

REVISTA IBEROAMERICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

N° 19

2023

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

Los derechos de autor en la relación que subyace a los *tokens* criptográficos no fungibles

Claudia Guardia 7

La finalización de la obra inacabada. Especial atención a la intervención de la inteligencia artificial en el proceso creativo

Fernando Javier Ravelo Guillén 37

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

José Manuel Magaña Rufino - Alicia Sandoval 63

Reseñas bibliográficas

Copyright in the Street. An Oral History of Creative Processes in Street Art and Graffiti Subcultures de Enrico Bonadio

Gustavo Schötz 97

Compendio del derecho de autor de Guillermo Cabanellas de las Cuevas

Pablo A. Palazzi 109

Normas editoriales 117

Doctrina

* * * *

Los derechos de autor en la relación que subyace a los *tokens* criptográficos no fungibles

* * * *

Claudia Guardia

Abogada

claudiaguardia8@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0746-5333>

Recibido: 14 de octubre de 2023

Aceptado: 21 de noviembre de 2023

Resumen

El presente estudio aborda la intersección entre los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor y conexos y los *tokens* criptográficos gestionados por registros distribuidos. Con el objeto de examinar estas cuestiones, se adopta un enfoque particular de un subconjunto específico de *tokens*, los *asset tokens* o *tokens* de activos, que pueden representar una unidad de cuenta fungible o un bien único no fungible, *non fungible tokens* o NFTs. La investigación se centra en la clasificación y protección de estos activos únicos, escasos y criptográficos, que están vinculados a obras de arte tanto en formatos físicos como digitales. Se adopta una perspectiva de no fungibilidad para proporcionar un análisis exhaustivo de la materia.

El objetivo principal es dilucidar cuestiones clave en el ámbito del derecho de autor y la propiedad intelectual relacionadas con los NFTs. Entre los interrogantes que se plantean se encuentran: la extensión de la protección de los derechos de autor sobre los NFTs, la relación entre la estructura interna del activo y su representación visual, la viabilidad técnica de retirar un NFT del mercado en caso de violación de derechos de propiedad intelectual y, finalmente, los derechos que posee el propietario de una obra de arte física para convertirla en un NFT. El análisis técnico detallado busca ofrecer respuestas a estas preguntas, contribuyendo así al entendimiento legal y académico de los activos digitales en el contexto de la propiedad intelectual.

Palabra clave: derechos de autor y conexos, *tokens* no fungibles (NFTs), activos digitales, *blockchain*, descentralización, *smart contracts*, criptografía.

Copyright in the Relationship Underlying Non-Fungible Cryptographic Tokens

Abstract

This study addresses the intersection between intellectual property rights, copyright and related rights and cryptographic tokens managed by distributed ledgers. To examine these issues, a particular focus is adopted on a specific subset of tokens, asset tokens, which can represent either a fungible unit of account or a unique non-fungible asset, non-fungible tokens or NFTs. The research focuses on the classification and protection of these unique, scarce, and cryptographic assets that are linked to works of art in both physical and digital formats. A non-fungibility perspective is adopted to provide a comprehensive analysis of the subject. The main objective is to elucidate key issues in the field of copyright and intellectual property related to NFTs. Among the questions raised are: the extent of copyright protection over NFTs, the relationship between the internal structure of the asset and its visual representation, the technical feasibility of withdrawing an NFT from the market in case of intellectual property rights infringement, and, finally, the rights that the owner of a physical work of art has to convert it into an NFT. The detailed technical analysis aims to provide answers to these questions, thus contributing to the legal and academic understanding of digital assets in the context of intellectual property.

Key words: copyright and related rights, non-fungible tokens (NFTs), digital assets, blockchain, decentralization, smart contracts, cryptography.

Direitos autorais na relação subjacente aos tokens criptográficos não-fungíveis

Resumo

Este estudo aborda a interseção entre Direitos de Propriedade Intelectual, Direitos Autorais e Direitos Conexos, e tokens criptográficos geridos por registros distribuídos. Para examinar essas questões, adota-se um foco particular em um subconjunto específico de tokens, os Asset Tokens ou tokens de ativos, que podem representar uma unidade de conta fungível ou um bem único não-fungível, Non-Fungible Tokens ou NFTs.

A pesquisa concentra-se na classificação e proteção desses ativos únicos, escassos e criptográficos, que estão vinculados a obras de arte tanto em formatos físicos

quanto digitais. Adota-se uma perspectiva de não-fungibilidade para fornecer uma análise abrangente do assunto. O objetivo principal é elucidar questões-chave no campo dos direitos autorais e da propriedade intelectual relacionadas aos NFTs. Entre as perguntas levantadas estão: a extensão da proteção dos direitos autorais sobre os NFTs, a relação entre a estrutura interna do ativo e sua representação visual, a viabilidade técnica de retirar um NFT do mercado em caso de violação de direitos de propriedade intelectual e, finalmente, os direitos que o proprietário de uma obra de arte física tem para convertê-la em um NFT. A análise técnica detalhada visa fornecer respostas a essas perguntas, contribuindo assim para o entendimento legal e acadêmico dos ativos digitais no contexto da propriedade intelectual.

Palavras-chave: direitos autorais e conexos, tokens não-fungíveis (NFTs), ativos digitais, blockchain, descentralização, contratos inteligentes, criptografia.

1. Introducción

Antes de adentrarnos en el análisis de los derechos intelectuales asociados a un tipo específico de *tokens* criptográficos, como son los *tokens* no fungibles de activos, es crucial comprender las estructuras subyacentes que los conforman. Siguiendo a Voshmgir (2018), podemos afirmar que los *tokens*, lejos de ser una novedad, han formado parte de nuestra historia mucho antes de la existencia de las redes de *blockchain*. Tradicionalmente, han servido como representación de diversos valores económicos o derechos de acceso, actuando como herramientas esenciales en transacciones y sistemas de intercambio. Sin embargo, los *tokens* criptográficos irrumpen con la tecnología *blockchain* y difieren significativamente con los anteriores, ya que no solo actúan como portadores de valor, sino que también están ligados a la seguridad y a la descentralización inherentes a la cadena de bloques. Su naturaleza digital y su estructura descentralizada permiten una nueva dimensión de posibilidades, desde la creación de monedas digitales hasta la representación de activos no fungibles NFTs, revolucionando así nuestra concepción de valor y propiedad en el mundo digital. Siguiendo con lo expresado por Voshmgir (2018), en el ámbito de los activos digitales los *tokens* de activos —o *asset tokens*— desempeñan un papel fundamental, pudiendo categorizarse en dos tipos principales: fungibles y no fungibles. Los *tokens* fungibles representan unidades de valor intercambiables. En cambio, los *tokens* no fungibles (NFTs) representan activos únicos e indivisibles, los

cuales pueden incluir, entre otros, derechos de propiedad inmobiliaria, coleccionables digitales y obras de arte. Por lo tanto, la criptografía en la tecnología *blockchain* se utiliza para establecer un sistema de confianza que identifica a todos los participantes en la red.

