencia (...). (p. 16)

Ni siquiera en imagen. No se trata de un simulacro de silla, que habría penetrado de pronto en la conciencia y que no tendría más que una relación “extrínseca” con la silla existente; se trata de determinado tipo de conciencia, es decir, de una organización sintética directamente relacionada con la silla existente y cuya íntima

esencia consiste precisamente en relacionarse de tal o cual manera con la silla existente (...). El objeto de la imagen no es imagen a su vez (...). La palabra imagen no podría, pues, designar más que la relación de la conciencia con el objeto (...). Es una manera determinada que tiene el objeto de aparecer a la conciencia (...). En la trama de los actos sintéticos de la conciencia aparecen, pues, por momentos determinadas estructuras que llamaremos conciencias imaginantes (...). (p. 17)

La segunda característica de la estructura intencional de la imagen es: *el fenómeno de casi-observación*. Para poder expresar qué se entiende por ello, Sartre (2005a) recurre a otro ejemplo:

... En la percepción yo observo los objetos. Entiéndase con lo dicho que, aunque el objeto entre por entero en mi percepción, nunca está dado más que de un lado a la vez. El ejemplo del cubo es conocido (...). Hay que aprehender los objetos, es decir, multiplicar sobre ellos los puntos de vista posibles. El objeto mismo es la síntesis de todas estas apariciones. La percepción de un objeto es, pues, un fenómeno con una infinidad de facetas (...). Los objetos no existen sino en tanto que se piensan (...). (p. 18)

El objeto se presenta, pues, en la imagen como teniendo que ser aprehendido en una multiplicidad de actos sintéticos (...). (p. 19)

En la imagen, en efecto, una conciencia determinada se da un objeto determinado. El objeto es, pues, correlativo de un determinado acto sintético que, entre sus estructuras, comprende un determinado saber y una determinada "intención" (...). (p. 21)

La conciencia nunca precede al objeto (...). (p. 22)

A la tercera característica de la estructura intencional de la imagen Sartre (2005a) la define como: *la conciencia imaginante propone su objeto como una Nada*. Este punto será determinante en *El ser y la Nada*. El autor dice:

... Toda conciencia es conciencia de algo. La conciencia irreflexiva trata de alcanzar objetos (...). La conciencia imaginante de árbol trata de alcanzar un árbol, es decir, un cuerpo que por naturaleza es

exterior a la conciencia; la conciencia sale de sí misma, se trasciende (...). Toda conciencia propone su objeto, pero cada una tiene su manera de hacerlo. La percepción, por ejemplo, propone su objeto como existiendo (...). (p. 22)

Sin embargo, al hablar de la imagen menciona:

... La imagen encierra a su vez un acto de creencia o acto posicional. Este acto puede tomar cuatro formas, y solo cuatro: puede proponer el objeto como inexistente, o como ausente, o como existente en otro lugar; también se puede “neutralizar”, es decir, no propone su objeto como existente (...). (Sartre, 2005a, p. 23)

El ejemplo que utiliza Sartre y que seguirá usando en toda la obra y también en *El ser y la Nada* es la imagen de su amigo Pedro, o de un Pedro. Por eso, siguiendo la idea anterior, donde se forman los actos posicionales, y pensando en Pedro, que acaso esté en Berlín o en su departamento en París, pero no ante mí, se entiende que la imagen se propone como “... Dos actos de negaciones; el cuarto corresponde a una suspensión o neutralización de la tesis. El tercero, que es positivo, supone una negación implícita de la existencia actual y presente del objeto...” (Sartre, 2005a, pp. 22-23). En este caso, de Pedro. Pedro siendo un objeto en el mundo.

... La creencia, en la imagen, propone la intuición, pero no propone a Pedro. La característica de Pedro es (...) ser “intuitivo-ausente” (...). La imagen encierra una determinada nada. Su objeto no es un simple retrato, sino que se afirma; pero al afirmarse se destruye. Por muy viva, por muy fuerte, por muy sensible que sea una imagen, da su objeto como no siendo (...). (Sartre, 2005a, p. 25)

La cuarta característica de la estructura de la imagen es: *la espontaneidad*.

... Una conciencia perceptiva se aparece como pasividad. Por el contrario, una conciencia imaginante se da a sí misma como conciencia imaginante, es decir, como una espontaneidad que produce

y conserva al objeto en imagen (...) el objeto se da como una Nada. La conciencia aparece como creadora, pero sin proponer como objeto ese carácter creador (...). (Sartre, 2005a, p. 26)

3.1.2. La familia de la imagen

Jean-Paul Sartre, siguiendo con el examen de su obra *Lo imaginario*, hace un relevo de lo investigado hasta el momento. Dice que se han examinado determinadas formas de conciencia que se llaman imágenes, pero termina por considerar que lo que podría llamarse, mejor, “imagen mental” abarca una cantidad de conciencias que deberían ser estudiadas.

Las primeras son: *imagen, retrato, caricatura*. Sartre (2005a) dice que:

... la finalidad que se pretende sigue siendo la misma: se trata de hacerme presente la cara de Pedro, que no está aquí (...). Examinemos nuestro ejemplo más profundamente. Hemos empleado tres procedimientos para darnos la cara de Pedro. En los tres casos encontramos una “intención”, y esta intención, en los tres casos, trata de alcanzar el mismo objeto. Este objeto no es ni la representación, ni la foto, ni la caricatura: es mi amigo Pedro. Además, en los tres casos, yo trato de alcanzar el objeto de la misma manera: donde quiero hacer que aparezca la cara de Pedro, donde quiero “hacérmelo presente”, es en el terreno de la percepción. Y, como no puedo hacer surgir su percepción directamente, me sirvo de una materia determinada que actúa como un analogon, como un equivalente de la percepción (...). (p. 30)

En realidad, también aquí somos las víctimas de una ilusión de inmanencia (...). (p. 31)

Siempre se trata, en estos diferentes casos, de “hacerse presente” un objeto. Este objeto no está ahí, y sabemos que no está ahí. Encontramos, pues, en primer lugar, una intención dirigida a un objeto ausente. Pero esta intención no está vacía: se dirige a un contenido, que no es cualquiera, pero que, en sí mismo, tiene que presentar alguna analogía con el objeto en cuestión (...). La aprehensión de estos objetos se hace en forma de imágenes, es decir, que pierden su sentido propio para adquirir otro (...). La intención no se sirve

de ellos sino como medios para evocar su objeto (...). Sirven de representante para el objeto ausente, sin llegar de todas formas a suspender esta característica de los objetos de una conciencia imaginante: la ausencia (...). (p. 32)

Diremos, en consecuencia, que la imagen es un acto que trata de alcanzar en su corporeidad a un objeto ausente o inexistente, a través de un contenido físico o psíquico que no se da propiamente, sino a título de “representante analógico” del objeto considerado (...). Elevándonos así de la imagen que extrae su materia de la percepción a la que la toma entre los objetos del sentido íntimo, podremos describir y fijar, a través de sus variaciones, una de las dos grandes funciones de la conciencia: la función “imagen” o imaginación... (p. 33)

Las próximas conciencias o familias de la imagen son, según Sartre (2005a), *el signo* y *el retrato*. Siguiendo con el punto anterior, el autor menciona:

... Tanto en el signo como en el de la imagen, tenemos una intención que trata de alcanzar un objeto (...). Ahora aparece mi intención; digo: “Es el retrato de Pedro”, o, con mayor brevedad: “Es Pedro”. Entonces el cuadro deja de ser objeto, funciona como materia de imagen. Esta solicitud de percibir a Pedro no ha desaparecido, sino que ha entrado en la síntesis imaginada. A decir verdad, es ella la que funciona como analogon, y es a través de ella como se dirige mi intención hacia Pedro. Me digo: “Toma, pues es verdad, Pedro es así, tiene este ceño, esa sonrisa”. Todo lo que veo entra en una síntesis proyectiva que pretende alcanzar al verdadero Pedro, ser vivo que no está ahí (...). (pp. 38-39)

A la tercera conciencia Sartre (2005a) la titula: *del signo a la imagen: la conciencia de las imitaciones*. Allí dice que: “... No podría tratarse de un lazo extrínseco entre estas dos conciencias...” (p. 39) y pone el siguiente ejemplo, en referencia a un actor que personifica a Chevalier:

... el sombrero de paja (...) envía a Chevalier (...). Descifrar los signos es producir el concepto “Chevalier”. Al mismo tiempo, juzgo: “Imita a Chevalier”. Con este juicio se transforma la estructura de la conciencia. Ahora el tema es Chevalier. Por su intención central, la conciencia es imaginante, se trata de realizar mi saber en la materia intuitiva que se me da (...). Esta materia intuitiva es muy pobre; la imitación no reproduce sino algunos elementos (...) es la inclinación del sombrero de paja sobre la oreja, el ángulo de la barbilla con el cuello (...). Mientras que el retrato nos da fielmente a su modelo en toda su complejidad y que, tanto ante el retrato para los rasgos característicos, lo primero que se nos da en la imitación es lo característico (...). (p. 41)

Al no tener un equivalente completo de la persona imitada, tengo que realizar en la intuición cierta naturaleza expresiva, algo así como la esencia de Chevalier (...). (p. 42)

A la cuarta conciencia Sartre (2005a) la titula: *del signo a la imagen: los dibujos esquemáticos*. Así, dice:

... El dibujo esquemático está constituido por esquemas (...) dos rayas como brazos, una como busto y dos como piernas. El esquema tiene de particular que es intermediario entre la imagen y el signo (...). (p. 44)

La mayor parte de las figuras esquemáticas se leen en un sentido definido. Unos movimientos oculares organizan la percepción, limitan el espacio circundante, determinan los campos de fuerzas, transforman los trazos en vectores (...). La intención se vuelve de perceptiva en imaginada. Pero no sería suficiente, es necesario que la figura se deje interpretar (...). (p. 45)

La interpretación de una figura esquemática depende del saber, y el saber varía de un individuo a otro. Pero las conclusiones siguen siendo las mismas y solo ellas no interesan. En todos los casos, en efecto, encontramos el siguiente fenómeno: un saber que se representa en una pantomima simbólica y una pantomima que es hipostasiada, proyectada en el objeto (...). (p. 47)

Si aparece la imagen, veo en esos pocos trazos negros al hombre que corre (...). Creo la imagen (...). (p. 49)

La quinta familia de la imagen se titula: *caras en la llama, manchas en las paredes. Rocas con forma humana*. Siguiendo con el punto anterior, Sartre (2005a) expresa:

... Tanto en este caso como en el precedente, se trata todavía de movimientos que interpretan formas. Pero existe una considerable diferencia en las actitudes de posición de la conciencia (...). En verdad, esta mancha no representa nada; cuando la percibo, la percibo como mancha, y nada más. De forma que cuando paso a la actitud imaginante, la base intuitiva de mi imagen no es algo que haya aparecido anteriormente en mi percepción. Estas imágenes tienen como materia una pura apariencia, que se da como tal; no hay nada planteado en un principio; en cierta forma se trata de una imagen en el aire, sin substrato. No estamos tan lejos de la imagen mental en que la materia tiene tan poca independencia que aparece como imagen y desaparece con ella. Pero en el caso que estudiamos en este momento aún pretendemos “ver” la imagen (...). (p. 51)

En una palabra, la materia no es la mancha, sino que es la mancha recorrida con la vista de una manera determinada (...). Es decir que formulo una hipótesis basada en esta síntesis libremente operada: confiero un valor representativo a la forma orientada que acaba de aparecer (...). (p. Terminaremos nosotros mismos realizando un acuerdo entre los datos reales de la percepción (las líneas de los arabescos) y la espontaneidad creadora de nuestro movimiento; es decir, que iremos a buscar nosotros mismos la nariz, la boca y la barbilla (...). (p. 52)

Realizado en la mancha por su intermediario, el saber crea la imagen (...). La imagen se da, pues, como un puro fantasma, como un juego que se realiza por medio de apariencias. En la base de esta conciencia hay una tesis neutralizada. Sustituyámosla por una tesis positiva; es decir, demos a la mancha un poder de representación: nos encontraremos ante la imagen hipnagógica (...). (p. 53)

La sexta familia de la imagen o conciencia es titulada por Sartre (2005a) como: *imágenes hipnagógicas, escenas y personajes vistos en el poso del café, en una bola de cristal*. Menciona:

... Es evidente que las visiones hipnagógicas son imágenes (...). Estas imágenes tienen un carácter “fantástico”, lo que proviene del hecho de no representar nunca nada preciso (...). (p. 53)

Estas imágenes alucinatorias en realidad se deben a un debilitamiento del sentido de lo real, de la atención por la vida, gracias al cual las imágenes y las representaciones adquieren un brillo anormal (...). (p. 60)

A la séptima conciencia Sartre (2005a) la titula: *del retrato a la imagen mental*. Comienza haciendo un repaso de todas las conciencias investigadas y concluye que

... A medida que nos elevamos en la serie de conciencias imaginantes, la materia se va empobreciendo. En un primer momento, a pesar de algunas diferencias, lo que se veía en la percepción pasaba tal cual en la imagen (...). A partir de la imitación, lo que aparece en la conciencia imaginante no es en absoluto parecido a lo que se ve en la percepción (...). Como consecuencia, el objeto intencionado a través de la materia crece en generalidad (...). (p. 70)

La palabra escrita es un signo que *intenciona* un objeto y que genera una imagen mental de la que se sirve el escritor cuando construye su obra con base en sus lecturas, caprichos estéticos e influencias. En “Kafka y sus precursores”, Jorge Luis Borges (2009) dice que alguna vez pensó en realizar un examen de los precursores de Kafka. Al principio, confiesa, veía a su objeto de examen como de poco valor, pero luego de profundizar en su estudio, terminó por arrojar unas consideraciones que parecen haber hallado en la paradoja de Zenón, en Han Yu –prolista del siglo IX–, en Kierkegaard, en los poemas de Browning, en León Bloy, en Lord Dunsany los elementos que formaron la obra de Kafka. Sin embargo, una sentencia termina por aniquilarlos a todos. Borges dice “... Lo cierto es que cada escritor crea a sus precursores...” (como se citó en Balderston, 2021, p. 37). Un hombre de genio puede acumular imágenes mentales percibidas de objetos del mundo exterior en su obra, dando por concluida una obra única que termine por ser una sola conciencia imaginante para otro escritor.

3.2. Conciencia e imaginación

En *Lo imaginario*, Sartre (2005a) realiza una conclusión, que será la base para luego examinar la obra de arte:

... Ahora podemos plantear la cuestión metafísica que se ha descubierto lentamente en estos estudios de psicología fenomenológica. Podría formularse así: ¿cuáles son las características que se pueden conferir a la conciencia por el hecho de ser una conciencia que puede imaginar? (...). (p. 221)

La imagen es tan real como cualquier otro existente. El único problema que se plantea a su respecto es el problema de su relación con otros existentes; pero cualquiera que sea esta relación, deja intacta la existencia misma de la imagen. (...). (p. 222)

¿Qué tiene, pues, que ser la conciencia para que pueda proponer sucesivamente objetos reales y objetos imaginados? (...). (p. 223)

Dejo de aprehenderlos en vacío como constituyendo el sentido de la realidad percibida, me los doy, en ellos mismos. Pero como, precisamente, dejo de tratar de alcanzarlos a partir de un presente, para aprehenderlos en ellos mismos, los aprehendo como ausentes, se me aparecen como dados en vacío. Sin duda que existen realmente allá debajo del sillón, y allá donde trato de alcanzarlos, pero como precisamente trato de alcanzarlos donde no se me dan, los aprehendo como una nada para mí. El acto imaginativo es así a la vez constituyente, aislante y aniquilador (...). (p. 224)

Proponer una imagen es constituir un objeto al margen de la totalidad de lo real; es, pues, tener a lo real a distancia, liberarse de ello; en una palabra, negarlo (...). (p. 227)

Lo irreal está producido fuera del mundo por una conciencia que queda en el mundo y el hombre imagina porque es trascendentalmente libre (...). (p. 230)

El hombre está aplastado en el mundo, atravesado por lo real, está lo más cerca posible de las cosas. Sin embargo, en cuanto aprehende de una u otra manera (la mayor parte del tiempo sin representación) el conjunto como situación, lo supera hacia aquello en relación con lo cual es una carencia, un vacío, etc. (...). (p. 231)

De tal manera, la imaginación lejos de aparecer como una característica de hecho de la conciencia se ha descubierto como una condición esencial y trascendental de la conciencia (...). (p. 232)

3.3. La obra de arte

El último punto del libro es: *la obra de arte*. Todo lo visto hasta el momento termina irremediabilmente por concluir con ella. Así, Jean-Paul Sartre (2005a) escribe: "... La obra de arte es un irreal..." (p. 260). Visto el camino recorrido, se entiende que no podría ser de otra forma. La prueba de la Nada, de lo irreal, de la imaginación, todas ellas como intenciones de objetos del mundo exterior en tanto conciencias imaginantes deben llevar a producir, a través de las negaciones que se estudian en *El ser y la Nada*, la creación de algo original. En el título "Las negaciones" de *El ser y la Nada*, Sartre (2005b) escribe:

... En cuanto a la Nada, tendría su origen en los juicios negativos; sería un concepto por el cual se establece la unidad trascendente de todos esos juicios, una función proposicional del tipo: "x no es" (...). Así, la negación estaría "al cabo" del acto judicativo, sin estar por eso "en" el ser. Es como un irreal encerrado entre dos realidades plenas, ninguna de las cuales lo reivindica como suyo: el ser-en-sí, interrogado sobre la negación, remite al juicio, ya que él no es sino lo que es; y el juicio, cabal positividad psíquica, remite al ser, ya que formula una negación concerniente al ser y por ende, trascendente (...). La Nada, unidad conceptual de los juicios negativos, no tiene la menor realidad (...). El problema del ser nos ha remitido al de la interrogación como actitud humana, y el problema de la interrogación nos remite al del ser de la negación (...). Sería vano, pues, negar que la negación aparece sobre el fondo primitivo de una relación entre el hombre y el mundo; el mundo no descubre sus no-seres a quien no los ha puesto previamente como posibilidad (...). (p. 45)

Si mi auto sufre una panne, interrogaré al carburador, a las bujías, etcétera; si mi reloj se para, puedo interrogar al relojero sobre las causas de esa detención, pero el relojero, a su vez, formulará interrogaciones a los diferentes mecanismos del aparato. Lo que espero del carburador, lo que el relojero espera de los engranajes del reloj, no es un juicio, sino una develación de ser sobre el fundamento de la cual pueda emitirse un juicio. Y si espero una develación de ser, quiere decir que estoy a la vez preparado para la eventualidad de

la develación de un no-ser. Si interrogo al carburador, quiere decir que considero como posible que en el carburador no haya nada (...). (p. 46)

4. Conclusión

El artículo primero de la ley de propiedad intelectual no dice nada sobre que, en el trabajo del escritor, sea necesaria la originalidad. Sin embargo, Delia Lipszyc (2019), comentadora de la ley, advierte que este es un requisito no enumerado, pero indispensable. Lo mismo dice Miguel Ángel Emery (2009) y la jurisprudencia citada, principalmente el caso *Katchadjian*, mencionado en la introducción de esta investigación. La única disidencia la plantea, acaso, Julio Raffo (2011), al considerar que no existe tal requisito de originalidad en la ley y que se torna metafórico que la exijan la jurisprudencia y la doctrina.