Estas herramientas, que permiten la representación de derechos tanto sobre activos como sobre elementos no considerados activos, se caracterizan por ofrecer transparencia en la verificación, privacidad y descentralización en la ejecución de las transacciones. Tanto los *tokens* nativos de una *blockchain*, también llamados “*tokens* de protocolo”, como aquellos emitidos en la capa de aplicaciones mediante contratos de *tokens* quedan registrados como entradas en el libro de contabilidad digital. Estas entradas se asignan a una dirección específica que sirve para identificar al poseedor del *token* dentro de la *blockchain*. En esta *blockchain* descentralizada, el acceso a los *tokens* se realiza exclusivamente a través de un *software* especializado conocido como billetera o *wallet*, que se encarga de gestionar tanto las claves públicas como las privadas del usuario. La criptografía de clave pública demuestra la identidad asociada a un par de claves criptográficas. En una transacción, la combinación de una clave pública y una clave privada genera una firma digital que le confiere al titular de dichas claves el estatus de propietario del *token*.

Resulta pertinente abordar una definición general del concepto de *tokens*:

Los *tokens* son la unidad atómica de la Web3 y son colectivamente gestionados por un registro distribuido. Pueden ser emitidos con solo pocas líneas de código con un contrato inteligente. Los contratos de *tokens* son herramientas de gestión de derechos que pueden representar cualquier cosa, desde un depósito de valor hasta una serie de permisos en el mundo físico, digital y legal. (Voshmgir, 2021, párr. 1)

A partir de esta definición de la autora mencionada, se abre la posibilidad de explorar las propiedades de los *tokens* criptográficos. De acuerdo con lo expresado por Heredia Querro (2020, p. 54), este entendimiento nos lleva a examinar la identidad del código criptográfico vinculado al *smart contract*, todo ello gestionado a través de

la tecnología de libro mayor distribuido o DLT (*distributed ledger technology*). Por lo tanto, la *blockchain* es un tipo de tecnología de registro distribuido –DLT– que mantiene un registro continuo y en expansión de datos transaccionales, organizados en bloques que están asegurados mediante criptografía. Los *non fungible tokens* se distinguen por ser únicos en su naturaleza, indivisibles y poseer la capacidad de ser transferibles o no transferibles, según se establezca. Aunque tienen la capacidad de representar cualquier elemento del mundo material y virtual, el enfoque de este estudio se centra en las obras artísticas. Dichos NFTs pueden generar interés tanto por su apariencia digital encriptada como por el objeto o concepto que representan. Estos pueden estar vinculados o no a una obra de arte material o digital. En caso de estarlo, la obra en cuestión podría estar protegida por derechos de autor y derechos conexos o bien pertenecer al dominio público (Lipszyc, 2017, p. 5). La confluencia entre el arte y los *tokens* no fungibles se denomina comúnmente como *cryptoarte*. No obstante, resulta crucial subrayar que la tecnología de la cadena de bloques *blockchain* constituye la infraestructura subyacente que viabiliza este fenómeno artístico, particularmente mediante la implementación de *tokens* no fungibles. De esta manera, el *cryptoarte* es un movimiento artístico que abarca intereses en los ámbitos artístico, tecnológico, económico y social. Desde su aparición, ha facilitado la venta de obras a precios significativos. En este contexto, la obra se refiere a imágenes y/o videos o a animaciones digitalizadas, aunque es crucial distinguir entre el *cryptoarte* y el arte digital desde una perspectiva conceptual y técnica.

Lo que distingue a ambos conceptos y permite que una persona adquiera una obra en formato JPEG o PNG radica en la tecnología subyacente que respalda dicha obra, representada por una imagen: la *blockchain*. A través de esta cadena de bloques, los *cryptoartistas* tienen la capacidad de certificar la originalidad de la obra de arte digital encriptada y recibir las regalías por las sucesivas ventas. En este contexto, el *token* no fungible actúa como el elemento habilitador del *cryptoarte*, siendo que este último no constituye un movimiento artístico *per se*, ya que su existencia depende intrínsecamente de la tecnología *blockchain*. Sumado a todo esto, la imagen o la obra de arte digital asociada al *cryptoarte* generalmente no se almacenan en la

blockchain misma, sino en un servidor externo o en una red de almacenamiento descentralizada como IPFS (sigla en inglés para sistema de archivos interplanetarios). En la *blockchain* se guarda un enlace o *hash* que apunta a la ubicación de la imagen, proporcionando así una forma de verificar la propiedad y la autenticidad de la obra, conformando el universo del *cryptoarte* y los *cryptoartistas*.

2. Análisis a la luz de la taxonomía de los *tokens*

Los *tokens* no fungibles son estructuras de datos que necesariamente deben estar alojadas en un entorno específico, como una cadena de bloques. Una fuente común de confusión es la percepción errónea de que un NFT se reduce únicamente a la imagen asociada. Sin embargo, en realidad es un conjunto de múltiples componentes: la imagen o contenido digital, que a menudo es la cara visible y el principal punto de fascinación para los espectadores; el contrato inteligente, que establece las condiciones de acuñación e intercambio; y la URL, que dirige a un repositorio donde se almacena la imagen para su visualización. Este último elemento—la imagen o contenido digital asociado al NFT—reviste una importancia crucial, dado que puede ejercer un poderoso atractivo emocional o estético, convirtiéndose así para muchos en el epicentro de la experiencia del NFT. Es fundamental subrayar que los derechos de autor podrían aplicarse no solo a esta imagen o contenido digital—siempre que cumpla con los requisitos de ser una expresión original de una idea—, sino también al contrato inteligente que regula el NFT, en tanto la protección de los derechos de autor se otorga sin valoración alguna sobre el contenido, la moralidad, los fines o la aplicación práctica de la obra y se efectúa desde el momento de su creación. En este contexto, es relevante mencionar que el Decreto 165 del 8 de febrero de 1994 estableció un régimen especial para el registro de *software* ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en virtud de la Ley 11723. Este decreto amplía el alcance de la protección por derechos de autor a programas computacionales, lo que podría incluir los contratos inteligentes como una forma de *software* que opera y corre en la *blockchain*, tanto en su versión “fuente”, principalmente destinada al lector humano, como en su versión “objeto”, principalmente destinada a ser ejecutada por el computador.

Cabe hacer una referencia a los *smart contracts* vinculados directamente al artículo de Nick Szabo (1997), quien refiere:

Many kinds of contractual clauses (such as collateral, bonding, delimitation of property rights, etc.) can be embedded in the hardware and software we deal with, in such a way as to make breach of contract expensive (if desired, sometimes prohibitively so) for the breacher. A canonical real-life example, which we might consider to be the primitive ancestor of smart contracts, is the humble vending machine. (p. 1)

Continúa Szabo (1997): “Similarities and differences between smart contracts and traditional business procedures based on written contracts, controls, and static forms are discussed” (p. 1). De acuerdo con lo expresado por Heredia Querro (2020, p. 97), el concepto de *smart contract* dado por Nick Szabo ha recibido fuertes críticas, entre las cuales encontramos la de la profesora Eliza Mik, (como se cita en Heredia Querro, 2020, p. 131), quien sostiene que los *smart contracts* no son en realidad contratos en sentido legal. Siguiendo esta perspectiva del Dr. Heredia Querro, los *smart contracts* no solo no son contratos, sino que tampoco son inteligentes, son programas computacionales que están escritos en lenguaje técnico como *solidity*. De acuerdo con esta línea de ideas, Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, reafirma los conceptos en su publicación del año 2014 *Ethereum Whitepaper*.

Commonly cited alternative applications of blockchain technology include using on-blockchain digital assets to represent custom currencies and financial instruments, colored coins, the ownership of an underlying physical device, smart property, non-fungible assets such as domain names, Namecoin, as well as more complex applications involving having digital assets being directly controlled by a piece of code implementing arbitrary rules, smart contracts, or even blockchain-based decentralized autonomous organizations, DAOs.¹

1 Ver en: <https://ethereum.org/en/whitepaper/>

Adicionalmente, los metadatos asociados a un NFT pueden incluir diversas características, como nombre, color, dimensiones, forma y atributos de rareza, que añaden capas adicionales de complejidad y valor al *token*. Es importante destacar que un NFT representa un elemento digital, no fungible, ya sea un activo o un no activo, que es único. Cada *token* difiere de otro *token* del mismo tipo, no es intercambiable –no pueden ser reemplazados con *tokens* del mismo tipo– y no es divisible.

En el ámbito de los *tokens* no fungibles, una consideración técnica crucial es el lugar de almacenamiento de la obra de arte digital o del contenido asociado. Existen dos escenarios posibles: el almacenamiento dentro o fuera de la cadena de bloques. Cuando se afirma que un NFT se encuentra almacenado en la *blockchain*, se entiende que tanto la imagen como los metadatos del NFT residen íntegramente en una cadena de bloques. Por el contrario, si se sostiene que los NFTs no están almacenados en la *blockchain*, ello implica que la imagen asociada se guarda en un servidor externo, accesible mediante una URL específica que actúa como repositorio de dicha imagen en formato JPEG o PNG. En este último caso, el contrato inteligente que contiene la información del repositorio de la imagen, así como los metadatos del NFT, se almacenan en la *blockchain* a través de un *hash*.

Comúnmente, debido a limitaciones de coste y eficiencia, las imágenes o archivos asociados a un NFT no se almacenan directamente en la *blockchain*. Una de las razones subyacentes es que los archivos JPEG o PNG contienen una gran cantidad de datos en comparación con la capacidad de almacenamiento limitada de cada bloque en la *blockchain*. En lugar de ello, se guarda un *hash* o una URL en la *blockchain* que apunta a un repositorio externo.

Los recursos descentralizados para alojar los NFTs suelen estar contenidos en sistemas de almacenamiento como el IPFS, que funciona como una red distribuida y descentralizada en nodos, lo cual lo hace mucho más resistente a la censura. Este enfoque combina la seguridad y la eficiencia de la *blockchain* con la capacidad de almacenamiento de sistemas externos, ofreciendo una solución más práctica y económica. Sin embargo, existen excepciones notables, como es el caso de los CryptoPunks. Estos NFTs, que consisten en

imágenes generadas algorítmicamente, son lo suficientemente pequeños en términos de tamaño de archivo como para ser almacenados directamente en la *blockchain* de Ethereum. Los datos que describen las características de cada CryptoPunks, como el color, la forma, el patrón y los rasgos genéticos, se guardan en el contrato inteligente que crea los NFTs en la cadena de bloques Ethereum. Esto permite que el contrato inteligente pueda interactuar con los metadatos, por ejemplo, para generar nuevos CryptoPunks al combinar los rasgos de dos existentes. Sin embargo, esto también implica que los metadatos ocupan espacio en la cadena de bloques, lo que puede aumentar el coste y la dificultad de almacenarlos y acceder a ellos.² Este caso ilustra cómo las limitaciones técnicas y económicas pueden ser superadas bajo ciertas condiciones, aunque sigue siendo una excepción más que una norma en el ecosistema de los NFTs.

Otro ejemplo son los CryptoKitties,³ creados por la empresa Dapper Labs; fue el primer juego basado en *blockchain*, donde cada uno de los gatos coleccionables digitales posee un genoma único que determina sus rasgos físicos y que permite criar y obtener nuevos gatitos con características especiales o rarezas. Para su creación se utiliza el estándar de *tokens* ERC-721. A diferencia del estándar ERC-20, que se limita a especificar atributos básicos de los activos –como nombre, símbolo, suministro total y saldo–, el estándar ERC-721 va más allá: permite definir atributos más detallados que confieren características únicas a cada activo. Además del nombre, saldo, suministro total y símbolo, posibilita la incorporación de metadatos exhaustivos sobre un activo, incluyendo información detallada sobre su propiedad. La capacidad de jugar de manera única en CryptoKitties se atribuye a su algoritmo genético (GA, por su sigla en inglés), el cual intenta imitar los principios genéticos de la biología real, estructurando el código de contrato inteligente de cada gatito para que simule el ADN de seres vivos. Así, cada CryptoKitties adquiere características genéticas distintivas que determinan su apariencia y rasgos heredables.