A lo largo de la presente investigación, precisamente en el punto 2, se ha hecho referencia a lo que Jorge Luis Borges y también Edmund Husserl pensaban sobre cómo es la tarea del poeta, del escritor, del dramaturgo. Borges dice, en la mencionada conferencia de la Universidad de Indiana: "... Si yo fuera realmente un poeta, yo sentiría que cada instante de mi vida es una suerte de arcilla para mi obra, a la que debo labrar, dar forma, moldear" (Barnstone, 2021, p. 29). Y Edmund Husserl, en una carta dirigida al poeta Hugo von Hofmannsthal el 12 de enero de 1907, dice algo similar:

... El artista que "observa "el mundo para obtener de él "conocimiento" del ser humano y de la naturaleza para sus propios fines se comporta hacia él de modo semejante al fenomenólogo (...). Solo que el artista no aspira, a diferencia del filósofo, a indagar y asir en conceptos el "sentido" del fenómeno del mundo, sino a apropiárselo de manera intuitiva a fin de reunir, de la abundancia de formaciones [Gebilde], los materiales para las configuraciones estéticas creativas (...). (como se citó en Mendoza Canales, 2017, p. 429)

Se puede advertir, en este primer avance sobre la investigación acerca de la originalidad o la "Nada creativa" de Jean-Paul Sartre, que ya los poetas pueden sentirse identificados con el trabajo del

fenomenólogo. Por eso, en el punto 3 de esta investigación se hace un examen exhaustivo de la primera parte –“Lo cierto”– del libro de Sartre *Lo imaginario*. A lo largo del punto mencionado, se puede llegar a la conclusión de que, en la conciencia o “imaginación”, las imágenes mentales son los elementos que utilizan los escritores como material para forjar su obra. Fue, a esos fines, indispensable hacer un repaso desde lo cierto hasta lo que podía llegar a perderse en la indeterminación.

Finalmente, de acuerdo con el análisis de las obras de Sartre (2005a), se comprueba que “... la obra de arte es un irreal...” (p. 36).

La originalidad es esto. Es el trabajo presentado: la adquisición de imágenes mentales y su ensamblaje en una obra totalizadora que, claro, seguirá siendo un irreal. Luego será un signo que tratará de alcanzar a su objeto y que terminará constituyendo, para otro artista, otra imagen mental, que acaso cumpla su función, perpetuando la serie y arrojando, a través de las negaciones, objetos nuevos al mundo exterior.

Esta investigación concluye, entonces, con una sorpresa. Si el escritor ve las partes y el lector ve una idealización de la totalidad de la obra, la obra, formada por fragmentos de *conciencias imaginantes*, no será original para el creador, pero sí lo será para el lector, que pasa a tener una actitud activa: *crea la originalidad en la obra de arte literaria*.

Veamos el camino recorrido. Al principio, se presentó el caso de *Katchadjian*, en el que María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges y sucesora universal de toda su obra, acusaba a Pablo Katchadjian de haber plagiado el cuento “El Aleph” de Borges, que el procesado tituló como *El Aleph engordado*. En la misma acusación se describe el procedimiento empleado por Katchadjian. A simple vista, parecería configurarse el delito de plagio, o de falta de originalidad, que establece la ley. Sin embargo, de las pericias surge que la obra, más allá de contener una copia textual del cuento de Borges, sigue siendo original. En esta investigación se demostró, con el método de Jean-Paul Sartre y de Edmund Husserl, cómo una obra de arte sigue siendo original más allá de la transcripción literal de la considerada plagiada o defraudada. Porque al entrar el objeto exterior en el interior, se genera una imagen mental, un análogo del objeto percibido. Se crea algo imaginario y único (Sartre, 2005a, p. 36).

Borges conoció cuáles fueron los actos de percepción que le permitieron aprehender lo dado en el mundo: objetos, pinturas, fragmentos de otros cuentos, argumentos de película u obras de teatro. Es imposible, desde la fenomenología de Husserl, poseer una conciencia que no esté construida por *lo dado en el mundo*. El creador artista conoce cuáles fueron sus influencias. Sabe, o sospecha, que lo que edifica no es del todo original.

Pablo Katchadjian utiliza el mismo procedimiento que utilizó Borges, solo que lo hace sin disfraces. Copia íntegramente el cuento, lo aprehende y crea una obra que, al igual que en el caso de Borges, nunca es original para el artista creador que ve la estructura, los precedentes y las influencias, pero sí lo es para el lector, que no ve una multitud de actos de percepción. El lector no especialista no ve cómo está construido *El Aleph engordado*. En una segunda instancia, ve la obra como una totalidad. Lo que le queda es un procedimiento de ideación que constituye un solo acto de percepción. De esa forma, la obra de arte siempre es original para él. Y el artista creador que se siente plagiado no podrá jamás acusar de plagio al continuador de la idea de la que se toma préstamo, ya que él mismo construyó su obra sobre la base de otras obras y percepciones, creando así una obra que no puede ser nunca falta de originalidad. Por eso, es grato concluir con la siguiente sentencia: *toda obra literaria es original para el lector*.

Bibliografía

- Balderston, D. (2021). *El método Borges*. Ampersand.
- Barnstone, W. (Ed. y Fot.). (2021). *Borges: El misterio esencial. Conversaciones en universidades de los Estados Unidos* (trad. y notas M. Hadis). Sudamericana.
- Borges, J. L. (2009). *Obras completas* (edición crítica, Vol. I, II y III, anotada por R. Costa Picazo e I. Zangara). Emecé.
- Katchadjian, P. (2009). *El Aleph engordado*. <http://tallerdeexpresion1.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/123/2012/04/El-Aleph-Engordado.pdf>.
- Emery, M. A. (2009). *Propiedad intelectual*. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma.
- Lipszyc, D. (2019). *Régimen legal de la propiedad intelectual. Derechos de autor y derechos conexos*. Hammurabi.

- Mendoza Canales, R. (2017). Carta de Edmund Husserl a Hugo von Hofmannsthal, 12.01.1907. *Areté*, 29(2), 427-430.
- Raffo, J. (2011). *Derecho autoral. Hacia un nuevo paradigma*. Marcial Pons.
- Sartre, J. P. (2005a). *Lo imaginario. Psicología fenomenológica de la imaginación* (trad. M. Lamana). Losada.
- Sartre, J. P. (2005b). *El ser y la Nada. Ensayo de ontología fenomenológica* (trad. Juan Valmar). Losada.
- Szilasi, W. (1973). *Introducción a la fenomenología de Husserl* (trad. R. Maliandi). Amorrortu.

Legislación citada

Ley 11723, Régimen legal de la propiedad intelectual, BO 30/09/1933.

Jurisprudencia citada

- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala A, (18/11/1960), *Revista jurídica argentina La Ley*, 101-413, Buenos Aires.
- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala 05, *Katchadjian, Pablo s/Procesamiento*, sentencia, 15 de mayo de 2017, Magistrados: Pinto - Pociello Argerich, Id SAIJ: FA17060007.

Estudios

* * * *

¿Puede un registro basado en *blockchain* funcionar como una herramienta de “resguardo/protección” para las obras de arte generadas por la inteligencia artificial?

* * * *

Milagros Magnin Vergés

Profesional independiente

milamagninverges@gmail.com

Resumen

El presente trabajo busca reflejar cómo las obras de arte creadas por las inteligencias artificiales (IA) interpelan la necesidad de dinamizar el derecho de autor y exponen el protagonismo de la tecnología tanto en el proceso creativo como en la gestión de derechos. El objetivo es evidenciar la intersección entre arte y tecnología y evocar, frente al actual vacío legal desde la propiedad intelectual (PI) respecto a las obras de las IA, la posibilidad de implementar el uso de sistemas o mecanismos alineados con la tecnología para ejercer y reclamar derechos para una adecuada vigilancia activa y ágil sobre la base de información segura, trazable e inmutable. Para ello, se abordan tensiones y fricciones entre creatividad humana y artificial en el marco de la PI y se analizan particularidades de diversos casos. Asimismo, se indaga sobre la eficacia de las tecnologías basadas en la cadena de bloques y su impacto en el ecosistema de la PI, buscando comprender argumentos mediante el análisis de *whitepapers* publicados por el máximo organismo a nivel mundial de la PI. Como resultado final, se hizo foco en la necesidad subyacente de seguridad jurídica, satisfacción de tutela y protección de realidades en constante cambio, aun cuando existen lagunas en el derecho. Por ello, no se plantea una solución al dilema que enfrenta el derecho de autor en la temática, sino que se propone una alternativa –el potencial de un registro– con las características que le otorga estar basado en *blockchain* como herramienta eficaz de resguardo o respaldo de “autoría/propiedad” para este tipo de obras, su valor a tal fin y cómo este puede ser útil,

sostenible y sustentable en el tiempo, además de aportar transparencia tanto en la etapa previa como posterior a su regulación sin obstaculizar, sino fomentando, la innovación.

Palabras clave: copyright, derecho de autor, inteligencia artificial, arte, creatividad, innovación, creatividad humana y artificial, obras de arte creadas por IA, autoría de obras de arte creadas por IA, *blockchain*, registro de propiedad intelectual basado en *blockchain*, entorno digital, propiedad intelectual.

Can a Blockchain-based Registry Function as a “protection/safeguard Tool” for Artificial Intelligence Generated Artwork?

Abstract

The present paper intends to reflect how artificial intelligence (AI) artworks question the need to dynamise copyright and expose the role of technology both in the creative process and the management of copyright. The purpose is to evidence the intersection between art and technology and evoke, faced with the present legal gap of intellectual property (IP) with regard to AI generated artworks, the chance to implement the use of systems or mechanism lined up with technology to execute, enforce and claim rights as well as for an adequate, active and agile surveillance based on safe, traceable and immutable information. In order to do this, the tensions and frictions between human and artificial creativity within the framework of IP are approached and special characteristics of different cases are analysed. At the same time, the effectiveness of blockchain technologies and their impact on the IP ecosystem are studied and discussed through the whitepapers published by the world’s highest IP organization (WIPO). A highlight in this work is the underlying need of legal certainty about authorship and protection for the ever-changing realities even when there are still some gaps in the law. Finally, a solution to the dilemma and lack of copyright in this subject is not proposed but rather an alternative to contribute in this matter: this is the potential of a blockchain-based registry as an efficient tool for safeguarding “authorship/ownership” of AI generated works of art, in addition of its value for that purpose and its usefulness, sustainability in time, providing transparency in the period of time before and after its legal regulation –if it occurs– without being an obstacle but fostering innovation.

Key words: copyright, author’s right, artificial-intelligence art, creativity, innovation, human and artificial creativity, works of art created by AI, author’s right of works of art created by AI, blockchain, intellectual property registration based on blockchain, digital environment, intellectual property.

É possível que um registro baseado em blockchain possa funcionar como uma ferramenta de “resguardo/proteção” para as obras de arte geradas pela inteligência artificial?

Resumo

O presente trabalho busca refletir como as obras de arte criadas pelas inteligências artificiais (IA) interpelam a necessidade de dinamizar o direito de autor e expõem o protagonismo da tecnologia tanto no processo criativo quanto na gestão de direitos. O objetivo é evidenciar a interseção entre arte e tecnologia e evocar, ante o atual vácuo legal desde a propriedade intelectual (PI) a respeito das obras das IA, a possibilidade de implementar o uso de sistemas ou mecanismos alinhados com a tecnologia para exercer e reclamar direitos para uma adequada vigilância ativa e ágil sobre a base de informação segura, rastreável e imutável. Para tal, são tratadas tensões e fricções entre criatividade humana e artificial no âmbito da PI e são analisadas particularidades de diversos casos. Além disso, indaga-se sobre a eficácia das tecnologias baseadas na cadeia de blocos e seu impacto no ecossistema da PI, procurando compreender argumentos mediante a análise de whitepapers publicados pelo máximo organismo a nível mundial da PI. Como resultado final, salientou-se a necessidade subjacente de segurança jurídica, satisfação de tutela e proteção de realidades em constante mudança, ainda quando existam lacunas no direito. Portanto, não se propõe uma solução para o dilema que enfrenta o direito de autor na temática, senão que se propõe uma alternativa –o potencial de um registro– com as características que lhe outorga estar baseado em blockchain como ferramenta eficaz de resguardo ou apoio de “autoria/propriedade” para este tipo de obras, seu valor a tal fim e como este pode ser útil e sustentável no tempo, além de fornecer transparência tanto na etapa prévia quanto posterior à sua regulamentação sem obstaculizar, senão fomentando, a inovação.

Palavras-chave: copyright, direito de autor, inteligência artificial, arte, criatividade, inovação, criatividade humana e artificial, obras de arte criadas por IA, autoria de obras de arte criadas por IA, blockchain, registro de propriedade intelectual baseado em blockchain, ambiente digital, propriedade intelectual.

La creatividad es la inteligencia divirtiéndose.

Albert Einstein

1. Introducción¹

El siglo XXI está atravesado o marcado por la tecnología y los cambios que ella trae; así, subyace la necesidad de evaluar el cambio, pero desde el cambio mismo dada su disrupción. Si bien la tecnología trae nuevos desafíos, ella también puede ser la forma de abordarlos.

1.1. Cuestiones a considerar

El concepto de “autor” es concebido solo respecto a la persona humana, por ello, no existe una protección desde el derecho de propiedad intelectual (PI) para las obras de arte generadas por la inteligencia artificial (IA).

El derecho de autor es un derecho no registrable –principio de no formalidades– y por ello el registro es declarativo y voluntario. La importancia del registro es la prueba de presunción de autoría, existencia de la obra y fecha cierta de su inscripción. Debido a que las obras de IA no están contempladas como obras protegidas bajo derechos de autor, su registro no procede por ser el resultado de una máquina y no de una persona física.

La finalidad de la PI es el fomento de la creatividad e innovación. Existen fricciones a la hora de analizar la creatividad artificial vs. la humana, pero si hay algo en claro, es que la sinergia de ambas es expansiva y única, ya que por separado no se obtendrían los mismos resultados. Las tecnologías basadas en IA son altamente innovadoras por su capacidad de procesamiento y generación de nuevos resultados. El interrogante es si esta clase de obras, sin lugar a dudas creativas e innovadoras, encuentran “fomento y resguardo” desde la PI hasta tanto se cree un marco regulatorio que las ampare.

La evolución de la tecnología impactó en el arte; no solo en el proceso creativo, sino que también cambió los hábitos, cambió el comportamiento, cambió el mercado y, específicamente, las tecnologías de

1 El presente trabajo es una adaptación de la tesina final, de fecha diciembre de 2021, correspondiente a la Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación, dictada por la Universidad de San Andrés con el aval de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

registro distribuido (TRD)² —precisamente las *blockchain*—, que son grandes protagonistas del cambio.³ Este cambio conlleva riesgos, pros y contras. Hoy, existe principalmente en entornos digitales un mercado que rápidamente se consolidó de la mano de la evolución tecnológica y su dinámica está marcando un rumbo que nos permite entender la importancia del registro de los derechos de PI no registrables y de un sistema responsable y transparente en la gestión de estos activos.

-
- 2 A los fines de este trabajo, cuando se utiliza la sigla TRD es para aludir en forma indistinta e igual a los términos *blockchain* o “cadena de bloques”. Existe una relación de género-especie entre TRD y *blockchain*, en la cual es esta última —dadas sus particulares características— la tecnología sobre la que se realiza todo el análisis de este trabajo.
 - 3 Es inevitable citar los *tokens* no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés). Estos activos intangibles radicalizaron en pandemia el nicho del arte en entornos digitales, a tal punto que el arte físico buscó *tokenizarse* para formar parte de este mundo. Artistas tradicionales y consolidados por largos años también buscaron explorar este horizonte; las casas de subasta —incluso las más grandes del mundo— se lanzaron al universo NFT; los artistas emergentes y los coleccionistas ya forman parte de una comunidad con crecimiento exponencial en este entorno y nacen nuevas plataformas que funcionan como *marketplaces* de compraventa. Es decir, las obras de arte y sus artistas encontraron en entornos digitales el acceso a mercados globales, visibilidad a mayor audiencia, gestión de sus derechos de PI sobre sus creaciones, reducción de costos y ampliación de ganancias, y no solo precio de venta, sino también de reventa. Los NFT impulsaron y ponen en valor tanto la democratización en el consumo de arte como su autenticidad. Las obras de arte creadas por IA y los NFT comparten las características de ser únicas y su escasez. Las obras realizadas por una IA también son *tokenizables*, participan activamente en este mercado y alcanzan precios considerables (es fundamental entender que ello viene acompañado de un creciente ecosistema en torno a las finanzas descentralizadas, también porque las criptomonedas han ganado terreno y confianza y los NFT son un vehículo para introducir más adeptos en ese ámbito). Los NFT y la PI se entrelazan; estos intangibles suponen para su comprador un título de propiedad del *token* representado por la obra de arte subyacente y los derechos de PI de la obra no se transfieren, solo el autor/propietario de la obra puede estipular los derechos y/o condiciones de uso del *token* como también las obligaciones que recaen sobre el propietario del NFT. Es este un caso en el cual se pone de manifiesto la importancia de tener a disposición herramientas, como un registro de obras de arte para así darles resguardo a los titulares de las obras frente a los usos fraudulentos de los NFT que las representan.

Frente a la situación actual, surge la posibilidad de pensar en un derecho de PI⁴ sustentable en el tiempo y sostenible –bastarse a sí mismo para reflejar todo el ciclo de vida del activo de PI– para las obras de arte creadas por la IA. Es decir, ¿pueden las *blockchain* ser una herramienta eficaz para “resguardar” este tipo de obras incluso durante la etapa previa y aun posteriormente a la regulación de los derechos de autor que pudieran corresponder?

Por un lado, la tecnología *blockchain* posee características que, a diferencia de sistemas manuales (registros tradicionales), la convierten en ventajosa, confiable y auditable en forma segura. Las certificaciones generadas con esta tecnología son las que se imponen en los entornos digitales y también son usadas en arte físico. Por el otro, las tecnologías basadas en IA evolucionan constante y rápidamente, implicando que, en lo relativo a obras creadas por la IA y su protección, esa realidad que el derecho buscará regular seguirá expuesta a cambios y, con ello, existirá la probabilidad de nuevas lagunas legales. La evolución tecnológica dinamiza el derecho de autor, entonces *resultaría de gran importancia crear mecanismos o herramientas que se sustenten⁵ y sean sostenibles en el tiempo a los fines de una continua “protección/resguardo/garantía” sobre las obras de arte de las IA.*

Un registro de obras generadas por IA basado en *blockchain* tiene el potencial de ser una herramienta eficaz de respaldo o resguardo para sus creadores/propietarios, en el que pueden acreditar y constituir prueba fehaciente de tal vinculación y derechos con relación a la obra. Este permite crear asientos con documentos e información aportada por el usuario vinculado a la obra, los cuales adquieren importancia porque: i) funcionan como presunción de paternidad, prueba de existencia de la obra, de sus diferentes etapas de creación o procesos y tecnología usada; y ii) le otorgan fecha cierta a la obra y documentos/material respaldatorio. A los fines de la gestión de los derechos: i) generan un certificado de autenticidad de las obras (ejerce como un medio o forma de diferenciarse de copias); y ii) permite

4 Aún no sabemos si, modificando o no el concepto de autor, se creará un derecho *sui generis* o se creará una nueva categoría de PI.