Cabe aclarar que un estándar de *tokens* es un conjunto de reglas y

2 Ver los CryptoPunks en: <https://www.larvalabs.com/Cryptopunks>.

3 Ver en: <https://www.cryptokitties.co/>.

especificaciones técnicas en la *blockchain* que define cómo se pueden crear, emitir y gestionar ciertos tipos de *tokens* digitales. Los tipos de *tokens* como los que se crean usando los estándares ERC-20 y ERC-721 necesitan que se haga un contrato de *blockchain* diferente para cada tipo de *token* o cada colección de NFT, lo que implica mucha repetición de código en la *blockchain* y limita algunas funciones por la naturaleza de separar cada contrato en su propia dirección.

El estándar ERC-20 se ha convertido en la piedra angular para los *tokens* fungibles, aquellos donde cada unidad es intercambiable y equivalente a otra de su misma clase. Este estándar implica que cada variedad de *token* requiere su propio contrato inteligente, lo que garantiza compatibilidad y uniformidad dentro del ecosistema.

Avanzando hacia una mayor especificidad, encontramos el estándar ERC-721, diseñado especialmente para los *tokens* no fungibles. Cada NFT dentro de este estándar es único, porta un identificador singular que lo distingue de cualquier otro. A diferencia del ERC-20, el ERC-721 administra todos los *tokens* de una colección específica bajo un único contrato, facilitando así la incorporación y el manejo de metadatos y propiedades comunes a toda la serie. Este enfoque es particularmente relevante en el contexto de activos digitales únicos, como arte digital y coleccionables. Finalmente, el estándar ERC-1155, multi *token*, representa una innovación significativa al permitir la amalgama de *tokens* fungibles y no fungibles en un solo contrato. Cada identificador de *token* en ERC-1155 puede representar un nuevo tipo de activo, fungible o no, dotándolo de características únicas como metadatos y cantidades específicas. Esta versatilidad del ERC-1155 no solo optimiza el espacio en la *blockchain*, sino que también facilita la interacción compleja entre diferentes tipos de *tokens*, abriendo así nuevas posibilidades para aplicaciones descentralizadas y ofreciendo un enfoque más integrador y eficiente en el manejo de los *tokens*. Por lo tanto, mientras el ERC-20 y el ERC-721 atienden necesidades específicas de *tokenización*, fungibles e individuales, respectivamente, el ERC-1155 se presenta como una solución más holística, abarcando un espectro más amplio de posibilidades en el ámbito de los *tokens* dentro de la *blockchain*.

3. Pensando al *token* no fungible en capas

La identificación del *token* (ID) y la dirección del contrato constituyen una creación única, verificable e indivisible que se almacena en la *blockchain*, a la que se suma la dirección de la *wallet* de la persona que lista el NFT, en tanto la imagen de la obra de arte que quizás motivó la compra del NFT no comparte técnicamente esta sutil unión. Cabe aclarar que tanto para listar como para adquirir un NFT es condición excluyente vincular una *wallet*, programa de *software* que almacena claves privadas y públicas e interactúa con la *blockchain* (Binance, 2023). De acuerdo con lo expresado en el sitio web de Ethereum,

Como cualquier token emitido en Ethereum, los NFT se emiten mediante un contrato inteligente. El contrato inteligente se ajusta a uno de varios estándares NFT (comúnmente ERC-721 o ERC-1155) que definen qué funciones tiene el contrato. El contrato puede crear “mint” NFT y asignarlos a un propietario específico. La propiedad se define en el contrato asignando NFT específicas a direcciones específicas. El NFT tiene una identificación y, por lo general, metadatos asociados que hacen que el token específico sea único.⁴

En el ecosistema de los NFTs, la *wallet* del propietario generalmente almacena claves criptográficas, no así el archivo multimedia asociado al *token*. La clave privada le otorga al titular el derecho de transferir la propiedad del NFT, mientras que la clave pública sirve para su identificación. Aunque la *wallet* puede interactuar con el contrato inteligente del NFT para diversas funciones –como su transferencia–, el archivo multimedia, como se expresó anteriormente, suele residir en un sistema de almacenamiento separado. Cuando se accede a un NFT a través de una *wallet* o *marketplace*, la aplicación generalmente recupera el archivo multimedia desde su ubicación externa utilizando la URL o el *hash* especificado en el contrato inteligente. Si este enlace apunta a un recurso que ha sido alterado o eliminado, la visualización del archivo se verá afectada. Esta diná-

4 Ver en: <https://ethereum.org/en/>.

mica resalta la distinción entre el *token* almacenado en la *blockchain*, que representa la propiedad, y el archivo multimedia asociado, que puede estar alojado en diversos lugares externos. La posibilidad de actualizar la URL o el *hash* en el contrato inteligente depende de su diseño. Cabe aclarar que los contratos inteligentes son programas almacenados en una cadena de bloques que se ejecutan cuando se cumplen condiciones predeterminadas; en otras palabras, es un programa informático que se autoejecuta (IBM.com, s.f.). Boucher (2017) concluye afirmando:

At their simplest, the terms of an agreement between two or more parties are programmed into code (sets of instructions) that are stored on a blockchain in much the same way that transactions are routinely stored on other blockchains. When certain conditions that are described in the code are met, specific actions, which are also defined in the code, are automatically triggered. So, for example, the delivery of products could trigger an instruction to make a payment. (p. 14)

Dependiendo de cómo esté configurado el *smart contract*, podría ser posible bloquear el NFT para evitar que sea transferido a otra *wallet*. Sin embargo, esto requeriría la capacidad de interactuar con el *smart contract* de una manera que permita tal bloqueo.

Una simple observación de los *marketplace* que alojan *tokens* no fungibles pone de manifiesto las violaciones a los derechos de autor, perpetradas mediante el uso no autorizado de estos activos digitales. No obstante, la cuestión es considerablemente más compleja de lo que aparenta a primera vista, debido a la naturaleza dual intrínseca de los NFTs. A pesar de estas complejidades, es factible iniciar reclamos contra los usuarios que crean NFTs sin la autorización explícita de los titulares de los derechos sobre las obras utilizadas. Asimismo, se puede instar a las *marketplace* para que supriman las representaciones visuales de los NFTs en conflicto. Es crucial destacar que aunque la representación visual del NFT puede ser eliminada, el contrato inteligente asociado, junto con los metadatos y el identificador único del *token*, podrían seguir existiendo en la *wallet* del presunto infractor.