5 Es decir, sustentarse implica que la documentación aportada deberá bastarse a sí misma.

identificar en forma segura y simple la cadena de comercialización –transferencias– de la obra. También, los creadores y/o artistas involucrados construyen un historial sobre cada obra registrada en la cual intervienen. Podrían, en este sentido, aportar: i) un manifiesto que contenga la idea que buscan expresar a través de sus obras de arte, cuál es la historia que estas cuentan o intención detrás de la obra; y ii) documentación *on y off chain*, como ser *links* o perfiles que complementen el historial de las personas involucradas.

Por todo lo antes manifestado, el objetivo de este trabajo es evidenciar la intersección entre el arte –obras de arte visuales– y las tecnologías basadas en IA, su evolución en el tiempo, su relación con la PI y los dilemas para el derecho de autor. Asimismo, se busca exponer la importancia del avance tecnológico, específicamente de las tecnologías *blockchain* y su intersección con las obras de arte –en general, incluidas las de IA– y la gestión de la PI, y cómo también el paso del mundo físico al digital pone en valor la eficacia de las tecnologías basadas en la cadena de bloques e impacta en el ecosistema de la PI. Por último, se procura destacar, según el contexto actual, el potencial de un registro con las características que le otorga estar basado en *blockchain* como herramienta eficaz de resguardo o respaldo de “autoría/propiedad” y cómo este puede ser útil, sostenible y sustentable en el tiempo y aportar transparencia tanto en la etapa previa como posterior a la regulación de las obras de arte de IA por parte de la PI.

Esta investigación se centra en el valor de una PI responsable y sustentable en el tiempo, en entender cómo en el creciente entorno digital donde interactuamos y la evolución tecnológica omnipresente en toda nuestra vida, incluso en nuestra propiedad y derechos, hacen cada vez más necesario el uso de sistemas o herramientas de protección alineadas con la tecnología para gestionar derechos, para ejercerlos, para reclamarlos y para una adecuada vigilancia activa y ágil sobre la base de información segura, trazable e inmutable. De ahí, el valor de un registro basado en *blockchain* para las obras de IA. Asimismo, se analiza el potencial que tiene esta clase de registro para contribuir con la PI en relación con las obras generadas por IA y para fomentar transparencia. Y, por último, hacer manifiestas las ventajas del registro como base de datos, el cual es una gran fuente de infor-

mación económica y cultural relevante con relación a este tipo de obras, pero sobre todo para la PI, porque aporta datos sobre innovación, creatividad y tecnología. Es decir, información que permitirá entender cuán relevante será su protección, su potencial e incentivos desde lo jurídico, por un lado, y desde lo económico, por el otro.

Metodológicamente, para el desarrollo del objetivo planteado se analizarán:

1. Las fricciones en la creatividad humana y artificial para entender estas creaciones y cuál es la relación IA-IP, la discusión sobre la autoría de las máquinas y los casos “New Rembrandt”, “Aaron”, “Edmond De Belamy” y “Ai-Da”.
2. Las características de las tecnologías basadas en la cadena de bloques, los puntos de contacto y diferencias con la IA y las obras de arte generadas por esta, para así entender la función y utilidad de las *blockchain* y el manejo de los derechos de PI sobre ella. Asimismo, cómo los artistas se vinculan con sus obras, asumen el control de estas y demuestran su autenticidad en entornos digitales basados en *blockchain*. Además, se estudiarán los pros y contras de los NFT (siglas en inglés para *tokens* no fungibles) y los casos “Everyday’s”, “Girl with balloon” y “Decentraland”. Se irán planteando interrogantes a lo largo del desarrollo de los puntos 2 y 3 no con la finalidad de dar respuesta, sino más bien para reflejar el cambio de paradigma que en los hechos avanza rápidamente, pero para el derecho de autor despierta un gran abanico de cuestionamientos y dilemas por resolver. En definitiva, una interpelación que está abierta a diversas interpretaciones y puntos de vista.
3. El potencial de los registros de PI basados en *blockchain* y las recientes iniciativas y *whitepaper* de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para así comprender su potencial para la PI y las obras de arte de la IA y el valor para los usuarios. Para ello, se revisarán los casos “Safe Creative” y “Leftherian”.

2. Comprendiendo la inteligencia artificial

El término “inteligencia artificial” fue acuñado por primera vez en la conferencia de Dartmouth en el año 1956 por el informático John

McCarthy. La IA tiene sus raíces en la lógica, la matemática, las ciencias cognitivas, la filosofía y la computación, lo cual implica una diversidad de enfoques que hace difícil una definición única, pero como aproximación general se la suele describir como aquellos sistemas computacionales desarrollados para imitar el comportamiento humano y realizar tareas. Una conceptualización avanzada del término “inteligencia artificial” se aplica a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción –con cierto grado de autonomía– con el fin de alcanzar objetivos específicos (Comisión Europea, 2018).

La inteligencia artificial como campo científico de la informática no es nuevo; de hecho, hace más de medio siglo que viene siendo estudiado y desarrollado, pero ha sido el avance de la tecnología lo que le ha permitido potenciarse, sofisticarse y, sobre todo, ser inescindible de la realidad actual, porque está más vigente que nunca y es indiscutida su omnipresencia en la vida cotidiana: de diversas maneras y en la gran mayoría de las cosas con las que interactuamos.

Hay que destacar que también, a lo largo del tiempo, su evolución ha sido cíclica, en la que los avances de la IA entran en fases de congelamiento y transitan lo que se conoce como “los inviernos de la IA”, que provocan estancamiento, desaceleración y frustración hasta que comienza a despertarse el optimismo y llegan los famosos “veranos de la IA”, con una notable activación científica y de investigación en torno a la IA. Las inversiones, la financiación, la especulación y las expectativas sobre sus resultados son las responsables de estos picos y caídas en el ámbito de las tecnologías basadas en IA. Es por ello que las promesas incumplidas de la IA tienen un costo; visualizar esa causa-efecto permite entender que mientras más se pueda desmitificarla, más realista será su interpretación y, en consecuencia, conducirá a conclusiones más acordes para analizar su impacto, como también para la toma de decisiones en cada caso, para delinear una protección legal y para definir políticas más sustentables en el tiempo.

2.1. La prueba de la “inteligencia de las máquinas”

Alan Turing es considerado uno de los padres de la ciencia de la

computación moderna. En el año 1950, su cuestionamiento respecto a si las máquinas podían pensar lo llevó a la necesidad de definir términos involucrados, como son los de “máquina” y “pensar”, pero estos, aparentemente, resultaron ambiguos, por lo que Turing optó por un abordaje al tema desde el juego de la imitación. Entonces, en su artículo “Computing, machinery and intelligence” (Turing, 1950) describió lo que se conoce como el test de Turing, el cual es utilizado para demostrar la inteligencia de una máquina, toda vez que esta pueda emular conversaciones dando respuestas como las de un humano y, de ese modo, inducir al destinatario del mensaje (juez) en la falsa creencia de que su emisor es un humano.

Es decir, esta prueba pretende demostrar la capacidad de las máquinas, en cierta forma, medir y poder confirmar su inteligencia para estar a la altura de un humano y, de hecho, lograr hacerse pasar por uno y ser indistinguible respecto a este.

En el caso de las obras artísticas generadas por IA, encontramos casos en los que han sido expuestas en algunos de los museos, galerías y exposiciones de arte más prestigiosos del mundo⁶ junto a aquellas creadas por autores humanos, por lo que el test de Turing resulta exitoso en relación con los espectadores;⁷ incluso algunas han alcanzado un valor económico significativo y equiparables a las obras de importantes artistas humanos. Esta realidad abre la reflexión sobre si la IA es una entidad creativa en sí misma.

2.2. El argumento de la habitación china

John Searle (1980), filósofo de la Universidad de Berkeley, presentó en su artículo “Minds, brains and programs” el argumento de la habitación china. Es un experimento mental que pretende desafiar la

6 I.e.: Aaron ha sido expuesto en el Victoria & Albert Museum (Londres), en el Stedelijk Museum (Amsterdam), en la Tate Gallery (Londres) y en el Museo de Arte Moderno (MOMA, San Francisco), entre otros.

7 Se consultó a un número de participantes respecto a las obras generadas por IA y las creadas por artistas humanos exhibidas en el Art Basel (feria anual de arte contemporáneo de vanguardia); el 75% de las veces pensaban que las obras generadas por IA habían sido creadas por un artista humano, no podían percibir la diferencia (Elgammal, 2018).

premisa germinadora del test de Turing sobre si las máquinas pueden pensar, atacando la idea de que nuestra mente puede asimilarse a un programa de ordenador.

El experimento mental implica una habitación cerrada; dentro, hay una persona que tiene total desconocimiento del idioma chino; fuera de ella hay otra persona, cuyo idioma nativo es el chino y desconoce totalmente qué hay dentro de la habitación, la cual solo tiene dos rendijas o buzones, uno de entrada y otro de salida. La dinámica del experimento, con el fin de comunicarse, inicia con un mensaje que contiene los símbolos en chino que es introducido mediante uno de los buzones de la habitación; el individuo del interior lo recibe y cuenta con manuales que contienen reglas e instrucciones basados en la sintaxis del lenguaje, que deberá seguir para poder contestar correctamente combinando los símbolos chinos correspondientes y, de esa forma, entregar el mensaje a través del buzón de salida de la habitación.

Como se puede advertir, la finalidad buscada por Searle era demostrar que un ordenador, siguiendo las reglas del programa, puede –de acuerdo con los datos de entrada (*input*)– generar datos de salida (*output*) correctos. En este caso, con una coherencia verbal y gramatical, el sujeto que está dentro de la habitación puede comunicarse y hasta convencer de que es un chino. Así, la discusión planteada pretende poner en evidencia una realidad aparente, ya que es un programa que está ejecutando acciones sin entender lo que hace y por qué lo hace, de hecho, ignora que los datos (símbolos chinos) que recibe son preguntas y los datos que se “procesan y se entregan” son las respuestas a esos interrogantes; también desconoce que el resultado de esta dinámica se traduce en una conversación y, del mismo modo, lejos está de interpretar el contenido, es decir, lo que se está comentando, informando o debatiendo en esa conversación. Puede reconocer la sintaxis, los símbolos, combinarlos lógicamente y coherentemente, pero no puede comprender la semántica, su contenido, el ordenador no tiene conciencia de sí mismo, de la razón de ser de sus acciones, porque lo que corre es un programa.

Ello le permite evidenciar a Searle (1980) que superar el test de Turing no es suficiente para probar que una máquina es inteligente, sino que esta inteligencia es simulada y, en consecuencia, no se pue-

de calificar que aquello que la máquina realiza implica pensar, por ende, tampoco requiere la existencia de una “mente”. Por el contrario, sostenía que aquello que la mente puede crear es producto de procesos biológicos, por ello, los ordenadores solo podrían simular estos procesos.

Este argumento pretende hacer visible la falta de intencionalidad del ordenador; solo hay una manipulación sintáctica (símbolos chinos) porque es un comportamiento que responde al seguimiento de normas y reglas lógicas y, por el contrario, la mente humana realiza manipulaciones semánticas al comprender los símbolos utilizados.

Bajo este análisis, sería interesante preguntarnos si debería pensarse en reconocer otro tipo de inteligencia para la IA en lugar de buscar asimilarla a la inteligencia humana.

Los aportes de Turing (1950) y Searle (1980) son de gran relevancia; a pesar del tiempo transcurrido desde su publicación, continúan vigentes como criterios que marcan, en definitiva, aspectos radicales sobre los que se basa el debate y el análisis de las implicancias que tiene la IA para abordar los criterios de su protección y reconocimiento de derechos. Asimismo, cabe destacar que las categorizaciones de la IA, como se verá más adelante, también surgen de estos conceptos analizados.

Cuando estudiamos la repercusión de esta tecnología en el campo del arte, se genera un cuestionamiento cuya esencia también comprende el análisis de los criterios antes comentados. Ello es así porque los derechos autorales no están despojados de un contenido de intencionalidad para dar vida a la obra artística, más aún, requiere de la impronta de su autor, que le otorga la calidad de obra original para hacer viable su protección.

2.3. Redes neuronales. *Machine y deep learning*⁸

Según lo comentado hasta aquí, se podría decir que la inteligencia implica mucho más que mantener un diálogo coherente, entonces podríamos preguntarnos: ¿han sido las máquinas lo suficientemente inteligentes como para hablar de inteligencia artificial? y, en conse-

8 Para una mejor comprensión técnica de los términos y su funcionamiento, ver Drexel et al. (2019).

cuencia, ¿los resultados generados –las obras– son exclusivas creaciones de esa inteligencia?, ¿son enteramente atribuibles a ella? Es por ello que son necesarias las distinciones técnicas sobre esta tecnología, en términos generales, a los fines de este trabajo.

Existen ciertas categorías de IA (López de Mántaras, 2018) que, según su alcance y ámbito de aplicación, nos permiten apreciar hasta dónde se llegó y hacia dónde transita y se encamina su desarrollo, es decir, a dónde posiblemente podríamos llegar. Así, existe la IA débil o estrecha, que es aquella caracterizada por ser una inteligencia específica y está entrenada y capacitada para realizar una tarea concreta con un resultado puntual, pero no se adapta al entorno, con lo cual el programa puede ser un genio para ganar un partido de ajedrez, pero no sabe jugar a las damas; a pesar de ser más sencillo, no ha sido entrenado para ello.

Por otro lado, la IA fuerte es aquella que pretende ser consciente de sí misma y hasta generar una emocionalidad y adaptación con el entorno, lo que la colocaría en una situación similar a la mente humana para resolver todo tipo de tareas. Es una gran ambición lograr este tipo de IA; ese ideal conduciría a arribar a lo que se conoce como “singularidad”: no se simula una mente, sino que es una mente que puede alcanzar una inteligencia superior a la humana.

Una tercera categoría es la IA general; a diferencia de la débil, esta puede realizar multitareas, pero no lograría una superinteligencia con estados mentales, propios de la IA fuerte.

La inteligencia artificial contiene un subcampo que se conoce como *machine learning* (ML) o “aprendizaje automático”, que es un proceso basado en el análisis de datos mediante diferentes algoritmos que contienen un conjunto de reglas a aplicar. El uso más básico del ML es la práctica de utilizar algoritmos para parsear datos, aprender de ellos y luego ser capaces de hacer una predicción o sugerencia sobre algo. Los algoritmos mediante el procesamiento de datos pueden entrenarse constantemente y ello les permite perfeccionarse. El ML ha evolucionado, logrando una técnica que se integra, a su vez, como un subcampo dentro de él llamado *deep learning* (DL), que predica el aprendizaje desde el ejemplo; es un programa que logra extraer patrones a partir de los datos utilizados. La implementación de esta técnica se lleva a cabo utilizando el modelo de redes neuronales ar-

tificiales, que se basan en una arquitectura que suele establecerla el programador e intenta simular o imitar el sistema biológico de funcionamiento de las neuronas del cerebro humano.

En definitiva, los sistemas de IA aprenden mediante un entrenamiento que los va dotando de cierta capacidad de autonomía para la toma de decisiones –¿decisiones artificiales?–, y aquí el interrogante que subyace hasta nuestro presente continúa en debate: ¿la intención previa sigue siendo patrimonio de los humanos detrás de la IA?

3. La relación IA-IP

Los sistemas de propiedad intelectual han sido diseñados con el objetivo primordial de promover, estimular e incentivar la innovación y las creaciones humanas en los sistemas económicos, culturales y sociales.

Tanto la innovación como la creatividad siempre fueron consideradas –se diría, de manera prácticamente incuestionable– como aspectos propios de la esencia humana, por ello, la PI creó marcos de protección apropiados de acuerdo con una realidad donde no se concebía semejante intromisión de la tecnología y, menos aún, el alcance e impacto de esta última.

¿Los humanos ya no son la única fuente de creatividad e innovación? Ante esto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), comprendiendo que la IA ha surgido como una tecnología de uso general, de amplia aplicación, de acelerada repercusión para todos los sectores de la economía y la sociedad, y que este fenómeno no escapa –sino más bien encuentra– puntos de intersección con el Régimen de la Propiedad Intelectual, lidera un diálogo abierto junto a los Estados miembros y múltiples partes interesadas en la temática, donde se busca enunciar aquellos interrogantes y aspectos necesarios para la formulación de políticas adecuadas y definir si estas obras son protegidas bajo derechos de autor o si será una nueva figura de PI y cuál será el alcance de la protección.

3.1. Asimetrías entre creaciones humanas y artificiales

Parte de comprender la IA posibilita visualizar con claridad las asimetrías entre creaciones humanas –donde resalta el intelecto humano,

el cual revela una impronta u originalidad del autor— y las creaciones artificiales, que requieren necesariamente la utilización de datos para procesar la información, aprender, perfeccionarse, ser eficientes y, de este modo, crear.

Analizar detenidamente dicha particularidad en el marco de la protección de los derechos de propiedad intelectual es indispensable porque es una realidad el creciente protagonismo y la interacción de la tecnologías basadas en la IA en el ámbito creativo, haciendo evidente la necesidad de intervenir o modernizar conceptos tradicionales tales como el de “autor”, que se están tornando un tanto románticos para dar adecuada protección y seguridad jurídica.

Es por ello que la obra como objeto del derecho de autor y asimismo la persona humana como sujeto de este derecho deben buscar interpretarse desde la propiedad intelectual, pero en el contexto de la IA, donde “las cualidades humanas” que han sido tenidas en cuenta para definir categorías como la de autor no son aplicables.

Tradicionalmente, la inteligencia artificial podría tener participación en las obras como una herramienta o instrumento del cual se vale el artista en el proceso creativo, como un pincel, un lienzo, pero la revolución tecnológica le dio paso a un acelerado desarrollo, permitiéndoles a los algoritmos y a los programas informáticos jugar un papel preponderante en el proceso creativo. Este componente tecnológico, en concreto, los sistemas basados en IA, poseen un alto y complejo mecanismo de procesamiento de datos, un sistema automatizado que los dota de independencia para la toma de decisiones y para desempeñar roles que son considerados esenciales, llegando a ser una expresión de creatividad en sí misma. Entonces, “¿los diferentes sistemas de inteligencia artificial simplemente están haciendo lo que los artistas han hecho durante siglos; imitar y romper moldes?” (Merelle Ward, 2018, párr. 10).

En definitiva, las tecnologías basadas IA son tan innovadoras y creativas que están a la altura de obras creadas, en su totalidad, por humanos, generando así un replanteo sobre sí, lejos de venir a invadir espacios de “pertenencia exclusiva al humano”, más bien vienen a enriquecer, en este caso, el mundo del arte; ¿impondrán en el futuro próximo un nuevo estilo artístico?

Por tal razón, es relevante delinear las políticas desde la propiedad

intelectual para dar un marco tanto de tutela legal como de seguridad jurídica.

3.2. Dilemas entre derecho de autor y las obras creadas por IA

En cualquier tipo de creación literaria, científica o artística debe existir necesariamente un “autor”, una persona que haya tomado las decisiones necesarias para darle vida a dicha creación y que ha plasmado su impronta en la obra, entonces, para analizar desde la propiedad intelectual cómo se conciben –a los fines de su protección– las creaciones que son fruto de un proceso creativo artificial y no humano y a quién se considerará autor es indispensable previamente abordar aspectos del sistema de derechos de autor y sus conceptualizaciones.

El sistema angloamericano del *copyright*, con un marcado foco mercantilista que se centra en la explotación económica de la obra, es una concepción vigente desde el Estatuto de la Reina Ana en los países de tradición jurídica basados en el *common law* (el Reino Unido, Estados Unidos, entre otros). La concepción jurídica continental Europea –o latina–, originada desde la Revolución Francesa y formada en países de Europa continental, también seguida por países iberoamericanos, africanos y del este europeo, es un sistema esencialmente individualista, un derecho inalienable de la persona física (autor) (Lipszyc, 2017, pp. 54-56).

En la doctrina argentina, el derecho de autor es entendido como “la rama del derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultantes de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales” (Lipszyc, 2017, p. 21).

Autor es quien crea la obra, es el titular primigenio de los derechos que se derivan del acto mismo de su creación y, en consecuencia, no depende del reconocimiento de una autoridad administrativa o del cumplimiento de formalidades para gozar de sus derechos.

Entonces, la posibilidad hoy de atribuirles protección bajo el derecho de autor a las obras generadas por las tecnologías basadas en IA es inviable, por cuanto rige un concepto humanista de “autor”. Es importante hacer una diferenciación: autoría y titularidad no son lo

mismo. El derecho de autor se encuentra ligado a la persona natural; esta vinculación estrecha entre autor y la obra como una proyección de su personalidad se reputa solo de la persona humana. Queda claro que la IA no está comprendida tal como es concebido el derecho de autor y que, del mismo modo, tampoco se concibe otorgarle titularidad de derechos a una máquina. Atribuirle personalidad jurídica a una IA implica una decisión que involucra, pero que también excede, al derecho de autor, porque dicha atribución indudablemente generaría repercusiones en el derecho civil, penal y tributario (López Tarruela, 2020, p. 128).

3.2.1. Obra y originalidad

Tal como comentaba anteriormente, no se requiere registro para que una obra quede protegida bajo el derecho de autor, pero es menester que sea una obra original. La “originalidad” como noción subjetiva –algunos autores también utilizan el término “individualidad”– atiende a cuestiones relativas a la impronta de su autor y su expresión como fruto del intelecto humano, en tanto puede decirse que una noción objetiva evoca a su carácter de única con relación al arte preexistente. Aspectos tales como la novedad, el mérito, si la obra es artística o estética, el destino de esta no son atendibles a este fin.

En materia de derechos de autor, la originalidad reside en la expresión –o forma representativa– creativa e individualizada de la obra por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. No hay obra protegida si ese mínimo no existe (Lipszyc, 2017, p. 86).

Es inevitable preguntarnos si esta originalidad, predicada de los sistemas de IA, implica revisar el rol de las tecnologías en el proceso creativo de la obra final. La IA puede ser una herramienta que asiste al creador humano para el logro del resultado buscado, pero también puede ser ella misma que, sin intervención humana directa, actuando autónomamente, toma decisiones creativas que generan resultados que “pueden considerarse originales”. Es decir, como se verá más adelante, existen programas informáticos que son capaces de replicar aspectos del comportamiento creador artístico.

A los fines del derecho de autor, la impronta de la personalidad humana es indispensable para el nacimiento del derecho, pero cuan-

do quien toma las decisiones creativas es la IA, nuevamente nos interpelamos en torno a si debemos entender que la génesis creativa de la obra es imputable a la IA o si, por el contrario, debemos analizar cómo interpretamos la personalidad humana en ese resultado. Cuestionarnos sobre quién está detrás de la IA, quién posibilitó esa automatización, implica considerar a diversos sujetos humanos que pudieron intervenir, pero ¿todos han dejado su impronta? Estamos frente a un universo de interrogantes que se presentan como un desafío para rediseñar el derecho de autor o para buscar una adecuada figura de PI para su protección.

En el derecho de autor, la obra es toda creación intelectual original, expresada de manera que pueda ser accesible a la percepción. En términos de Lipszyc (2017, p. 80), es expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente y es apta para ser difundida o reproducida.

En este sentido, la Ley argentina 11723 de Régimen Legal de la Protección Intelectual no contiene una definición de “derecho de autor”, pero, en su artículo primero, establece una enumeración ejemplificativa sobre su objeto de protección, mencionando las obras comprendidas en las obras literarias, artísticas y científicas, como lo son los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos, los programas de computación fuente y objeto, las compilaciones de datos o de otros materiales, composiciones musicales, las obras de dibujo, pintura, etc. Asimismo, especifica que el derecho de autor no protege las ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos en sí mismos, sino que el alcance de la protección se circunscribe a la expresión concreta de estos. Esta exclusión implica que, a partir de una misma idea, pueden existir varias obras literarias o artísticas.

Los programas informáticos, contenidos en las tecnologías basadas en IA –capaces de generar obras autónomamente o de contribuir asistiendo al artista en la expresión de la obra– son el producto del intelecto humano. El código fuente de estos programas goza de la protección del derecho de autor como obra literaria.⁹ Sin embargo, el dilema de las obras de arte que han sido el resultado de estos pro-

9 Ley 11723 de Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, artículo 1.

gramas informáticos son las que, en definitiva, ponen en cuestionamiento la protección bajo los derechos de autor ante la ausencia del elemento humano en el proceso creativo y, por ende, la “inexistencia de originalidad” necesaria para que proceda la protección legal en el marco de la PI.

3.3. Casos

A continuación se comentarán casos que fueron elegidos para identificar lo expuesto hasta aquí y que permiten reflejar lo que se analizará a continuación, ya que son ejemplos reales que evidencian la evolución, el perfeccionamiento de la tecnología con el paso del tiempo y cómo ella también permitió construir, integrar y ampliar el potencial creativo del humano detrás de ella y el rol de la IA. Hoy, las tecnologías que rigen en el arte ya son parte necesaria de las creaciones y evidencian no solo interrogantes sobre su autoría, sino también la necesidad de plantear sistemas de gestión y protección de derechos de PI alineados a este tipo de innovaciones.

3.3.1. Caso “Aaron”

Este caso data de 1973 y se extiende a 2016. En él se puede ver claramente el rol humano, pero más aún se puede observar cómo inicialmente la tecnología es una herramienta, después un colaborador esencial y luego la máquina es artista. Ello permite reflexionar acerca de la IA y si esta es solo una herramienta. Harold Cohen, un pionero en arte algorítmico, es el creador y desarrollador de Aaron,¹⁰ un sistema robótico que pinta y crea obras pictóricas desde un sistema de producción automática mediante un algoritmo de interpretación. Aaron pinta con su brazo robótico sobre un lienzo utilizando pincel y pintura real, sin ayuda humana. Inicialmente, Aaron dibujaba y Cohen coloreaba a mano, pero con el paso de los años –unos veinte– y al ser experto en la técnica de color, pudo programar sus conocimientos gracias al logro de un *software* más complejo, fruto de sus

10 En el sitio web de Aaron se brinda mayor información y también se pueden ver videos sobre sus obras: <http://www.aaronshome.com/aaron/index.html>.

exitosos avances en estudios informáticos adecuados a tal fin. De ese modo, Aaron aprendió nociones de composición cromática y teoría del color para comenzar a dibujar y pintar.

El conocimiento del robot es acumulativo y de obliteración, esto último implica rigidez en la observancia de reglas y normas programadas como las únicas posibles a seguir, no permitiéndole generar variaciones o imaginar algo diferente, por ello, los patrones establecidos tienen el carácter de únicos¹¹ e implican un modelo limitado de cognición humana. En este sentido, Cohen dedicó su vida a enseñarle a Aaron; podríamos decir que ejerció como artista y creó su arte a través de Aaron. Buscó darle mayor conocimiento y flexibilidad a las reglas programadas cuando descubrió que el resultado, es decir, las obras generadas, no era otra cosa más que el reflejo de su exacta técnica. En definitiva, el programa contenía sus sesgos y muy posiblemente las obras de Aaron no sean otra cosa más que la evolución de la expresión artística de su maestro. Se pone así en cuestión si estas creaciones pueden ser consideradas independientes de las del propio Aaron, si son colaboraciones de ambos o si Aaron es una creación asistida (Gayford, 2016).

Lo que nos permiten ver casos de este tipo es que la IA no es una mera herramienta de la cual se vale el artista; su aporte creativo permitió la creación de la obra tal como es. Desde el derecho de autor será necesario interpretar esa “colaboración o aporte” y su autoría; de ahí, parte de sus dilemas

A veces, antes de profundizar en la creación, tenemos que construir un entorno inspirador, un estado mental especial, donde poder relajarnos, sumergirnos y empezar a ser creativos. Las máquinas pueden ser buenas en eso al crear muchos temas interesantes y estimulantes para iniciar una conversación. Pero no deberíamos engañarnos al ver esto ya como un acto creativo original. La creación artística es la producción de significado. (Krpán, como se citó en *Una emergente nueva relación...*, 2021, párr. 7)¹²

11 Patrones únicos tales como los aplicables al cuerpo humano: dos brazos, dos piernas, una cabeza, eliminando toda posibilidad de, por ejemplo, dibujar una cara con tres ojos.

12 Jurij Krpán es director artístico de la Kapelica Gallery Ljubljana, Eslovenia.

El análisis es amplio y plantea diversos cuestionamientos, como ser: ¿requerirá discriminar cada caso particular para indagar la correspondencia de derechos autorales?, ¿deberían establecerse “categorías” de obras según la participación de la IA? Estos interrogantes aún están abiertos.

En síntesis, Aaron es una máquina que sin la asistencia humana puede generar obras originales, entendidas en su sentido objetivo como aquellas obras que se diferencian de las ya existentes y que son fruto de decisiones creativas que no provienen del espíritu humano, lo que se traduce en ausencia de originalidad en su sentido subjetivo. Es decir, por consecuencia natural en ordenamientos jurídicos como el argentino, no pueden satisfacer los requisitos del derecho de autor.

Cohen escribió extensamente sobre Aaron, analizando las preguntas tanto dentro del mundo de la informática como del arte. ¿Aaron fue creativo? Cohen ciertamente pensó que no era tan creativo como lo había sido él al crear el programa, entonces, ¿cuál de ambos fue el artista?, ¿fue el hecho de que Aaron crea obras de arte evidencia de inteligencia artificial? Al respecto, Cohen sostuvo que Aaron nunca trabajó para mejorarse a sí mismo, pero hizo exactamente lo que hicieron los artistas humanos: tomó conocimiento de las formas y las aplicó al proceso de creación (García, 2016).

Se pueden citar diferentes testimonios: “Los algoritmos de aprendizaje automático son medios artísticos que utilizó para presentar mi obra de arte. Yo no diría que una máquina puede ser una artista que crea por sí misma” (Cecilie Waagner Falkenstrøm, artista, como se citó en *Una emergente nueva relación...*, 2021, párr. 6). “Las máquinas pueden ser socias en una creación a la vista de todos, en una situación que podría compararse con una jam session, donde un socio reacciona con el otro y viceversa. La creación a partir de máquinas sigue siendo estadística y limitada por los datos sobre los que se ha entrenado el sistema. Carece de intención, es decir, del ‘sueño’ intermedio. Es la intención, el proceso y el contexto lo que define el arte” (Horst Hörtner, artista multimedia, director de tecnología de Ars Electronica y director general de Ars Electronica Futurelab, Linz, Austria, como se citó en *Una emergente nueva relación...*, 2021, párr. 2). “La IA no es una herramienta, sino un instrumento sofisticado capaz de trabajar con un artista. La colaboración ocurre cuando ambos juegan con las fortalezas del otro” (Arthur I. Miller, profesor emérito de Historia y Filosofía en el University College London, como se citó en *Una emergente nueva relación...*, 2021, párr. 11).

¿Puede un registro basado en *blockchain* funcionar como una herramienta de “resguardo/protección”...?

Cuando a Cohen le consultaron porqué no había creado un proceso mediante el cual Aaron firmaría sus pinturas, astutamente respondió: “... Bueno, supongo que si alguna vez firmara una pintura por sí solo, eso marcaría el final de todo debate sobre la cuestión de su inteligencia...” (como se citó en Garcia, 2016, párr. 17).¹³

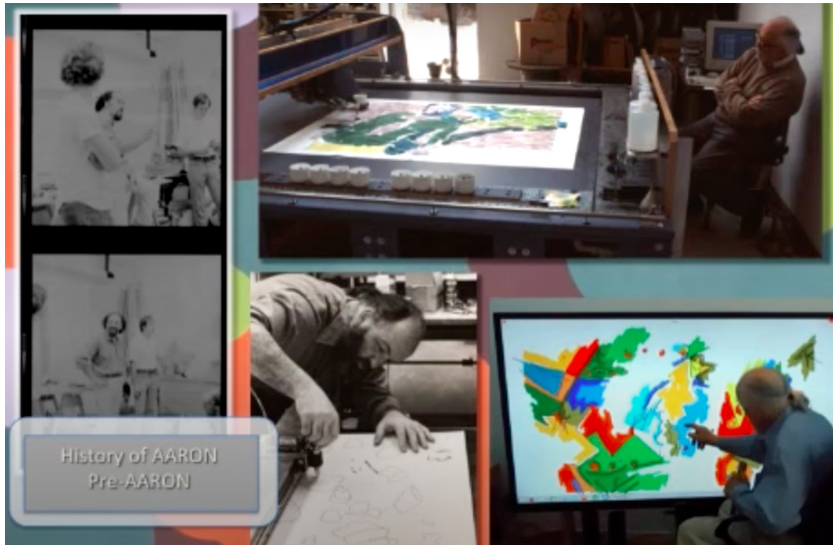


Figura 1. Evolución de la máquina y el artista. Periodo 1968-2016. (Fuente: <http://www.aaronshome.com/aaron/index.html>).

13 “... I guess if it ever signed a painting on its own, that would signal the end of all debate on the matter of its intelligence...” (traducción propia).



Figura 2. Mural realizado por Aaron expuesto en el San Francisco Modern Museum of Art (1979). (Fuente: <http://www.aaronshome.com/aaron/index.html>).



Figura 3. Retrato realizado por Aaron (1992). "Aron como colorista", periodo 1992-2010. (Fuente: <http://www.aaronshome.com/aaron/index.html>).

¿Puede un registro basado en *blockchain* funcionar como una herramienta de “resguardo/protección”...?



Figura 4. Obra realizada por Aaron (1991). (Fuente: <http://www.aaronshome.com/aaron/index.html>).

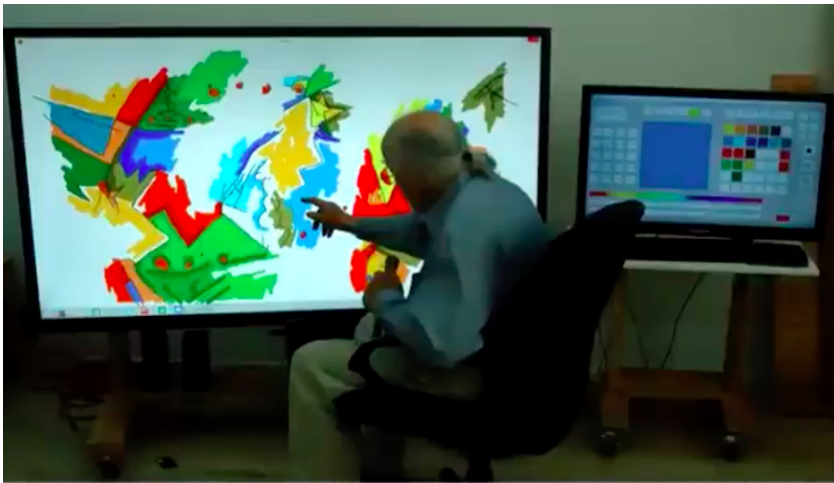


Figura 5. Periodo 2014-2016, “Fingerpainting for the 21° Century”, Aaron como colaborador. (Fuente: <http://www.aaronshome.com/aaron/index.html>).

3.3.2. Caso “Ai-Da”

Los antiguos griegos sentían que el arte y la creatividad provenían de los dioses. La inspiración era de origen divino. Hoy en día, una mentalidad dominante es la del humanismo, en la que el arte es un asunto enteramente humano.¹⁴

La tecnología da un paso más; la IA no solo es quien crea la obra, sino que está personificada en un humanoide. Ai-Da es el primer artista ultrarrealista del mundo. Dibuja con su brazo robótico y tiene cámaras en sus ojos; para crear sus obras utiliza algoritmos de inteligencia artificial. Fue creada en febrero de 2019; desde entonces, ha viajado y exhibido trabajos a nivel internacional, incluyendo una exhibición virtual en Naciones Unidas, una exposición individual durante la Bienal de Venecia y en el Concilio Europeo Dell’Arte en los Giardini.¹⁵

Ai-Da es el producto de un equipo internacional de colaboradores altamente calificados: el robot fue ideado por Aidan Meller; este, junto con Lucy Seal, lo desarrollaron como artista; fue construido por Engineered Arts; y su brazo de dibujo robótico fue diseñado y programado por Salah El Abd y Ziad Abass.

... Ai-Da, la máquina con capacidades de inteligencia artificial, destaca esas tensiones: ¿es ella una artista por derecho propio? ¿Es ella el alter ego de un artista? ¿Es un avatar o un personaje construido? Todas estas opciones ponen poderosamente en primer plano la complejidad de nuestros mundos físicos y digitales interactivos y las identidades enmascaradas que podemos asumir en ellos...¹⁶
(Ai-Da, s.f., párr. 2)

El pensamiento actual, con conciencia de las obras que es capaz

14 “Ai-Da - is it art?”. Ver en el sitio oficial de Ai-Da: <https://www.ai-darobot.com>.

15 “The world’s first ultra-realistic humanoid robot artist”. Ver en el sitio oficial de Ai-Da: <https://www.ai-darobot.com>.

16 “Ai-Da, the machine with AI capacities, highlights those tensions: is she an artist in her own right? Is she an artist’s alter ego? Is she an avatar, or a constructed character? All these options bring powerfully to the forefront the complexity of our interacting digital and physical worlds and the masked identities we can assume in them” (traducción propia).

de generar la IA, sugiere que nos estamos alejando del humanismo y nos introducimos en una época en la que las máquinas y los algoritmos influyen decisivamente, por tal razón, los resultados que logramos ya no son solo nuestros. Al mismo tiempo, casos como estos muestran que aún la tecnología debe ser concebida en el contexto humano, y tal como se lo comenta es un tema clave en el Arte de Ai-Da.¹⁷



Figura 6. Imagen de Ai-Da dibujando. (Fuente: <https://www.ai-darobot.com/>).

17 Ver en: <https://www.ai-darobot.com/about>.



Figura 7. Ai-Da con una de sus obras. (Fuente: <https://www.ai-darobot.com/about>).

Los siguientes casos representan un claro ejemplo que permite visualizar la intersección del arte y la tecnología basadas en IA, los resultados que pueden alcanzarse, el gran potencial de este tipo de tecnologías, cómo impactan estas creaciones en la propiedad intelectual, la cantidad de interrogantes que abre esta realidad y la necesidad de encontrar y establecer respuestas.