4. Centralización y descentralización en el ecosistema de los *tokens* no fungibles

La incorporación de la criptografía en el ámbito artístico ha dado lugar a un ecosistema complejo que, paradójicamente, en ocasiones requiere de la interacción con plataformas centralizadas para facilitar ciertas operaciones. Un ejemplo destacado es el *marketplace* OpenSea, una plataforma centralizada que facilita la acuñación y el intercambio de *tokens* no fungibles. Aunque la esencia de la *blockchain* y los NFTs es descentralizada, la realidad práctica muestra que ciertas funciones, como la acuñación y el intercambio, a menudo se facilitan a través de entidades centralizadas. Estas plataformas actúan como intermediarios entre el comprador y el vendedor ofreciendo ciertas ventajas, como la eficiencia en el proceso de acuñación y la resolución de disputas. No obstante, esta centralización también puede ser vista como una contradicción a la filosofía descentralizada que subyace a la *blockchain*.

En la práctica, estamos viendo un ecosistema híbrido donde las plataformas centralizadas y las tecnologías descentralizadas coexisten y se complementan. Las plataformas centralizadas ofrecen la facilidad de uso y la accesibilidad que puede faltar en sistemas puramente descentralizados. Por otro lado, la *blockchain* proporciona el nivel de seguridad y transparencia que estas plataformas centralizadas no podrían lograr por sí solas. Además, existen billeteras con custodia que son administradas por entidades centralizadas, como Coinbase, Binance, Fiwind o Decrypto, las cuales ofrecen una interfaz más accesible para los usuarios menos técnicos, lo que facilita la adopción y el uso de *tokens* no fungibles y otros activos criptográficos. Este fenómeno ilustra la coexistencia y, en ciertos casos, la dependencia mutua entre sistemas descentralizados y centralizados (Genç, 2021).

Dentro de los entornos centralizados y al examinar las condiciones de servicio de ciertos mercados en línea como OpenSea o Mintable, se observa que se emplea el verbo “representar” para caracterizar la conexión entre los elementos subyacentes y la vinculación con la obra. Este hecho plantea una cuestión relevante: ¿la eliminación de la imagen implicaría también la eliminación del *token*? Según una respuesta en Ethereum Stack Exchange (s.f.), “Si se desea que la imagen permanezca de forma indefinida, es posible incorporarla en el contrato antes de su despliegue” (s.p.).

En el contexto de sistemas descentralizados, un buen ejemplo que nos permitirá ilustrar la relación entre el *smart contract* y la imagen en los NFT es el proyecto Tezos, originado en 2014. La base técnica para esta red fue articulada por primera vez en el *White paper* de L. M. Goodman (2014). Este antecedente resultó fundamental para el despliegue de Tezos en 2018, una plataforma *blockchain* de código abierto que se especializa en la implementación de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (DApps, sigla en inglés para *decentralized application*). Se distingue por su enfoque en la gobernanza descentralizada y su flexibilidad para actualizar su protocolo (Tezos Foundation, 2022). Dentro de este marco, en 2021 surgió Hic et Nunc como una destacada plataforma de mercado y galería de arte digital, respaldada por la *blockchain* de Tezos. Su relevancia en el mercado fue tal que llegó a eclipsar a OpenSea, una de las principales plataformas de *tokens* no fungibles. Sin embargo, de manera abrupta y sin ofrecer explicaciones, Hic et Nunc fue desactivada ese mismo año. Posteriormente, la cuenta oficial de X del proyecto, sin ninguna explicación sobre su desaparición, compartió el contrato inteligente asociado al mercado, identificado con el *hash* KT1RJ6Pb-jHpwc3M5rw5s2Nbmefwbwbdxton, en una publicación datada en noviembre de 2021. Este suceso sumió en la incertidumbre a una comunidad de más de 40000 usuarios con carteras activas.

En este caso en particular, la existencia del contrato inteligente independiente del sitio web permitió que los activos y las transacciones de los usuarios permanecieran intactos, ya que simplemente fue necesario replicar la interfaz en un nuevo dominio para reanudar las actividades de acuñación, compra y venta de *cryptoarte* (Bendeck, s.f.). Numerosas especulaciones han surgido en torno al cese inesperado de Hic et Nunc. Algunas teorías sugieren que la desactivación podría haber sido una maniobra estratégica para destacar la importancia de gestionar activos digitales en redes descentralizadas. En tanto, la misma situación en una plataforma centralizada habría ocasionado en algunos casos la pérdida de los activos. Este caso ejemplifica la importancia de la descentralización en el almacenamiento de activos digitales.

Los NFTs con metadatos descentralizados tienen una durabilidad vinculada a la longevidad de la cadena *blockchain* subyacente. Si

un *marketplace* desaparece, la infraestructura *blockchain* permanece, permitiendo que la comunidad —en este caso, una organización autónoma descentralizada (DAO, por su sigla en inglés)— genere nuevas interfaces basadas en contratos inteligentes públicos.⁵ Más adelante, abordaremos la singularidad de OpenSea, una plataforma que pese a operar en la *blockchain* de Ethereum, ofrece tasas de acuñación más accesibles, pero que, sin embargo, resulta imperativo prestar atención al estándar de almacenamiento seleccionado durante el proceso de acuñación, ya que este podría inclinarse hacia servidores centralizados como estrategia de reducción de costos en detrimento de una infraestructura descentralizada.

Con base en este ejemplo, nos planteamos la situación técnico-jurídica sobre la viabilidad de la implementación de una medida cautelar, como por ejemplo el embargo de un NFT en una plataforma descentralizada como Hic Et Nunc o en una plataforma centralizada como OpenSea. En un escenario descentralizado, donde los activos están intrínsecamente vinculados a *smart contracts* alojados en una *blockchain*, la ejecución de una medida cautelar se torna sumamente compleja. Esto significa que el control sobre los activos es ejercido en forma total y absoluta por quien sea poseedor de las claves privadas de la *wallet* asociada, y a menos que esta persona otorgue de manera voluntaria estas claves, no es viable técnicamente acceder a ella. Por ello, un embargo de NFTs sería muy difícil —sino imposible— de ejecutar sin acceso a las claves de forma voluntaria. Incluso si se intenta modificar el *smart contract* para congelar o redirigir activos, se requeriría un consenso de la comunidad, lo cual es inherentemente contradictorio en relación con la idea de una medida cautelar.

En una plataforma híbrida, los activos pueden estar almacenados de manera que la plataforma misma tenga cierto grado de control sobre ellos. Esto podría permitir técnicamente la ejecución de un embargo de NFTs, dado que la plataforma podría congelar activos o transacciones a pedido. En este contexto, es relevante tener en cuenta que proveedores centralizados como *marketplace* y billeteras de custodia suelen estipular en sus términos y condiciones las directrices para el uso y alojamiento de *tokens* no fungibles. Dado que estas

5 Ver en: <https://decrypt.co/es/86035/desaparece-mercado-de-nft-en-tezos-hic-et-nunc>.

entidades se reservan el derecho de interrumpir sus operaciones, los propietarios de NFTs podrían enfrentar un riesgo sustancial de pérdida de sus activos digitales. En el escenario de una desaparición del repositorio donde se aloja la imagen asociada al NFT, el propietario se encontraría en una situación vulnerable. Sin embargo, en algunos casos, el contrato inteligente asociado al NFT, que contiene el *hash* de la obra, podría permanecer en la *blockchain*, como sucedió con Hic et Nunc.

Este fenómeno pone de manifiesto la importancia de considerar la permanencia y la seguridad en la elección de plataformas para la acuñación y el intercambio de NFTs y resalta la complejidad inherente en la interacción entre sistemas centralizados y descentralizados en este ecosistema.

Continuando con este razonamiento, es importante señalar que, según el estándar ERC-721, en la infraestructura de Ethereum existe la opción de incorporar extensiones de metadatos con información codificada. Esta funcionalidad permite que los *smart contracts*⁶ asociados a los NFTs proporcionen detalles adicionales sobre los activos que representan.

Es fundamental subrayar nuevamente que aunque la *blockchain* puede asegurar la inmutabilidad del contrato inteligente y del identificador único del *token*, no brinda la misma certeza en cuanto a la permanencia de archivos alojados en sistemas externos. Este fenómeno quedó claramente destacado durante el auge de los NFT, cuando la obra digital *Everydays: The First 5000 Days* de Mike Winkelmann, mejor conocido como *Beeple*, fue subastada por la prestigiosa casa de subastas Christie's con un valor de venta de 69 millones de dólares. Esta pieza, vendida como *token* no fungible, ha marcado un hito en el mundo del arte y la tecnología *blockchain*. Principio del formulario

De acuerdo con Low (2021),

Beeple “minted” the NFT of the Everydays: the First 5,000 Days jpg on 16 February 2021 using the “smart contract” known as MakersTokenV2, an iteration of the ERC59-721 nonfungible token (deed) standard. The NFT for the Everydays: the First 5000

6 Ver en: <https://pim.com.ar/nft-smart-contracts/>.

Days.jpg, as the 40913rd NFT created using the MakersTokenV2 “smart contract” has the token ID 40913 and Beeple assigns the token to himself as owner. Many so-called “smart contracts” are in fact merely “self-executing ledger-modification instructions”. “Smart contracts” can have legal effects but many do not and of those that do, it may not be contractual. This particular “smart contract”, for example, obviously does not since one cannot contract with oneself. (p. 8)

Al diseñar el contrato inteligente, *Beeple* optó por incorporar tanto la ID del *token* como el enlace al archivo de la obra de arte. Sin embargo, pudo tener la opción de omitir el archivo o de incluirlo de manera no permanente. En el contexto de los NFT, como se ejemplifica con la mencionada obra de *Beeple*, es fundamental reconocer la complejidad en la autoría o coautoría de estos *tokens* criptográficos únicos. En tanto, es importante distinguir la autoría de la obra digital –que *Beeple* decidió convertir en NFT– de la titularidad del *smart contract*. Como expresa el artículo 4, inciso d de la Ley 11723 con relación a la titularidad del derecho de propiedad intelectual, “[l]as personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario”.

Beeple es el artista creador de la imagen que se convierte en el NFT; además, es posible que haya colaborado con programadores para diseñar el *smart contract* asociado al NFT. Esta colaboración puede llevar a la coautoría del NFT. Cuestiones como estas generan interrogantes y desafíos legales en cuanto a la posible coautoría y la protección legal de los *smart contracts* en las diferentes legislaciones.

Para ahondar en estas ideas, se realizará un análisis detallado de la creación y almacenamiento de los NFT *Everydays: The First 5000 Days* y sus implicaciones en la integridad de los *smart contracts: token* no fungible, JPEG, 21,069 x 21,069 píxeles, 319.168.313 bytes. *Beeple* hizo un *hash* de este archivo utilizando el algoritmo HA512-256 para producir un 256 bits, un archivo significativamente más pequeño que sirve como “huella digital” del anterior. Luego, creó un archivo de metadatos que incluía el *hash* de la imagen de *Every-*

days: The First 5000 Days con la descripción: “Hice una imagen de principio a fin todos los días desde el 1 de mayo de 2007 hasta el 7 de enero de 2021, esta es cada una de esas imágenes”. ID del *token*: 40913, dirección de la billetera: 0xc6b0562605D35eE710138402B-878ffe6F2E23807, dirección del contrato inteligente: 0x2a46f2ff-d99e19a89476e2f62270e0a35bbf0756, acuñado el 16 de febrero de 2021 a un precio de USD 69346250. La subasta fue cerrada el día 11 de marzo del año 2021.⁷ *Beeple* generó un valor *hash* para el archivo de metadatos, estableciendo de este modo una cadena de *hash*. En esta cadena, el valor *hash* de los metadatos sirve como referencia al propio archivo de metadatos. A su vez, éste contiene un valor *hash* que se corresponde con la imagen de *Everydays: The First 5000 Days*, vinculándola así al archivo de la imagen original. Finalmente, tanto el archivo de la imagen como el archivo de metadatos se cargaron en el sistema de archivos interplanetario (Low, 2021).