3.3.3. Caso “The Next Rembrandt”

Fue elegido para visualizar un interrogante que plantea la IA como artista y como creadora de una obra original: ¿la creatividad de las máquinas es limitada? The Next Rembrandt¹⁸ es una obra generada por una inteligencia artificial –un algoritmo de reconocimiento facial– mediante impresión 3D sobre un lienzo. Se usó la tecnología y

18 Disponible en: <https://www.nextrembrandt.com/>.

big data de cómo Rembrandt utilizó la pintura y pinceles para poder crear algo nuevo; un Rembrandt, pero que no es de Rembrandt. Para lograr el resultado, la IA fue ejercitada por una voluminosa base de datos que contenía obras del artista neerlandés, las cuales en su mayoría se trataban de retratos. También recibió las directrices sobre la técnica exacta –por ejemplo, la inclinación del pincel– del gran maestro.

Este proyecto tuvo como resultado final una obra que nos hace pensar sobre si la IA es una extensión del artista humano. No es una réplica de una obra existente, tampoco una obra derivada de cualquiera de las anteriores, es un cuadro nuevo.

Cuando hay presencia del factor humano en la orientación de la decisión “creativa” del sistema de IA, incluso cuando es la propia máquina la que, dentro de todo el proceso, como una pequeña parte más de este, define autónomamente la concreta forma externa de la obra, resulta más fácil la subsunción del supuesto de hecho en las normas vigentes. En estos casos, debe analizarse si cumple los requisitos de protección del derecho de autor y, en su caso, a quién debería atribuírsele su titularidad (Saiz García, 2019).

Pero es interesante analizar el momento en el que la línea entre máquina y artista se vuelve borrosa, entonces, cuando el artista elige una colección de imágenes para alimentar el algoritmo ¿existe una precuraduría?, y cuando el artista debe examinarlos y seleccionar aquellos resultados generados por la IA que desee utilizar, ¿existe una poscuraduría? Por lo cual, ¿hay un elemento de creatividad? (Elgammal, 2018, párrs. 11, 14, 15). El artista está muy involucrado en la pre y poscuraduría y también puede modificar el algoritmo según sea necesario para generar los resultados deseados, entonces, en este resultado, ¿la intención está en el proceso, incluso si no aparece en la imagen final? (Elgammal, 2018). De este modo, queda un debate abierto: la creatividad de la IA en el proceso ¿es ilimitada? y ¿cómo juzgamos la “impronta” de la obra?



Figura 8. Imagen donde se detallan datos que la IA destacó como patrones y caracteres que conforman el común denominador de la colección de pinturas de Rembrandt que fueron seleccionadas para su análisis. (Fuente: <https://www.nextrembrandt.com/>).

Para crear el nuevo trabajo de arte, se utilizó como base de datos las pinturas de Rembrandt, las cuales aportaron datos técnicos sobre su arte y estilo únicos. Así, la IA arrojó características en cuanto a la obra que se buscaba realizar y dar vida.

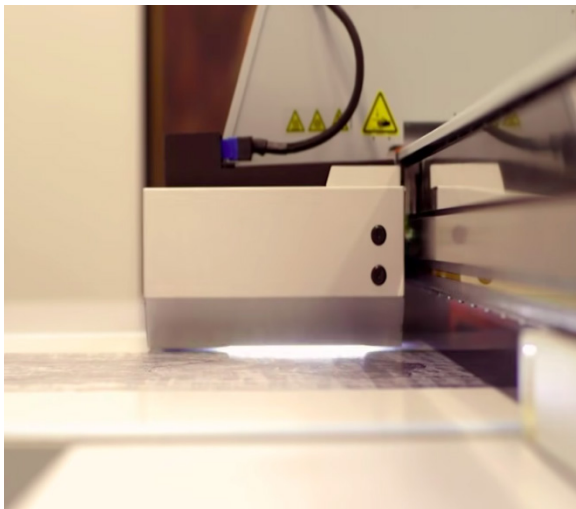


Figura 9. Impresión 3D de la obra. “The Next Rembrandt”. (Fuente: <https://www.nextrembrandt.com/>).

Milagros Magnin Vergés

¿Puede un registro basado en *blockchain* funcionar como una herramienta de “resguardo/protección”...?



Figura 10. La impresión se realizó en varias capas. (Fuente: <https://www.nextrembrandt.com/>).



Figura 11. Obra finalizada. (Fuente: <https://adspot.me/media/outdoor/ing-the-next-rembrandt-4-ca2564ab22cc>).

3.3.4. Caso “Edmond de Belamy”

Es una obra realizada en el año 2018 del –imaginario– Edmond de Belamy, integrante de la también ficticia Le Famille Belamy. Fue realizado mediante IA por el colectivo artístico parisino Obvious. Según manifiesta uno de sus cofundadores, al verla de lejos es una obra de arte, un retrato clásico, pero, al verla de cerca, casi parece una fotografía pixelada. La particularidad que presenta esta obra es que fue impresa en un lienzo y vendida por la casa de subastas Christie’s a un precio que superó cuarenta veces el inicial de venta.

¿Por qué los compradores están dispuestos a pagar tanto por el arte de una IA? ¿Es el concepto de comprar una forma de arte nueva, y todavía bastante única en la actualidad? En otras palabras, ¿la gente está pagando por la expresión real (¿artística?) de los algoritmos? (Merelle Ward, 2018, párr. 9)

La firma del retrato corresponde a un segmento del código de programación utilizado: algoritmos de aprendizaje automático llamados red generativa antagónica (GAN, por sus siglas en inglés de Generative Adversarial Networks), que son redes dualistas entrenadas con la misma base de datos: una red “generadora” de imágenes con variaciones respecto a las imágenes que se le suministraron y otra red “discriminadora” que identifica los errores contenidos según las imágenes que ha visto. De este modo, las redes se nutren entre sí para aprender a reconocer los patrones, que les permitirá luego crear por sí mismas. Es decir, la máquina comienza a adquirir una cierta capacidad de imaginación: la capacidad de generar imágenes únicas, ya que estas no existen, sino que son creación pura de la IA con cierto grado de realismo.

Pero esta imaginación está sesgada por los patrones reconocidos únicamente en el *dataset* proporcionado. En este caso, el *software* se nutrió de 15 mil retratos de dominio público, los cuales datan del siglo XIV al XX, para así dar origen y caracterizar este retrato y los diez restantes que componen Le Famille Belamy.¹⁹

19 Ver en el sitio oficial de Obvious AI & Art: <https://obvious-art.com/la-famille-belamy/>.

Aquí se pone en evidencia que el proceso creativo está adjudicado a la IA, pero que no existiría Le Famille Belamy si no existiera el propósito de Obvious de producir retratos con características únicas y de llevar a cabo las tareas tendientes a dar vida al proyecto: selección previa de imágenes de entrenamiento, elegir el algoritmo adecuado y entrenarlo, discriminar entre todos los resultados aquellos retratos idóneos para el fin buscado e imprimirlos y enmarcarlos para dotarlos de una percepción y apreciación física, catalogar a cada personaje con nombre y, en este caso, también con su rol en la familia: Madame De Belamy, Le Baron De Belamy, La Baronne De Belamy, La Duchesse De Belamy, etc.

Estamos frente a un complejo proceso creativo: ¿la participación humana y la artificial funcionarían como el perfecto y necesario engranaje para darle nacimiento a una obra original? Podría argumentarse que los artistas ejercen cierto grado de originalidad en la selección de las obras subyacentes, en este caso, incluso con intervenciones posteriores, entonces, este universo de obras que integran el *input* –entrenamiento y aprendizaje– luego encuentra una representatividad que dota de impronta al *output* –la obra final generada por la IA–, sería una invitación a repensar si las innovaciones tales como las tecnologías basadas en IA requieren de los incentivos derivados de la propiedad intelectual y si esta puede identificar su necesidad de cambio hacia este nuevo paradigma para acompañar estos avances, los cuales implican un espectro más amplio, no solo artísticos, sino también tecnológicos.

Por último, habría que revisar si el hecho de regular con derechos de autor estas obras se traduciría en una traba u obstáculo para el desarrollo de innovaciones y aquellas basadas en IA o si, por el contrario, el efecto sería el opuesto. No solo la creatividad y la innovación son factores a considerar, lo económico también es un indicador importante. Por ejemplo, el retrato de Edmond De Belamy fue vendido a un coleccionista francés por 10 mil euros, y en el año 2018 fue vendido por la casa de subastas Christie’s por una suma que ascendió a los 400 mil euros.

Caselles-Dupre, uno de los artistas que integra Obvious, manifestó: “... Si el artista es el que crea la imagen, entonces ese sería la máquina. Si el artista es el que tiene la visión y quiere compartir

el mensaje, entonces ese seríamos nosotros...” (Christie’s, 2018, párr. 15).²⁰



Figura 12. Retrato de Edmond De Belamy. (Fuente: <https://obvious-art.com/la-famille-belamy/>).

4. Blockchain y derechos de autor

El arte tradicional y el arte digital han incursionado en el camino de las tecnologías *blockchain*, ya que estas, dadas sus peculiares características, han generado un gran entusiasmo para diversos sectores, no solo financieros, sino también en otros tantos, tales como las in-

20 “... If the artist is the one that creates the image, then that would be the machine. If the artist is the one that holds the vision and wants to share the message, then that would be us...” (traducción propia).

dustrias creativas. Poseen un gran potencial para transmitir valor sin intermediarios y para construir confianza en torno a la información almacenada.

Blockchain, o cadena de bloques, es una tecnología de registro distribuido. Es similar a un libro contable digital, ya que lleva el registro de todos los movimientos/operaciones/contratos de los activos. Las transacciones quedan registradas en forma sucesiva –bloques que se entrelazan o encadenan–, de esa forma, lo que se va creando es una cadena de bloques –ordenados cronológicamente– y cada uno tiene una especie de firma criptográfica denominada *hash* (algoritmo matemático) del bloque previo; cada vez que uno de ellos se cierra, se integra a esa cadena y no se puede modificar. Así, la información contenida en cada uno se convierte en inmutable y perpetua.²¹

Las *blockchain* aspiran a eliminar toda posibilidad de intermediarios; tiene así una destacada característica y es la de ser una red descentralizada, porque no está controlada por una sola parte –entidad u organismo–, sino que esa información codificada que contiene, es decir, una transacción en la red, es validada por “nodos” (red de computadoras por todo el mundo). Cada uno de ellos contiene una copia exacta de ese libro contable digital, lo que garantiza la seguridad de los datos almacenados: es imposible *hackear* todos los nodos al mismo tiempo.

Esta mecánica permite entonces realizar una trazabilidad de las operaciones asentadas en la *blockchain*. Al constituirse esta como un registro confiable, su estructura resiste cualquier manipulación o alteración de datos, lo que no implica su veracidad.

El uso de estas tecnologías tiene un gran potencial relativo a la gestión de los derechos de PI, incluso en el caso del derecho de autor, donde en virtud del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, y según jurisdicciones tales como la argentina, no es un derecho de PI susceptible de registro, por cuanto este no es constitutivo, sino declarativo: se es autor desde el momento mismo de la creación.

Resulta interesante hacer mención de particularidades circunscri-

21 El *hash* se conecta con el contenido almacenado de modo tal que si esa información cambia, el *hash* también lo hará.

tas a la IA para entender las diferencias entre estas tecnologías. Esta última se basa en el aprendizaje mediante el procesamiento de un volumen de datos, lo cual permite obtener una estadística o, en otros casos, un análisis de estos para desarrollar la capacidad de crear patrones, tomar decisiones y generar resultados. También, como hemos visto, esto implica que una IA tenga aptitudes para ser artista. La tecnología *blockchain*, en contraste con la IA, se centra en la validación, inmutabilidad, descentralización y certeza de los datos almacenados, por ello, las probabilidades no rigen este tipo de tecnología, ya que su finalidad es dar seguridad. Los datos se convierten en una referencia –a prueba de manipulaciones– de quién tiene qué, hizo qué, autorizo qué, cuándo, por qué y por cuánto (Martínez-Polo, 2016).

Para las obras de arte, se utiliza *blockchain* para valerse de sus inigualables cualidades porque permiten certificar la autoría/titularidad/propiedad de las piezas de arte y autenticar su origen, de ese modo, la tecnología basada en la cadena de bloques significa un obstáculo impermeable por su seguridad criptográfica, la cual garantiza la inmutabilidad de la información y disuade así falsificaciones o fraudes. Funciona como una garantía a la hora de comprar y vender, en realización de subastas, exposiciones y cuando las obras son prestadas (obras físicas), a la vez que constituye un asiento de datos con fecha cierta.

Parecería que el derecho de paternidad encontró en la *blockchain* un aliado y, tal vez, a su guardián dado que es idónea para respaldar o reforzar la existencia y procedencia de la obra y el reconocimiento de derechos sobre esta. Para las obras de IA que no están al reparo de los derechos de autor, la cadena de bloques es una herramienta eficaz cuyos registros inalterables y perdurables en el tiempo hacen que esta tecnología sea altamente funcional para dejar antecedentes de, por ejemplo, su propiedad.

4.1. Las tecnologías *blockchain* en el campo de las artes visuales y su relación con la PI

El mundo físico se ha hecho finito; los avances del siglo XXI se traducen en el auge de los intangibles y las nuevas tecnologías. Precisamente en el entorno digital y de los criptoactivos, las *blockchain* han

posibilitado la aparición de los *tokens* no fungibles. Es importante entender de qué se tratan y su dinámica, porque, en relación con el sector creativo y artístico, han expuesto y popularizado aún más las funcionalidades de este tipo de tecnologías en torno a las obras de arte, sean estas físicas, digitales o de la IA. También porque han sido un gran indicador para entender que ahora el creciente universo digital es el canal por el cual se interactúa, se comercializa y se establecen condiciones, como en el mundo físico y en el modo tradicional. Por último, porque también la propiedad intelectual no es ajena, sino más bien relevante, en este ecosistema y en lo que rodea a estos intangibles llamados NFT.

Un *token* es un activo digital y requiere de una plataforma *blockchain* para ser acuñado y existir. Ethereum es la *blockchain* más utilizada para crearlos e intercambiarlos y permite la generación de los conocidos *smart contracts* o contratos inteligentes (Rojas, 2020),²² los cuales no son otra cosa más que un programa informático que registra un acuerdo entre partes y se autoejecuta una vez verificadas las condiciones en él establecidas. Estos “contratos” permiten delimitar y fijar el alcance de los derechos con relación a ese *token*.

A diferencia de los activos fungibles, es decir, intercambiables por otros de igual valor y divisibles sin que ello se desnaturalice —como por ejemplo las criptomonedas—, los NFT se caracterizan por ser activos no fungibles, ya que tienen el carácter de únicos, o sea, no son intercambiables por otros de igual valor porque no existe otro activo igual y no son modificables ni divisibles. Todos estos aspectos los hacen coleccionables.

22 El primero en utilizar el concepto de “contratos inteligentes” fue Nick Zsabo (1997) en su artículo “Formalizing and Securing Relationships on Public Networks”, donde explica que estos “combinan protocolos con interfaces de usuario y promesas expresadas a través de esas interfaces para formalizar y asegurar/proteger las relaciones a través de redes informáticas” (párr. 168). También expresó que estos “brindan nuevas maneras de formalizar y asegurar las relaciones digitales que son mucho más funcionales que sus ancestros inanimados basados en papel” (párr. 168). Para lograr estas combinaciones, Zsabo consideró varios elementos propios de los contratos que permitieran que los contratos inteligentes tuvieran aplicación. Entre sus objetivos están las penalidades por incumplimiento, la inclusión de una verificación au-

Un NFT es un *token* único que puede ser vendido infinitas veces, pero no replicado. Su codificación o número de serie es única y su registro en la *blockchain* también, lo que implica que solo puede haber un titular de un NFT en un momento dado. El activo representado –por ejemplo, una pieza de arte– puede ser digital o físico, realizado por un humano o por una IA.

4.1.1. Los NFT y la PI

Los NFT le otorgan al autor un mayor control sobre su obra al permitirles un manejo libre de intermediarios, capacidad de rastrear o seguir su propiedad y participar en las reventas.

Han tenido el potencial de mostrar una opción diferente al modo analógico y clásico de gestión los derechos de PI y probablemente sea el comienzo de un nuevo camino que, en los hechos, ya ha sido integrado por las industrias creativas. Pero para los sistemas legales actuales, la protección de los derechos de autor representa un desafío importante dado por las tensiones entre el sistema tradicional y el que están marcando los *tokens* no fungibles bajo las funcionalidades de *blockchain* y el entorno digital mismo, por lo que esta integración no será ni perfecta ni inmediata, pero sí el principio de un cambio que ya comenzó a gestarse.

El fenómeno NFT basado en la cadena de bloques les abrió la puerta a muchos artistas emergentes, dado que ofrece la posibilidad de obtener mayor visibilidad y participar de un mercado global gra-

tomática para su cumplimiento y la privacidad.

Tomando el concepto de Zsabo, Vitalik Buterin, uno de los principales creadores de Ethereum, determinó que con la tecnología *blockchain* y el sistema descentralizado que había planteado Satoshi Nakamoto sería posible ejecutar contratos inteligentes dentro de la red de Ethereum.

Desde un punto de vista más tecnológico y menos legalista, Buterin los definió como “... cryptographic ‘boxes’ that contain value and only unlock if certain conditions are met...” (como se citó en Heredia Querro, 2020, p. 109) y también como “applications that run exactly as programmed without any possibility of downtime, censorship, fraud or third-party interference. These apps run on a custom built blockchain, an enormously powerful shared global infrastructure that can move value around and represent the ownership of property” (p. 109).

cias a que internet transformó las fronteras en puentes y las tecnologías se perfeccionaron, al punto de que hoy existen plataformas y *marketplaces* que dan oportunidad de acceso a todo tipo de usuarios y actores del ecosistema del arte. Por la vía convencional, es más difícil tener llegada a contactos y al capital suficiente para costear muestras de arte en espacios importantes o de renombre. En este último sentido, el costo que implica acuñar los NFT puede ser menor, sumado a la eliminación de intermediarios, y logran un impacto positivo en las ganancias percibidas por artistas. El volumen de transacciones y flujo de contenido en los canales digitales se han incrementado significativamente como consecuencia de la popularidad y cifras económicas que han alcanzado los NFT dentro del entorno digital, lo que hizo más latente la importancia de una gestión responsable de los derechos asociados a la obra y el valor de la PI.

La confianza en el sistema de la cadena de bloques –y el *marketplace*– es clave porque ofrece seguridad y mayor transparencia sobre la procedencia de lo que se está adquiriendo y automatización de la ejecución de los derechos de PI implicados en la compraventa o licencia o lo que fuera estipulado en el contrato inteligente.

Como siempre, hay un lado B, como lo es cuando una persona sin autorización del autor o titular de los derechos correspondientes acuña en la *blockchain* NFT de obras protegidas con derechos de autor. Por ejemplo, alguien que toma un contenido digital sobre el cual no posee derechos ni autorización para ello –puede ser un archivo JPG de una creación original, de la imagen de una obra–, lo “mintea” o acuña como NFT y lo sube a una *blockchain*. La tecnología es robusta, pero la conducta humana –en algunos casos, maliciosamente– lleva implícita una clara vulneración a estos derechos de autor cuando se sube, copia, carga, comunica y publica dicho contenido. La carga de datos en la cadena de bloques es realizada en forma manual y humana, lo cual implica un grado de responsabilidad en torno a la veracidad de los datos ingresados por parte de los usuarios de la *blockchain* para crear valor y explotar derechos. Se impone por esta misma razón un mayor compromiso de todos los actores de este ecosistema para construir veracidad y legitimidad. También, las mismas plataformas bajo las cuales se opera –por ejemplo, para transacciones de compra y venta– imponen reglas para asegurar la

confianza de lo declarado y evitar así ser susceptibles de infracciones mediante desincentivos previamente establecidos (muchas veces suelen ser económicos y se pueden aplicar, por ejemplo, al exigir como condición para exponer y vender en la plataforma el depósito de un colateral²³ por su curaduría NFT, además de pedir información para confirmar la legitimidad del derecho sobre la obra), los cuales funcionan como penalidad en caso de verificarse el fraude.

Si las obras generadas por las IA o las obras digitales –en formato digital– pueden ser utilizadas ilimitadamente, ¿dónde radica el valor del NFT y la justificación de su precio? Estos criptoactivos ostentan valor porque con ellos transmiten un certificado de autenticidad, garantizándole al propietario del NFT la versión original y única; aunque se haya reproducido miles de veces, todas las demás serán copias. Ese valor dependerá de que quien lo emita sea el autor de la obra subyacente.

4.1.2. *¿Droit de suite?*

Cada creador de un NFT decide qué activo –tangible o intangible– representa con él –como ser una obra de arte–, qué derechos confiere y cuáles limita o incorpora al NFT. Cuando se vende el *token*, lo que se está adquiriendo es la propiedad de este, la facultad de disponerlo única y exclusivamente, no así la propiedad del activo subyacente que se ha *tokenizado*. El autor puede incluir, en las estipulaciones y condiciones acordadas en un *smart contract*, el derecho de participación en eventuales reventas, es decir que si el comprador vende el NFT, el autor se llevará un porcentaje o comisión por sucesivas ventas futuras (*droit de suite*). Al estar basado en la cadena de bloques, se autoejecuta, produciendo el desplazamiento del activo, así será trazable en la cadena de las operaciones comerciales de ese *token*. Cabe preguntarse si la tecnología *blockchain* ha impulsado al mundo del arte a reconsiderar cómo se recompensa a los artistas por sus trabajos. Beneficiarse de las regalías por las nuevas transacciones de ventas de sus activos –en este tipo de formato– ¿es un modelo más equitativo para el futuro de los artistas? Sin lugar a dudas, les permitirá participar en su propio éxito a lo largo del tiempo.

23 Dinero o valor económico a modo de garantía.

4.2. Casos

A continuación se citan casos de obras de arte acuñadas en NFT que evidencian la dimensión y el rol de las tecnologías, cómo los artistas se valen de *blockchain* para vincularse con sus creaciones, su sentido de propiedad y el valor de la autenticidad.

El primer caso es de mención obligatoria porque fue un desencadenante que masificó las miradas sobre estos *tokens* y su valor; en el segundo, el NFT además representa la notoria y actual transición de lo físico a lo intangible y el valor que se le da al bien único. Específicamente, confirma que en los hechos tiene vigencia –y, más aún, validación– un nuevo paradigma en el mundo del arte dentro del entorno digital apoyado en *blockchain*. El tercer caso tiene como finalidad evocar una realidad, que es un hecho porque existe y tiene plena vigencia, pero en forma paralela al mundo tangible, ya que es un mundo virtual y digital, donde se fusionan diversas tecnologías –entre ellas, las IA, intangibles y NFT–, arte y una particular gestión de los derechos de PI.

4.2.1. Caso “Everyday’s”

Es una obra que marcó un hito porque provocó un *boom* de los NFT, colocó a su autor en el top tres de artistas vivos mejores pagos y creó inminente interés y participación masiva en ellos, apalancada en el efecto amplificador de la tecnología que está al alcance de todos. “Everyday’s. The first 5000 days”²⁴ es un collage –en archivo JPG– de 5 mil imágenes, y cada una de ellas representa una obra que el artista digital conocido como Beeple ha realizado cada día durante 13 años. Su obra, 100% digital, fue acuñada en un NFT –sirviendo este de prueba de su autenticidad y propiedad– y subastada por 69 millones de dólares. Así, se abrió un nuevo capítulo en la historia del arte, a pesar de que la sensación en este nicho es que la venta de Everyday’s poco tiene que ver con el arte en sí y que estaría más relacionada con el mercado del arte y el auge de las criptomonedas. Lo cierto es que rápidamente se ha logrado un volumen de tráfico

24 Ver en el sitio oficial de Christie’s: <https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-b-1981-1/112924>.

de contenido digital muy grande, como también la participación de artistas emergentes y diversos actores que actuaban en el sistema tradicional y físico. Por último, los valores alcanzados imponen una nueva forma de negocio con impacto económico alto, atrayendo inversiones y capital. En este sentido, la PI que rodea a estos *token*, como ya se comentó, asume un rol clave.

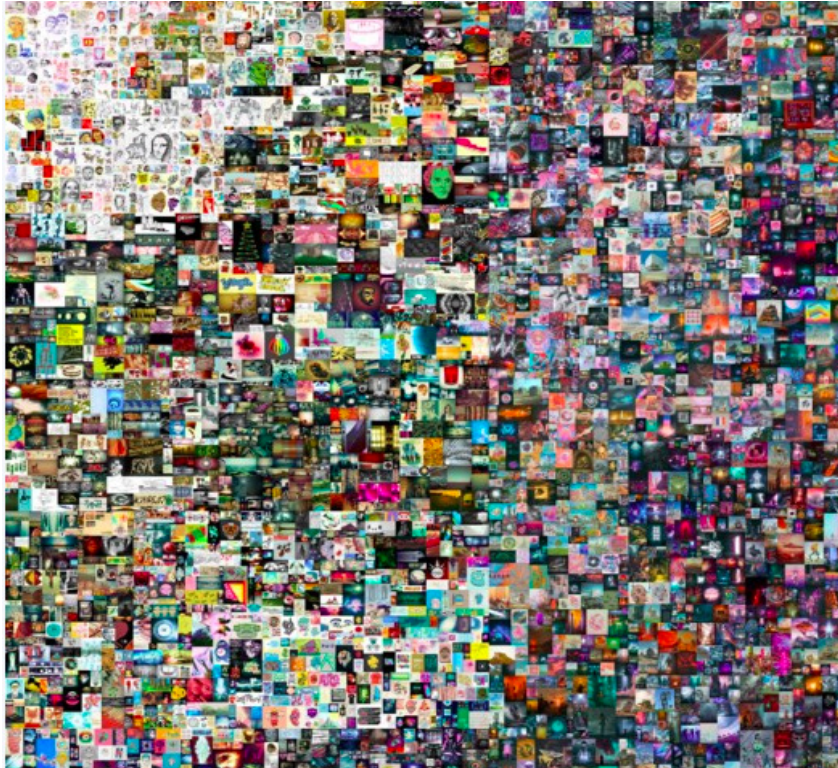


Figura 13. “Everyday’s. The first 5000 days”, la obra creada por Beeple. (Fuente: <https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-b-1981-1/112924>).

¿Puede un registro basado en *blockchain* funcionar como una herramienta de “resguardo/protección”...?

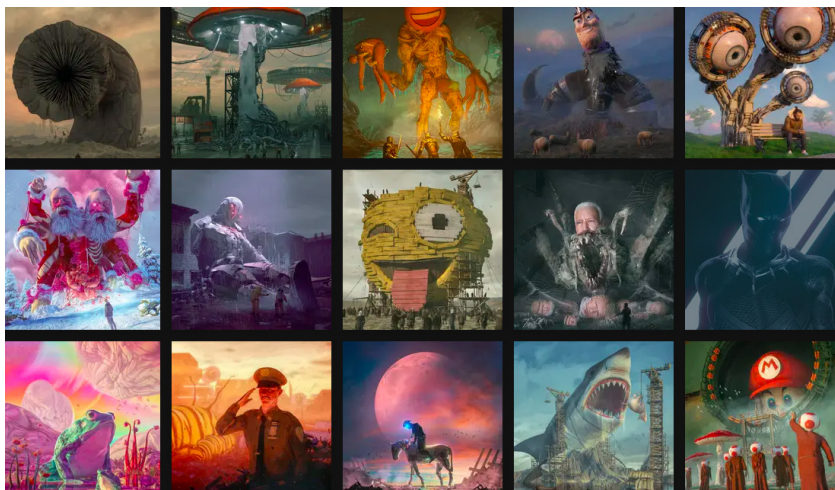


Figura 14. Detalle de “Everyday’s. The first 5000 days”, la obra creada por Beeple. (Fuente: <https://www.beeple-crap.com/everydays>).

4.2.2. Caso “Girl with balloon”

Esta obra es una versión en lienzo de uno de los murales más populares del grafitero británico y genio del *street art* Banksy, a quien se lo podría caracterizar por emblemático, transgresor y vanguardista. En 2018, su obra de arte titulada “Girl with balloon” se autodestruyó segundos después de ser vendida —en 1,4 millones de dólares— por la famosa casa de subastas Sotheby’s, ya que tenía instalada una trituradora de papel en la parte inferior del marco victoriano donde estaba la obra. La duda es si se trató de una hazaña en vano. Se sostuvo que su objetivo fue mostrar el valor de lo digital y único, y hasta podría pensarse que el mensaje implícito habla de descontextualizar las obras de un espacio. Se revolucionó su valor en el mercado, ya que ahora la única versión que existe es digital y ha pasado a cotizarse el doble gracias a la trituradora. Pest Control, la oficina de autenticación de Banksy, declaró que el cuadro ha cambiado de nombre: ahora se llama “Love is in the bin” (“El amor está en el tacho de basura”), y procedió a emitir el correspondiente certificado de autenticidad de la obra acuñada ahora en versión NFT, inmortalizando el estatus de esta en la *blockchain* en la cual la obra existe, donde, sin lugar a dudas, la certificación de autoría es uno de los aspectos más relevantes de este activo.



Figura 15. Grafiti "Girl with balloon" de Banksy. (Fuente: <https://www.banksy.co.uk/out.html>).



Figura 16. Momento en el que la obra se autodestruye luego de ser subastada. (Fuente: <https://www.instagram.com/p/Bokt2sEhlsu/>).

4.2.3. Caso “Decentraland”

Antes de comentar este caso, cabe mencionar que los *marketplaces* son plataformas digitales que hacen posible en el espectro digital todas aquellas interacciones necesarias para el intercambio de activos intangibles, por ejemplo, crear y/o vender. Son canales digitales donde el tráfico de contenido es gigante; las transacciones económicas son significativas —ya sea en montos o en volumen— (Villasante y Toribio, 2020)²⁵ y en ellas interactúan diversos actores o usuarios. Aquí, la validación o demostración de autenticación sobre el origen y la autoría es crucial a los fines de concretar las respectivas operaciones de compra y venta o uso de activos. La existencia de estos espacios digitales regidos por la cadena de bloques son un claro reflejo del gobierno de las nuevas tecnologías y del paradigma que se construye continuamente en torno a ellas, la evolución a lo digital, el consenso y la eliminación de intermediarios, las nuevas formas de consumo y el vínculo con la propiedad, la prueba criptográfica y el poder de modelar la PI con los nuevos conceptos, tales como los *token* no fungibles y los contratos inteligentes.

El caso elegido permite dimensionar que lo antes analizado no es conceptual y que hay una gran apuesta, trabajo e inversión en la construcción de un paradigma libre de intermediarios, ya sea descentralizado o semidescentralizado, donde los intangibles predominan sobre lo tangible.

Decentraland es una plataforma *blockchain*, un *marketplace* y un metaverso,²⁶ que son plataformas de realidad virtual 3D donde los

25 Habitualmente, los NFT se comercializan o se intercambian en plataformas digitales (*marketplaces*) diseñadas específicamente para ello. Dentro de las más utilizadas, pueden encontrarse <opensea.io> (con un volumen de transacciones mensuales de 3 billones), <nonfungible.com>, <niftygateway.com>, <rarible.com> o <superrare.com>, entre otras. Según datos de DappRadar (<https://dappradar.com/rankings>), los mercados de NFT movieron en 2021 más de 5,8 millones de dólares al día en operaciones de venta y comercialización de NFT, alcanzando un promedio de 85787 transacciones al día.

26 El concepto surge en la novela de ciencia ficción *Snow Crash* de Neal Stephenson, en el año 1992. El “metaverso” es un concepto que se buscó para aludir a una realidad que va más allá de la realidad virtual o aumentada, es una realidad compleja donde convergen las tecnologías y construye una realidad 3D en tiempo real dentro del entorno digital. La creatividad es ilimitada en

humanos interactúan social y económicamente; es una experiencia inmersiva y multisensorial –también multidimensional– de uso y aplicación de internet y combinación de tecnologías, como realidad aumentada, 3D, IoT, realidad virtual, inteligencia artificial, etc. Es decir, suceden en este mundo virtual las mismas cosas que conocemos en el mundo físico, y tan es así que la innovadora propuesta de Decentraland es un *real estate* virtual, un universo de tierras o mapa de parcelas virtuales. La manera más sencilla de entenderlo es compararlo con los videojuegos, porque dentro de ellos los usuarios pueden recorrer un mapa, explorar, interactuar, realizar transacciones entre ellos, pueden crear contenido y monetizarlo. Cada transacción que ocurre en Decentraland se realiza con criptomonedas y se valida a través de contratos inteligentes de Ethereum. La plataforma utiliza esta cadena de bloques para almacenar información y mantener registros de propiedad. Existe una verdadera criptoeconomía, ya que todo está *tokenizado*. Los usuarios pueden, gracias a la tecnología *blockchain*, crear avatares únicos de sí mismos, incluso crear su ropa e “ítems” o accesorios –por ejemplo, una camiseta– y venderlos o adquirirlos, realizar compras y pagos entre pares. Asimismo, dentro de esta realidad se pueden ver eventos, por ejemplo, un recital de música (la banda existe realmente, pero da su concierto en forma virtual y por medio de sus avatares en espacios de Decentraland), exhibiciones de arte y hasta participar en subastas de obras de arte. Es así que la famosa casa de subastas Sotheby’s, una de las más antiguas del mundo, inauguró su propio metaverso: la galería virtual está ubicada en el distrito de Arte Voltaire, una zona exclusiva en Decentraland, y es una réplica de la sede física de New Bond Street en Londres; el edificio cuenta con cinco espacios para exhibir las obras y además con un avatar digital de su comisionado londinense, Hans Lomulder, quien recibe a los visitantes en la puerta. La inauguración fue realizada con la subasta de NFT, una colección de obras de arte únicas.

estos universos descentralizados.

¿Puede un registro basado en *blockchain* funcionar como una herramienta de “resguardo/protección”...?



Figura 17. Obras de arte expuestas en la galería de Sotheby's en el distrito de Arte Voltaire, dentro del metaverso Decentraland. (Fuente: Min Chen and Richard Whiddington).



Figura 18. Casa de subastas Sotheby's en Decentraland. (Fuente: Sotheby's Twitter: <https://twitter.com/michaelbouhanna/status/1474398917739618310/photo/2>).

Con este caso, la idea es poder mirar un poco más allá en esta revolución tecnológica y generar nuevamente interpelación frente a la nueva realidad que hoy existe y que es paralela a nuestro mundo tangible, en la que una gran cantidad de personas interactúan, crean y generan valor constantemente y que la PI será cada vez más desafiada, porque ella es indispensable en este tipo de espacios digitales/

virtuales. Seguramente, cada vez estaremos más convencidos de que se requerirán de herramientas y modelos más flexibles para abordar las dinámicas que trae la tecnología, especialmente la *blockchain*, con la protección de los derechos de PI.

Como consecuencia, el arte está cruzando una frontera hacia un modelo atravesado por la tecnología tanto en el modo de crear arte, como es el caso de las obras de arte de la IA, como en el modo de comercializarlo, usarlo y adquirirlo basado en la cadena de bloques.

5. El potencial de registros de PI basados en *blockchain*

Es plausible el protagonismo de las tecnologías en el mundo del arte tanto para la obra como para el artista/titular de los derechos que emanan de ella. La tecnología basada en la cadena de bloques es también eficaz como una herramienta funcional y al servicio de la PI en el marco de protección, vigilancia y gestión de derechos, y como medio para mitigar los riesgos asociados o bien para hacer valer como prueba de autoría/propiedad.

Los derechos registrables como marcas o patentes están asociadas al trámite de registro como un proceso de cumplimiento de formalidades, presentación de documentación técnica y un procedimiento administrativo que, en ocasiones, puede resultar engorroso y se estructura sobre plazos que suelen ser poco expeditos. Hoy, la innovación y la tecnología marcan el ritmo y el tiempo, factores también clave en el universo digital. Por ello, es necesario impulsar un sistema de PI ágil, alineado e integrado con las nuevas tecnologías como *blockchain*. Incluso, los derechos de PI no registrables, como es el caso de las obras de arte, cada vez requieren más contar con mecanismos y medios dinámicos de protección, que, a su vez, actúen como respaldo y prueba de sus derechos, porque el entorno digital crece y se impone rápidamente sobre el mundo analógico, haciendo más accesible e inmediata la vulneración de derechos de PI por el volumen de contenido disponible y a disposición de los internautas en un espacio global.

Las tecnologías como *blockchain* tienen las características necesarias para estructurar un registro de PI. La inscripción de los derechos de PI en un registro distribuido y no en un registro tradicional po-

dría transformarlos en “derechos de PI inteligentes” (Clark, 2018), en los que todo el ciclo de vida de los derechos de PI puede ser rastreable y serán visibles todos los eventos ocurridos en relación al activo de PI. La cadena de bloques permite la automatización contractual; los “contratos inteligentes” facilitan una gestión electrónica y ejecutable una vez verificadas las condiciones, como en el caso de las licencias, transferencias de pagos, acuerdos y transacciones en materia de PI. Se puede almacenar contenido, “información inteligente” –por ejemplo, imágenes, bocetos, archivos encriptados– y también vincular información relativa a este activo *on chain* y *off chain*. La repercusión en el ámbito de la PI incluso ha llevado a que hoy se analice la posibilidad de crear “oficinas de PI inteligentes”, porque esta tecnología tiene el potencial para lograr una gran interoperabilidad entre las oficinas a nivel global. Claro que es un plan a futuro, pero ya ha despertado gran interés.

Un registro basado en *blockchain* se presenta como una opción atractiva porque promete grandes cambios en tiempos, procesos, comunicación, certificación, manejo de la información y esencialmente en la seguridad, aportando transparencia debido a que es difícil de violar y ofrece medios de prueba fehacientes para dirimir controversias. Su innovación radica en la garantía de integridad del registro y, por supuesto, en las ventajas de sus particulares características.

En el caso de las obras de arte generadas por IA, que también participan tanto en el mundo analógico como en el mercado digital, plataformas, espacios virtuales, cada vez es más frecuente que utilicen la cadena de bloques para autenticar su procedencia y gestionar los derechos sobre ellas, e indirectamente crean prueba de existencia de la obra en cuanto a que los datos que ingresan a la *blockchain* gozan de fecha cierta. Pero no existe como tal un registro completo de la obra que avale o respalde esa procedencia declarada o, en su caso, que permita confirmar el estatus legal del activo.