En sistemas como estos, un archivo puede desaparecer de manera efectiva si se elimina de todos los nodos, incluso si el *hash* que lo vincula al repositorio continúa existiendo en la *blockchain*. Es importante señalar que el contrato inteligente puede incluir un *hash* o una URL que dirige al lugar donde debería encontrarse la imagen asociada. Sin embargo, si dicha imagen se elimina o cambia de ubicación en el sistema de almacenamiento externo, el contrato inteligente en sí permanecerá inalterado, apuntando simplemente a un recurso que ya no existe. Mientras que la titularidad del NFT y los detalles del contrato inteligente se mantienen inmutables en la *blockchain*, el objeto de esa titularidad —como una imagen o archivo asociado— podría volverse inaccesible o cambiar de ubicación sin afectar la integridad del contrato inteligente.

5. Análisis jurídico de la creación y adquisición de NFT

Otro aspecto significativo que se explorará en el análisis de los *tokens* no fungibles es la complejidad jurídica vinculada de los derechos que se transmiten, la cual se examinará desde dos perspectivas fun-

7 Ver en: <https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-b-1981-1/112924>.

damentales: los derechos que transfiere el creador del NFT y los derechos que adquiere el comprador.

Desde la perspectiva del emisor del *token*, es crucial determinar su estatus como autor de la obra digitalizada y representada mediante el NFT. Dicha determinación es fundamental, ya que el emisor transmitirá los derechos que le confiere la Ley 11723 sobre la obra de su autoría o titularidad. En tanto, la enajenación o cesión de una obra, salvo pacto en contrario, no lleva implícito el derecho de reproducción, que permanece reservado al autor o a sus derechohabientes. Por otro lado, el comprador adquiere la propiedad del NFT, sus metadatos, el *smart contract* y el *token* asociado, mientras que la imagen o el video atado al NFT dependerán de los derechos cedidos por el autor al comprador.

De acuerdo con Guadamuz (2021), algunos compradores creen que adquieren la obra de arte correspondiente y todos los derechos conexos. Es evidente que la realidad es más compleja, ya que, en el mejor escenario, el comprador obtendrá un certificado de autenticidad, posiblemente acompañado de la cesión de ciertos derechos, además de los atributos intrínsecos al NFT. Aunque algunas plataformas sugieren de manera algo confusa que poseer un *token* es como tener una obra de arte física —como una pintura original o una impresión—, la comparación no es del todo precisa ni feliz para los NFTs. Esta analogía solo sería válida si se considera que todos los componentes del NFT constituyen una unidad creativa indivisible.

Para ilustrar este punto, consideremos un caso de 2015: un coleccionista de arte adquirió la obra *Fantasmones Siniestros*, atribuida a Frida Kahlo, en la prestigiosa galería Mary Anne Martin de Nueva York. Según los estudios realizados sobre esta pieza, se identifica como una página original extraída de *El diario de Frida Kahlo*. Esta obra, caracterizada por su riqueza técnica, incorpora una combinación de medios mixtos que incluyen dibujo a tinta, lápiz de color, acuarela, crayón y pluma plasmados sobre un soporte de papel artesanal. Esta obra, valorada en aproximadamente 10 millones de dólares y autenticada por Andrés Siegel, principal curador de la obra de Frida Kahlo, fue objeto de un acto provocador por parte del coleccionista, quien, en un evento organizado en una lujosa mansión, intencionadamente la incendió. El objetivo detrás de esta acción

controvertida fue la transformación de la obra en un *token* no fungible, asegurando así su perpetuidad en el mundo virtual. Este evento culminó con la transferencia permanente de la obra al metaverso el 30 de julio de 2022.

Este acontecimiento abre un debate esencial en el ámbito de la propiedad intelectual y los derechos de autor: ¿es ético o legalmente permisible para alguien que no sea el autor destruir una obra? Y, fundamentalmente, ¿concede la adquisición de una obra física los derechos para su transformación digital en NFT? Al respecto, Delpech (2011) expresa:

En el art 51 de la ley 11723, cuando se refiere a la posibilidad del autor o sus derechohabientes de ceder o enajenar total o parcialmente la obra, manifiesta que el adquirente no puede alterar su título, forma y contenido. (p. 52)

Y agrega: “El artículo 83 reconoce la protección del derecho moral de la obra por terceros o de oficio” (p. 58). Tanto el derecho de integridad de la obra como el de transformación son inherentes al autor, por lo cual, al vender el soporte material de la obra, este conserva los derechos morales sobre ella y los patrimoniales no cedidos. Ser propietario de una obra de arte no da *per se* derechos de reproducción, mucho menos de destrucción.⁸

6. Análisis del fallo *Visual Entidad de Artistas Plásticos*⁹

En el año 2022 se inició la demanda en la que se instauró un proceso de juicio ordinario frente a la parte demandada. Dicha acción legal perseguía la declaración judicial de una infracción a los derechos de propiedad intelectual, específicamente a los derechos patrimoniales y morales que recaían sobre cinco obras. La titularidad de los dere-

8 Ver en: <https://fridanft.org/>.

9 Juzgado de lo Mercantil, Sede Barcelona, Sección: 9, Fecha: 21/10/2022, N° de Recurso: 89/2022, N° de Resolución: 468/2022, Procedimiento: Medidas Cautelares. <https://pablomazaabogado.es/wp-content/uploads/2022/12/NFT-Propiedad-Intelectual-MANGO-2022-Medidas-Cautelares.pdf>.

chos les correspondía a los señores D. Agustín, D. Alejo y D. Alfredo. En el núcleo de esta cuestión, se alegaba que la demandada había hecho uso de dichas obras sin obtener el debido consentimiento o la necesaria autorización de sus titulares. Por consiguiente, se solicitaba que no solo se declarara la mencionada infracción, sino que también se ordenara la cesación inmediata del uso ilícito, acompañada de una medida de remoción y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados.

Esta disputa se enfoca en la utilización de las obras artísticas, las cuales han sido transformadas y acuñadas como *tokens no fungibles* por parte de la demandada, además de ser publicadas en las redes LinkedIn, Instagram y TikTok, así como en el metaverso Decentraland.¹⁰ Cabe aclarar que estos NFTs resultaban visibles en la cuenta del Grupo Mango en OpenSea, sin que fuera posible su comercialización o intercambio. Como respuesta a la demanda, se sostuvo que la medida cautelar previamente solicitada había perdido su objeto en relación con estos NFTs, debido a que la parte actora había gestionado con éxito, ante OpenSea, la retirada de los mencionados NFTs de su *marketplace*. Por su parte, la actora refutó argumentando que la plataforma solo había restringido la visualización de los NFTs, pero que estos continuaban alojados en la cuenta de la demandada en OpenSea. En consecuencia, existía la posibilidad de que cualquier tercero accediera a ellos, dado que aún residían en la plataforma, a pesar de no ser visibles. Además, la demandada retuvo la capacidad de disponer de estos NFTs, pudiendo transferirlos a terceros.