El mundo cambió aceleradamente y el contexto de pandemia profundizó aún más procesos de transformación hacia la digitalización y la integración de las tecnologías tanto en lo individual –la forma en la que interactuamos y nos vinculamos con nuestros activos y ejercemos los derechos que emanan de ellos– como con los sistemas o medios bajo los cuales operamos y actuamos en relación con estos

activos para diversos fines. Por esta razón, es imperativo innovar y comenzar a evaluar sistemas alineados a las necesidades actuales y futuras.

Las *blockchain* pueden presentarse como una herramienta para que los autores/titulares/propietarios de las obras de IA puedan crear una huella inmutable y trazable en el tiempo y espacio de sus creaciones; no es una solución al hecho de que actualmente no son tuteladas bajo el derecho de autor, pero sí tienen el potencial de contribuir con este vacío legal de una forma positiva y constructiva. Es decir, un registro exclusivo para las obras de IA permitiría centralizar únicamente este tipo de creaciones y tener una base de datos de la obra completa que sea confiable, auditable y segura para todos los actores involucrados o relacionados de algún modo con la obra y acceder al ciclo de vida de los activos de PI. Si en el futuro las oficinas de PI adoptan esta tecnología como base del sistema registral, existirá un nivel de compatibilidad e intercambio de datos que será sin lugar a dudas enriquecedor.

Un registro es sobre todo una base de datos con información; muchas veces es el desconocimiento o la falta de acceso a ella lo que hace caer en vulneraciones a derechos o en negligencias en su manejo. La información es indispensable y útil para la toma de decisiones. Un registro también implica una fuente de información de interés público donde se pueden obtener estadísticas –nacionales o internacionales, según el caso– sobre índices de creatividad y cultura artística. En este sentido, como base de datos, un registro basado en *blockchain* para las obras de IA aportaría datos estadísticos interesantes, como cantidad de creaciones con tecnología de IA, inversiones destinadas para estas creaciones, tecnologías utilizadas, potencial de creatividad e innovación del ecosistema en torno a estas obras, valor de las obras de IA al momento de comercializarse, volumen de transacciones en el mercado nacional e internacional, tamaño del mercado local y los principales mercados con los cuales se comercializa, desarrollo tecnológico, índices de innovación, etc. Es decir, información que permitirá entender su potencial y cuán relevante será su protección e incentivos desde lo jurídico –principalmente la PI–, por un lado, y desde lo económico, por el otro.

5.1. Iniciativas de la OMPI y gestión de derechos de PI

En mayo de 2018, en el marco de la sexta sesión del Comité de Normas Técnicas (CWS) de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2018), las Oficinas de PI (OPI) debatieron sobre un documento que contenía cuarenta recomendaciones. Una de ellas se refería a que la Oficina Internacional, en colaboración con los Estados miembros interesados, debía elaborar un prototipo de registro distribuido en materia de PI. Resultó así la creación de una tarea (Blockchain Task Force) para elaborar recomendaciones sobre la cadena de bloques y la creación de un equipo técnico para llevar adelante las sucesivas tareas en torno a la exploración de los potenciales usos de *blockchain* en el ecosistema de la PI. Estas han tenido lugar a lo largo de 2019, 2020 y 2021, y los objetivos fijados son los siguientes:

1. Considerar la posibilidad de utilizar la tecnología de la cadena de bloques en los procesos relativos a la concesión de protección de los derechos de PI y al tratamiento de la información sobre los objetos de PI y su utilización.
2. Recopilar información sobre los avances de las OPI en la utilización de la cadena de bloques y la experiencia obtenida en este ámbito, evaluar las normas técnicas relativas a la cadena de bloques vigentes en el sector y considerar su validez y aplicabilidad en las Oficinas de PI.
3. Elaborar modelos de referencia de uso de la tecnología de *blockchain* en el ámbito de la PI que den cabida a los principios rectores, las prácticas comunes y el uso de la terminología como marco de fomento de la colaboración, los proyectos conjuntos y las pruebas de concepto.
4. Preparar una propuesta de nueva norma técnica de la OMPI que apoye la posible aplicación de la tecnología de la cadena de bloques en el ecosistema de la PI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2020a).

El objetivo de la norma técnica es proporcionar orientación –un marco común para trabajar con la información contenida en los documentos de propiedad industrial– a las Oficinas de PI y a otras organizaciones que necesiten gestionar, almacenar, procesar, inter-

cambiar y difundir datos de PI mediante la cadena de bloques. Es decir, con el uso de esta norma se pretende simplificar y acelerar la aplicación de *blockchain*, dotándola de eficacia e interoperabilidad en el ecosistema de PI. Se utilizan en documentos de PI y bases de datos mundiales de PI, entre otros.

Estas normas técnicas también pueden aspirar a proyectarse en relación con la propiedad intelectual. La principal motivación detrás de estos proyectos *blockchain* de la OMPI son las posibles ventajas de las aplicaciones *blockchain* para las OPI, como la seguridad criptográfica, la posibilidad de automatizar procesos a través de contratos inteligentes, la creación de consenso y las oportunidades de colaboración. Además, la OMPI considera que el aumento de la confianza es un beneficio, porque, según la cadena de bloques respectiva, los datos no se pueden cambiar (lo que se denomina “inmutabilidad”) (Wilkof, 2020).

Es decir, el potencial de la tecnología es indiscutible, y que las OPI puedan implementar la cadena de bloques no solo será para dinamizar los registros, sino también para disminuir el costo de mantenimiento, la carga administrativa y el tiempo de procesamiento de datos y para lograr buscar una mayor resistencia al fraude. Esto es así porque, hasta la irrupción de las TRD como *blockchain*, las instituciones y organismos –versión tradicional– solo garantizaban la confianza mediante un sistema centralizado, y justamente esta condición los hace ser opacos, ya que solo le permiten el acceso a la información a un limitado número de participantes. Además, el sistema centralizado de certificaciones y comprobaciones generan costos de transacción que, según el caso, podrían resultar significativamente más altos, implican mayor burocracia, plazos más extensos y son susceptibles de errores y fraudes porque puede haber mayor manipulación manual de la información contenida en los registros. Actualmente, son 193 los Estados miembros de la OMPI, con lo cual estas normas ayudarían a homogeneizar los procesos y al intercambio e interpretación de la información de PI.

Ante esta iniciativa que la OMPI lleva adelante, en 2020 se presentó y se propusieron tareas para avanzar en un *whitepaper* sobre la tecnología *blockchain* para todo ecosistema de PI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2021). Centrado en la disrup-

ción que generan las tecnologías *blockchain* y proyectado en el ámbito de la PI, las investigaciones, estudios y análisis que se plantean son aplicados dentro de lo que se denomina “IP Ecosystem”, entendido como la red de todos los actores que participan en las cadenas de valor de la PI a través de interacciones en relaciones competitivas y colaborativas con otros actores que utilizan diversos recursos para crear, proteger, gestionar y/o explotar la PI, y también dentro de la “IP Value Chain”, entendida como el conjunto de actividades que agregan valor a los actores y/o bienes o servicios relacionados con la PI.

En el *whitepaper* se describen las potenciales aplicaciones de la tecnología *blockchain* dentro de este ecosistema y expresamente se menciona: i) todo tipo de activos de PI, tanto los derechos registrados como los no registrados: propiedad industrial/*copyright* y derechos afines, protección y acceso a datos digitales, *enforcement* de la PI; ii) todas las fases de las cadenas de valor de PI; y iii) casos de uso (horizontales y verticales). Estos últimos no son taxativos; se pueden citar: *timestamping*, identidad digital, confianza en el intercambio de datos, evidencia de creación/trabajo previo registro, registros y derechos de PI inteligentes, licencias, pago por uso de PI, proceso de transferencia automática de PI, intercambio de documentos prioritarios entre Oficinas de PI, gestión de derechos de PI, trazabilidad y autenticación de procedencia de origen: antifalsificación.

El IP Value Chain es un modelo con cuatro fases, como un ciclo de vida que captura todas las actividades posibles que podría encontrar la PI sin que implique necesariamente que deben ocurrir todas las fases, ya que no son secuenciales (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2020b). Las fases y subfases que el *whitepaper* menciona son:

- A. Fase de creación: incluye todas las actividades, desde la idea inicial con valor potencial de PI hasta la existencia de una obra que sea elegible para la protección de la PI. Las subfases explicadas fueron: ideación (i.e., generación de pruebas, acuerdo de confidencialidad), exploración (i.e., identificación de activos susceptibles de protección bajo PI, comprensión de la tecnología, estado del arte, análisis y valuación preliminar), concepción (i.e., vigilancia tecnológica, libertad para operar) y desarrollo de una estrategia de protección de la PI (i.e., propiedad industrial, derechos de autor).

- B. Fase de protección: incluye todas las actividades involucradas en la obtención de protección de una obra en forma de derechos de PI. Las subfases explicadas fueron: los derechos de enjuiciamiento/IP *enforcement* (i.e., redacción de solicitudes, presentación de aplicaciones de solicitud de registro ante la oficina de PI correspondiente, concesión de derechos de PI, oposiciones), mantenimiento (i.e., renovaciones, cambios en los derechos de PI, pago de anualidades) y aplicación de la PI (i.e., infracciones y resolución de disputas).
- C. Fase de gestión: incluye todas las actividades de gestión realizadas principalmente por el titular de los derechos de PI para desarrollar y aumentar el valor de la cartera de derechos de PI. Las subfases explicadas fueron: auditoría (i.e., cuestionarios, análisis de los activos de PI), análisis de cartera (i.e., análisis de estrategias de negocios, inventario y categorización de activos), análisis del ciclo de vida (i.e., análisis del estado de cada activo de PI dentro de la cadena de valor de PI para una valoración inicial de los activos de PI, identificación de riesgos, acciones clave), inteligencia tecnológica competitiva (i.e., recopilación, análisis y aplicación de información disponible públicamente sobre actividades externas en tecnología que podría afectar el negocio de una empresa) y panorama de la PI (i.e., identificar tendencias más amplias dentro de un país, región o globalmente y determinar los focos de propiedad intelectual para la adquisición).
- D. Fase de comercialización: incluye todas las actividades directamente involucradas en la generación ingresos de la cartera de derechos de PI. Las subfases explicadas fueron: financiamiento (i.e., valuación, inversión y decisiones de *marketing* de los activos de PI, securitización) y monetización, explotación (i.e., licencias, franquicias, *joint ventures*, *spin-offs*, transferencia de tecnología, cesión) (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2020c).

5.2. Registros de PI basados en *blockchain* como herramienta de protección para las obras de arte de la IA

Tomando en cuenta los criterios del *whitepaper*, pensar en un regis-

tro basado en la tecnología de cadenas de bloques para las obras de IA está dentro de los parámetros que en este se analizan.

Estas obras de arte presentan características especiales porque se integran a la tecnología en un modo que genera conflicto para los criterios de PI, pero también plantean interrogantes sobre qué tan disruptivas continuarán siendo y, en consecuencia, qué nuevos desafíos traerán aparejados, ya que la tecnología no tiene techo en cuanto a su crecimiento y perfeccionamiento. Ello implica que no pueden ser concebidas de modo acabado o cerrado por el derecho de autor, sino que más bien demandan un enfoque abierto en cuanto a sus parámetros de protección. De ahí que es interesante pensar en un ecosistema sustentable en el tiempo para las obras generadas por IA que brinde las herramientas y/o medios –como lo es *blockchain*– para aportar transparencia y sostenibilidad a la cadena de valor.

En cuanto a esto último, cabe considerar la cadena de bloques como un repositorio de contenido que se sustenta a sí mismo, es decir, allí se encuentra toda la información necesaria sobre estas obras, el ciclo de vida de los activos de PI. Se debe construir un sistema que permita entender mejor el papel del derecho de autor con respecto a la evolución y a las variaciones que la tecnología y el arte pueden experimentar, la importancia de la seguridad jurídica en el creciente e inmenso mundo digital y el valor de herramientas de protección y vigilancia.

Para los humanos que están detrás de las obras de IA, un registro basado en la cadena de bloques permitirá reflejar las diferentes fases de la cadena de valor de PI. La fase de creación –que, como se analiza en el *whitepaper*, va desde la idea inicial con valor potencial de PI hasta la existencia de una obra que sea elegible para la protección de la PI– es muy útil y aplicable para la situación actual de las obras de IA, ya que un registro que corre sobre *blockchain* permitirá construir un historial de creaciones y obras con sus diferentes etapas de *creación* o procesos –que contribuyen, por ejemplo, a comprender el proceso creativo, la intervención IA-humana y el rol de la tecnología–, aportando: i) un manifiesto que contenga la idea que buscan expresar a través de sus obras de arte, cuál es la historia que estas cuentan o la intención detrás de la obra; y ii) documentación *on* y *off chain*, como *links*, perfiles, info complementaria. Esto aporta un diferencial respecto al sistema tradicional y un gran valor, porque

el hecho de poder ir registrando las fases de la creación y no tener que esperar a que la obra esté finalizada hace aún más sólida la vinculación de las partes intervinientes con relación a la obra y a cómo se fue logrando el resultado, con trazabilidad temporal y pudiendo demostrar en forma completa sus derechos sobre la obra. Aplicado a la fase de *protección*, el registro crea una presunción de paternidad. Servirá también para respaldar certificaciones de autenticidad que se pudieran crear en las diferentes plataformas o *marketplaces* donde la obra sea utilizada (por ejemplo, en el caso de que el autor cree NFT) y contar con un medio probatorio en casos de controversias, ya que estos asientos gozan de fecha cierta y son prueba de existencia de la obra. Es decir, un tipo de registro basado en la tecnología de la cadena de bloques permitiría que obras que aún no están bajo el amparo del derecho de autor –como las generadas por la IA– accedan a mecanismos eficaces para generar asientos inmutables de la obra, y estos mismos ejercerían como medios fehacientes para resguardar, defender y proteger estas creaciones.

Luego se encuentra la *fase de gestión*. El registro es una base de datos que aporta información tanto estratégica como estadística para poder armar modelos de negocios basados en el derecho de autor o sobre la propiedad de los activos de PI; estos, en el entorno digital, se cimientan sobre documentación automatizada y precisa. Por último, en lo relativo a la cuarta fase, permitiría identificar la cadena de *comercialización*, como ser transferencias, licencias, etc. que pudiesen modificar la titularidad/propiedad o autorizar ciertos usos o ejercicios de derechos sobre la obra.

Con el tiempo, ese registro podría y debería continuar actualizándose para ser trazable y reflejar todos los cambios que pueden experimentarse en el mundo físico y así brindar seguridad jurídica.

Para cuando la PI regule sobre esta temática, el aporte de este tipo de base de datos, con el diferencial que le aportan las *blockchain*, permitirá –de acuerdo con los futuros estándares de protección– que la PI reconozca las obras generadas por la IA, acceder a un repositorio documental con las garantías de las tecnologías basadas en la cadena de bloques y evaluar la “autoría/propiedad”, entender la participación del autor declarado, evaluar según su proceso creativo declarado si configura como obra original o protegible, la fecha cierta para

calcular el plazo de protección (si correspondiese) –de ese modo, el registro permitirá delimitar el dominio público–, los derechos sobre la tecnología utilizada y demás parámetros que puedan surgir de estos registros y que sean necesarios evaluar si son obras que quedarán subsumidas bajo criterios de la futura regulación legal. En el caso de aquellas obras que, por ejemplo, queden fuera de la órbita del derecho de autor o de la PI –v.gr., que se crea una figura diferente a la de autor– igualmente cuentan, como en la etapa previa a la existencia de la norma, con un registro que aporta transparencia sobre la procedencia de la obra de IA y humanos involucrados para cuando la obra es utilizada o comercializada, o para cuando se requiera ejercer acciones en defensa del derecho de propiedad sobre estas.

Un registro de este tipo cobra relevancia por tratarse de derechos no registrables, en primer lugar, motivando la importancia del registro (para el caso de que tenga protección del derecho de autor o no), en segundo lugar, fomentando la responsabilidad en lo declarado (obstaculizando así a quien pretenda beneficiarse o arrogarse la autoría sobre el trabajo, el esfuerzo y la inversión ajenos, porque la inmutabilidad de la información y la posibilidad de acceso a ella permite que quede manifiesta esa apropiación ilegítima de mala fe), y por último persiguiendo que los titulares de derechos se involucren aún más con sus activos de PI para colaborar en la construcción de un sistema transparente y accesible.

De acuerdo con lo antes comentado, surge también que, al igual que en la IA, hay un humano detrás de la tecnología. En este caso, las *blockchain* crean una prueba inalterable de todo el contenido ingresado con la garantía de la seguridad criptográfica y permanencia en la cadena de bloques, pero para alcanzar el máximo beneficio de la tecnología *blockchain*, al realizar el registro de una obra, el usuario deberá comprometerse a facilitar información veraz, exacta y completa.

En relación con la obra, tendrá la responsabilidad de adjuntar una copia digital o, en su defecto, información suficiente para permitir su identificación de forma inequívoca y luego su actualización o rectificación en caso de que no se correspondiera con la realidad. En cuanto a los derechos invocados, deberá garantizar que es el autor/propietario/titular de estos o que obtuvo de los titulares las autorizaciones correspondientes y apoderamiento suficiente para su

inscripción. En cualquier caso, tendrá que garantizar que la obra objeto de registro no infringe derechos de PI de terceros ni vulnera compromisos de confidencialidad o los derechos de otras personas o entidades.²⁷ Una de las virtudes de las *blockchain* es la trazabilidad; para su efectividad, esta requiere que se ingrese cada movimiento y cada cambio operado fuera de la red de la cadena de bloques para reflejar el mundo real-analógico, por ello, sin una coordinación humana adecuada, el sistema perdería fiabilidad. Es indispensable construir responsabilidad y participación activa por parte de todos los involucrados en el ecosistema de la PI.

5.3. Casos

Se presentan a continuación casos de registros digitales construidos con la tecnología de la cadena de bloques para proteger derechos de PI.

5.3.1. Caso “Safe Creative”

Safe Creative es un registro digital basado en *blockchain* de propiedad intelectual operativo desde el año 2007, cuya finalidad es la generación y gestión de evidencias de autoría y derechos relacionados. En agosto de 2014, había inscripciones de más 130 mil autores de más de 50 países. Actualmente, utilizan el registro más de 300 mil creadores y contiene 3,5 millones de obras registradas.

Para comprender cómo opera este registro digital, es útil tener en cuenta que la prueba de autoría no se basa en la presunción de veracidad del registrador, sino en la evidencia tecnológica, es decir, las pruebas tecnológicas que ofrece Safe Creative son de dos tipos: a) una prueba técnica de la obra registrada, que incluye la obra original –o la descripción– que permite su identificación y para garantizar la fecha de posesión, a través de tres huellas criptográficas diferentes aplicadas a los archivos de las obras –original o descripción–, sellado de tiempo de Safe Stamper y sellado de una autoridad de certificación homologada en la Unión Europea, a lo cual se le aplica un proceso de auditoría diaria sobre *blockchain*; y b) pruebas de las ins-

27 Ver en: <https://www.safecreative.org/terms>.

cripciones originales declarativas de derechos, es decir, documentos firmados por Safe Creative con el sellado de tiempo del momento exacto de su inscripción según declaró el usuario.

Los servicios de Safe Creative generan pruebas tecnológicas que demuestran la existencia de creaciones artísticas, científicas o literarias en una fecha determinada, junto con las declaraciones de autoría o titularidad de derechos declarados por el registrante. Se trata de pruebas completas para aportar a expertos técnicos en procedimientos judiciales o de arbitraje, capaces de identificar de forma irrefutable la obra, el momento de su registro y las declaraciones de derecho realizadas.

Los registros tienen validez internacional y la peritación de pruebas o evidencias tecnológicas es válida en las jurisdicciones de todos los países firmantes del Convenio de Berna y reconocida por la OMPI. Otra ventaja que posee es que se presenta como una herramienta operativa ubicua 24x7, *on line*, que aporta cualquier formato que permita identificar a la obra.²⁸

5.3.2. Caso “Leftherian”

Es un registro peruano creado en el año 2017, diferente de INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, organismo que regula el derecho de propiedad intelectual en Perú), que actúa como un tercero confiable, como una entidad de sellado de tiempo que da fe de que ese archivo digital que el autor ha enviado fue realizado en una fecha determinada. Leftherian es, de este modo, un registro de propiedad intelectual en la *blockchain* de *bitcoin* simple y asequible para proteger obras creativas –musicales, literarias, audiovisuales, etc.– del plagio y la piratería. El procedimiento no tiene costo y consiste en generar una firma digital del archivo que contiene la obra, la cual queda almacenada en la cadena de bloques, y también se genera un sellado de tiempo con la fecha para certificar la primera divulgación. Por cada archivo, se emite un certificado de PI para demostrar la paternidad de la obra.

28 Ver en: <https://www.safecreative.org/advantage>.

6. Conclusiones

De acuerdo con lo analizando a lo largo de este trabajo, se concluye que las obras de arte generadas por la IA aún están en auge y son cada vez más innovadoras, dado que la tecnología está en constante evolución y perfeccionamiento, lo cual implica un marcado dinamismo.

Este particular tipo de obras de arte plantea un dilema más allá de su encuadramiento legal dentro de la figura del derecho de autor, ya que evocan la necesidad de un cambio más amplio, de estándares, de conceptos, de la forma de gestionar los derechos de PI y de compatibilizar con las dinámicas que las tecnologías traen. En este sentido, requieren buscar un cambio desde el cambio mismo, o sea, tratando de no encajarlo en estructuras que han comenzado a pertenecer a otra realidad o paradigma (cada vez más obsoleta). Es decir, un modelo flexible y adaptable: i) a la continua evolución de la creatividad y la innovación; ii) al constante desarrollo de la tecnología; y iii) a la transición hacia el entorno digital.

Por las razones antes mencionadas, entiendo que las fricciones entre lo humano y lo artificial en el ámbito de la creatividad, específicamente las artes visuales, impactan en la PI y conducirán necesariamente a la construcción de: i) nuevos criterios de protección que abran la posibilidad de pensar en un derecho de PI sustentable en el tiempo, es decir, adaptable a los cambios de la realidad porque cada vez son más constantes y rápidos; y ii) nuevos sistemas de protección, basados en la sostenibilidad. O sea, la posibilidad de bastarse a sí mismo para reflejar todo el ciclo de vida del activo de PI en forma segura e inmutable. Ello se presenta como una oportunidad realizable y posible porque *blockchain* es una herramienta eficaz para tal fin por sus características particulares y es un medio idóneo para una gestión más transparente de la PI.

La particularidad que presentan las obras de arte de la IA las coloca en una zona gris y de vacío jurídico en relación con el derecho de autor, sin embargo, un registro específico que utilice *blockchain* no es una solución para los dilemas sobre su autoría, pero sí una herramienta que permite en la “prerregulación” no obstaculizar la innovación, ya que brinda los medios necesarios para ejercer vigilancia, defensa y control de verificación de titularidad/propiedad y aporta

los datos necesarios para entender desde la PI, tal como se analizó, la relevancia de estas creaciones en lo jurídico y en lo económico y, por ende, la importancia de su protección. También, en la “posregulación” permitirá un reconocimiento más ágil de los derechos de PI en cada caso, ya que contaría con un registro fiable y auditable de cada obra. Aporta, sin lugar a dudas, transparencia y confianza a toda la cadena de valor de la PI porque la tecnología *blockchain* garantiza la integridad del registro; constituye un registro que respalda o resguarda derechos tanto para su reconocimiento o existencia como frente a usos no autorizados que pudieran existir en cualquier entorno y/o plataforma o canal digital.

Las iniciativas de la OMPI validan esta idea o posibilidad, ya que consideran a las tecnologías basadas en la cadena de bloques funcionales para el sistema de PI en general y manifiestan que existe la necesidad de comenzar a integrar *blockchain* para generar registros y mecanismos más dinámicos y colaborativos. El hecho de haber comenzado a evaluar la interoperabilidad de las OPI legitima el uso y alcance de esta tecnología, y el avance sobre el estudio y la definición de las normas técnicas es una forma de sentar las bases sobre su uso para alcanzar automaticidad y agilidad en la gestión de los activos de PI.

Por otra parte, las *blockchain* poseen características muy valiosas que pueden identificarse como sus fortalezas, pero también presenta debilidades: algunas de índole técnica –que escapan al análisis de este trabajo–, pero que representan puntos frágiles de un sistema efectivo que aún está en desarrollo, y otras, como se analizó, vinculadas a la conducta humana, ya que inicialmente deberá ser la persona quien actúe responsable y legítimamente para conseguir un sistema eficaz como fiel reflejo de la realidad y seguridad jurídica en cuanto a los derechos involucrados.

En el mundo físico, la falsificación de obras –que se enmarca en el tráfico ilegal de bienes culturales– se ubica en el tercer puesto del *ranking* delictivo, después del tráfico de drogas y el de armas (Obyn, 2021).²⁹ La procedencia –o *provenance*, como se denomina al histo-

29 En un depósito de Interpol ubicado en Barrio Parque, hay casi 800 obras de arte apócrifas que tienen una causa judicial en marcha. Serán parte de un

rial de propiedad de una obra— es central para determinar su autenticidad; a través de ella, es posible rastrear el camino que fue recorriendo la obra, pero debido a la precariedad o falta de documentación más la informalidad del mercado, no siempre es factible establecer esta trazabilidad. Ello hace más fértil el terreno para la vulneración de derechos inherentes a su autor o titular. Elmyr de Hory, uno de los mayores falsificadores del siglo XX, comentó: “En un mero plano artístico desearía considerarme como un intérprete. Al igual que se ama a Bach a través de Óistray, se puede amar a Modigliani a través mío” (como se citó en Oybin, 2021, párr. 11).

Las nuevas tecnologías abren un nuevo horizonte; el uso de las TRD —específicamente las *blockchain*— traen consigo una nueva forma de concebir el modo de hacer las cosas y pueden ser una oportunidad para integrar siglos de experiencias, casos e historias en el mundo del arte con relación a los derechos de PI, los cuales han dejado un aprendizaje.

Bibliografía

- Ai-Da. (s.f.). *Who is Ai-Da?* <https://www.ai-darobot.com/about>.
- Christie's. (2018). *Is artificial intelligence set to become art's next medium*. <https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx>.
- Clark, B. (febrero de 2018). La tecnología de la cadena de bloques y el Derecho de propiedad intelectual: ¿una pareja perfecta en el criptoespacio? *OMPI Revista*. https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2018/01/article_0005.html.
- Comisión Europea. (2018). *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Inteligencia Artificial para Europa*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0237&from=ES>.
- Drexl, J., Hilty, R., Beneke, F., Desautettes-Barbero, L., Finck, M., Globocnik, J., Gonzalez Otero, B., Hoffmann, J., Hollander, L., Kim, D., Richter, H., Scheuerer, S., Slowinski, P. R. y Thonemann, J. (2019). *Technical aspects of Artificial Intelligence: An understanding from an Intellectual Property Law perspective*. Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 19-13, 3-8.

“museo de arte falso” creado para concientizar sobre este delito.

¿Puede un registro basado en *blockchain* funcionar como una herramienta de “resguardo/protección”...?

- Elgammal, A. (2018). When the line between machine and artist becomes blurred. *The Conversation*.
- García, C. (23 de agosto de 2016). *Harold Cohen and Aaron -a 40-year collaboration*. Computer History Museum. <https://computerhistory.org/blog/harold-cohen-and-aaron-a-40-year-collaboration/>.
- Gayford, M. (16 de febrero de 2016). La Inteligencia artificial que se convirtió en aprendiz de pintor. *MIT Technology Review*.
- Heredia Querro, S. (2020). *Smart Contracts*. IJ Editores.
- Lipszyc, D. (2017). *Derechos de Autor y Derechos Conexos*. Cerlac.
- López de Mántaras, R. (2018). El futuro de la IA: hacia inteligencias artificiales realmente inteligentes. En *¿Hacia una nueva Ilustración? Una década trascendente* (pp. 1-15). BBVA.
- López Tarruela, A. (2020). ¿Pueden las máquinas ser consideradas autores? *Revista Telos*, (112), 125-129.
- Martínez-Polo, A. (11 de noviembre de 2016). *Inteligencia artificial y Blockchain, el yin y el yang de la tecnología*. PwC. <https://ideas.pwc.es/archivos/20161111/inteligencia-artificial-y-blockchain-el-yin-y-el-yang-de-la-tecnologia/>.
- Merelle Ward, A. (31 de octubre de 2018). *Auctioning Artificial Intelligence. The IP implications of Edmond de Belamy*. IPKat. <http://ipkitten.blogspot.com/2018/10/auctioning-artificial-intelligence-ip.html>.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Whitepaper.
- Núñez, N. (2019). El primer cuadro de inteligencia artificial, vendido por Christie's. *El País*. <https://elfuturoesapasionante.elpais.com/el-primer-cuadro-de-inteligencia-artificial-vendido-por-christies/>.
- Oybin, M. (4 de junio de 2021). Delincuentes con pincel en el codicioso mundo del arte. *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/cultura/falsificadores-delincuentes-con-pincel-en-el-codicioso-mundo-del-arte-nid03062021/>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2018). *Creation of a Task to Prepare Recommendations for Blockchain*. https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=414991.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2020a). *Report by the Blockchain Task Force*. https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=523511.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2020b). *Blockchain Whitepaper Project*. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/wipo_webinar_standards_2020_01/wipo_webinar_standards_2020_01_presentationwp.pdf.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2020c). *WIPO Standards Blockchain #1*. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/wipo_webinar_standards_2020_01/wipo_webinar_standards_2020_01_2.pdf.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2021). *WIPO Blockchain Whitepaper for IP ecosystems*. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/wipo_webinar_standards_2021_19/wipo_webinar_standards_2021_19_presentation_yun.pdf.

- Rojas, E. (2020). ¿Qué son los smart contracts o contratos inteligentes? Guía completa. Cointelegraph.
- Saiz Garcia, C. (2019). Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por el derecho de autor. *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, 1, 1-45.
- Searle, K. R. (1980). Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences*, 3(3), 417-457.
- Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. *Mind*, 59(236), 433-460.
- Una emergente nueva relación: Artistas e IA*. (24 de septiembre de 2021). Espacio visual Europa.
- Villasante, C. y Toribio, A. G. (2020). *NFT y Fan Token, una aproximación jurídica y de mercado*. ECIJA.
- Wilkof, N. (2020). *Blockchain Standard for IP Offices: The WIPO Blockchain Projects*. TheIPKat. IPKittenBlog.
- Zsabo, N. (1997). Formalizing and Securing Relationships on Public Networks. *First Monday*, 2(9). <https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/548>.

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), 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) Estudios
- c) Jurisprudencia comentada
- d) 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 Estudios publica análisis e informes económicos, jurídicos, sociológicos, estadísticos o de cualquier otra disciplina relacionados con la propiedad intelectual. No se requiere que sean trabajos inéditos.

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 cual-

quier 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

Las fechas de recepción de los trabajos son las siguientes:

Para el número de **junio**: hasta el **15 de abril**.

Para el número de **diciembre**: hasta el **15 de octubre**.

Los trabajos deberán ajustarse a las directrices que a continuación se detallan sin excepción. Aquellos que no se ajusten a las recomendaciones editoriales serán devueltos para su adecuación antes de ser considerados por el Consejo de Redacción para su revisión.

Los originales deberán estar concluidos cuando se entreguen para publicar; no se podrán introducir modificaciones que no estén debidamente justificadas y autorizadas por el Consejo de Redacción. Se recomienda a los autores la lectura y revisión crítica del texto, en particular su redacción, sintaxis y ortografía en nombres, siglas y datos bibliográficos.

Instrucciones generales

Se aceptan trabajos en versión electrónica en formato Microsoft Word (no se aceptarán archivos en formato PDF).

Los artículos deben ser originales e inéditos y escritos en español. En ellos deben consignarse: el título del trabajo, de 4 a 8 palabras clave y un resumen de entre 200 y 300 palabras, todo tanto en español, portugués e inglés. Deberán enviarse sin consignar el nombre o la firma del autor o autores, anonimizando el manuscrito de modo tal que se preserve su identidad en todo el proceso de revisión.

Asimismo, deberán adjuntarse en forma separada los datos personales del autor o autores, pertenencia institucional, un breve currículum que no exceda las diez líneas y dirección de correo electrónico.

Los trabajos se recibirán por medio del sistema Open Journal System, al cual se accede a través de este portal. El envío debe contener todos los requisitos que solicita el sistema.

Para asegurar la integridad de las evaluaciones anónimas por pares de los envíos, se hará todo lo posible para impedir que los autores conozcan la identidad de los revisores y viceversa. Para ello, se deben comprobar que se han seguido los siguientes pasos relacionados con el texto y con las propiedades del archivo:

* Los autores del documento han borrado sus nombres del texto y han evitado autorreferenciarse.

* En el caso de los documentos de Microsoft Office, también deberá quitarse la identificación del autor de las propiedades del archivo haciendo clic en las opciones que se indican a continuación. Empezar con Archivo en el menú principal de la aplicación de Microsoft: Archivo > Guardar como > Herramientas (u Opciones en Mac) > Seguridad > Eliminar información personal de las propiedades del archivo al guardar > Guardar.

Artículos

Se publicarán artículos de investigación originales e inéditos relacionados con el área del derecho de la propiedad intelectual e industrial, los cuales deben ofrecer aportes significativos al desarrollo de esta temática, proporcionando criterios de análisis e interpretación del derecho que resulten válidos y útiles para los lectores.

Se aceptarán artículos que traten los siguientes temas:

- Derecho de autor
- Derecho de marcas y patentes
- Transferencia y protección de información confidencial y know-how
- Contratos vinculados a la propiedad industrial e intelectual

Los artículos deberán estar escritos para publicarlos dentro de alguna de las tres secciones de la RIPI:

- a) Doctrina
- b) Estudios
- c) Jurisprudencia comentada
- d) 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.

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 **Estudios** presenta informes, de cierta extensión, elaborados a partir de consultorías, estudios, informes estadísticos o trabajos de tesis, no necesariamente jurídicos. No se requiere que sean inéditos y pueden ser el resultado de trabajos requeridos por organismos internacionales, organismos públicos o centros de investigación. Puede tratarse de trabajos interdisciplinarios. En caso de ser necesario, deberán adaptarse para seguir las mismas reglas de citación requeridas en la sección Doctrina.

Extensión: no hay límite de extensión.

También deberán incluir: título, 8 a 10 palabras clave y resumen, todo en español, portugués e inglés; bibliografía utilizada; 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.

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.

Estilo

Los trabajos enviados deberán seguir el estilo de la RIPI, que a continuación se detalla:

* Formato

Tamaño A4 con márgenes de 2,5 cm en cada extremo.

* Tipografía

Título: Times New Roman, negrita, cuerpo 14 puntos, interlineado 1,5. Texto: Times New Roman, cuerpo 12 puntos, interlineado 1,5.

Citas textuales de más de 40 palabras: Times New Roman, cuerpo 10 puntos, interlineado a 1,5.

Notas al pie: Times New Roman, cuerpo 10 puntos, interlineado a 1,5.

Subtítulos (en todas sus jerarquías): Times New Roman, negrita, cuerpo 12 puntos, interlineado a 1,5.

Estilo de numeración: correlativa en números arábigos (no utilizar números romanos).

* Alineación

Todo el texto y los títulos deben estar alineados a la izquierda, sin utilizar sangrías ni tabulaciones. No dejar espacios entre párrafos.

Las citas textuales de más de 40 palabras deben colocarse en párrafo aparte con una sangría de 1,5 para todo el párrafo.

* Se deben respetar los signos diacríticos propios de cada idioma (diéresis, acentos ortográficos, etc.), incluso en las mayúsculas. Las frases no deben comenzarse con abreviaciones ni gerundios.

* Todas las imágenes (fotos, tablas, ilustraciones, gráficos, etc.) deben citarse en el texto, por ejemplo: (Gráfico 1) (Tabla 4).

* Los fragmentos, frases o palabras que se transcriban en idioma extranjero deben ponerse en letra cursiva. Se exceptúan los nombres geográficos, los nombres de entidades, organismos, instituciones, corporaciones, etc.; los nombres de acuerdos, pactos o tratados, etcétera.

* Las llamadas de las notas al pie se indican en números arábigos consecutivos en superíndice y, cuando corresponda, luego de los signos de puntuación, por ejemplo: ³

* En el cuerpo del trabajo no deben emplearse ni subrayados ni negritas. En caso de que sea necesario enfatizar una palabra, se hará entre comillas dobles.

* Abreviaciones

Se deja un espacio después de todo signo de puntuación: A. L. Jiménez y no A.L. Jiménez.

Los acrónimos deben escribirse totalmente con mayúsculas y sin puntuación, por ejemplo: UBA (por Universidad de Buenos Aires).

* Tablas, cuadros y gráficos

Pueden ser realizados con Excel o Power Point, según sea necesario, y ser pegados en el archivo Word como imagen. Además, deberá enviarse el archivo original donde se realizaron para poder corregirlos, si fuera necesario.

* Ilustraciones, mapas, fotografías, dibujos

Deberán ser pegados en el archivo Word y además enviados por separado en alguno de los siguientes formatos: JPG, TIF, PNG, AI, PS en alta resolución.

Citas y bibliografía

Para las citas y las referencias bibliográficas, la RJA sigue el estilo de las normas APA (American Psychological Association) 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:

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 40 palabras o más, 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. Sanford*. (Bidegain, 1994, p. 127)

Las citas textuales en idioma extranjero se pondrán entre comillas y sin cursiva.

Se recomienda a los autores evitar la autorreferencialidad, es decir, citarse a sí mismo en el cuerpo del texto.

Bibliografía

Se ordena en orden alfabético de autores y en orden cronológico cuando se citen varios trabajos del mismo autor. Si hubiera trabajos del mismo autor con la misma fecha, se identificarán agregando una letra minúscula, por ejemplo: 2006a, 2006b.

Se recomienda seguir el siguiente estilo:

* Libro impreso

Apellido, N. (año). *Título del trabajo*. 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 ratificatorias 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.