Es pertinente precisar que los *tokens no fungibles* en cuestión no fueron integrados en ninguna *blockchain*. Esta circunstancia deriva del uso del sistema conocido como *lazy minting*. En virtud de esta metodología, que difiere del procedimiento estándar de acuñación de NFTs en la *blockchain*, se estableció que el Grupo Mango había experimentado una pérdida efectiva de su capacidad de control y disposición sobre los mencionados NFTs. Resulta pertinente considerar que este grupo, al cual pertenece la entidad demandada, es titular del soporte físico de las obras artísticas en cuestión. Esto se debe a la adquisición realizada por Punta NA S.A., empresa inte-

10 Ver en: <http://decentraland.org>.

grante del mismo grupo, la cual posteriormente cedió a la sociedad demandada el derecho de exposición pública de las obras. Surge así la controversia de si el derecho de exhibición, inherente al propietario del soporte físico, podría extenderse para legitimar la reproducción y transformación de las obras en NFTs.

El tribunal mercantil resolvió sobre las medidas cautelares propuestas por la entidad VEGAP en su litigio contra la sociedad Punto Fa S.L. y determinó la necesidad de depositar en el juzgado los NFTs generados por la parte actora, los cuales involucran la incorporación y transformación de las obras artísticas: *Oiseau volant vers le soleil y Tête et Oiseau* de D. Alfredo, *Ulls i Creu y Esgrafiats* de D. Agustín y *Dilatation* de D. Alejo. En este contexto, se instó a OpenSea para que procediera a la transferencia de los mencionados NFTs a la *wallet* fría o física de la actora. Principio del formulario

7. La autenticación en *blockchain*: un estudio del *marketplace* OpenSea

En el año 2022, y según lo expresado en el *marketplace* de OpenSea,¹¹ todas las actividades relacionadas con un NFT desde su creación hasta su venta quedaban registradas en la cadena de bloques para garantizar su autenticación.¹² Sin embargo, el propio centro de ayuda de OpenSea aclaraba un matiz importante: los NFTs creados en la plataforma no se acuñan en la cadena de bloques hasta que son adquiridos o transferidos a otra *wallet*. Cabe aclarar que cuando decimos “acuñar un NFT” nos referimos al proceso de escribir un elemento digital en la cadena de bloques.

Históricamente, los creadores utilizaban la acuñación diferida para crear artículos que no estaban en cadena hasta que eran vendidos o transferidos. Este proceso, conocido como *lazy minting* –o “acuñación perezosa”–, permitía que una medida cautelar –como un embargo– fuese técnicamente viable, ya que los NFTs en cuestión

11 “Estamos orgullosos de ser el primer y más grande mercado de NFT”. Ver en: <https://opensea.io/about>

12 Ver en: <https://support.opensea.io/hc/en-us/articles/360063498313-How-to-I-create-an-NFT->

no estaban alojados en la *blockchain* hasta que fuera efectuada la compra. En este escenario, las tarifas de gas, que son los costos asociados a la energía computacional necesaria para procesar y validar transacciones en la cadena de bloques, recaían sobre el comprador del NFT. Mientras tanto, los metadatos del NFT se almacenaban en el sistema de archivos interplanetarios hasta que fuese llevada a cabo la acuñación. Sin embargo, y en el marco de los procesos de actualización, OpenSea ha implementado recientemente modificaciones significativas en la forma en que los creadores generan NFTs utilizando sus herramientas.

Aunque el método anteriormente descrito facilitó la experimentación con NFTs en sus etapas iniciales, OpenSea considera que el futuro de estos radica en la implementación y acuñación a través de contratos inteligentes independientes. Con este objetivo, el *marketplace* ha lanzado OpenSea Studio. Desde el 3 de octubre de 2023, la acuñación diferida ha sido reemplazada por OpenSea Studio y los usuarios ya no podrán crear nuevos elementos utilizando la antigua herramienta. Los NFTs previamente creados con acuñación diferida seguirán siendo transferibles y podrán ser comercializados, pero no podrán ser editados en el futuro.¹³ Los pasos para acuñar NFTs en OpenSea son los siguientes: configuración de una *wallet* para interactuar con la *blockchain* y para gestionar el acceso a la clave privada, esencial para controlar la dirección en la *blockchain*.

Es importante destacar que ni las criptomonedas ni los NFTs se almacenan en la *wallet*, sino que residen en la cadena de bloques y son accesibles mediante la *wallet*. Luego, y antes de acuñar los NFTs, se tendrá que crear una colección a la que pertenecerán. Este proceso incluye la implementación de un *smart contract*, la asignación de un nombre a la colección y la carga de un logotipo. Una vez configurada la *wallet* y creada la colección, estará todo listo para empezar a acuñar los NFTs.

Al respecto, en [Opensea.io](https://opensea.io) se menciona:

Si elige “Liberar una colección” donde su comunidad acuña, puede crear y administrar su entrega de un extremo a otro, incluida la

13 Ver en: <https://opensea.io/learn/how-to-create-an-nft#toc-2>.

configuración de fases de la lista de permitidos, la carga de medios y metadatos (con una útil función de vista previa) y la creación de la página de entrega. Si elige “Crear un NFT”, las obras que acuñe se guardarán en su propia billetera y podrá ponerlas a la venta más adelante. En ambos escenarios, las herramientas de OpenSea Studio están disponibles para la mayoría de las cadenas de bloques compatibles con OpenSea.¹⁴

En el nuevo contexto, marcado por la evolución de plataformas como OpenSea, surge el interrogante de si las decisiones judiciales emitidas antes de la modificación de 2023, particularmente en lo que respecta a la acuñación diferida —ahora reemplazada por OpenSea Studio—, podrían aplicarse de la misma manera.

8. *Soulbound tokens* o ligados al alma

Shermin Voshmgir (2018) nos introduce en la clasificación de los *tokens* criptográficos y expresa que:

La definición económica de un activo es ser un recurso que tiene valor económico y es controlado por un individuo o una entidad legal o un país. La definición legal de activo es cualquier cosa que tenga valor monetario inherente. Derecho de propiedad es el derecho legal a la posesión de una cosa, incluyendo todos los derechos de uso, tanto físico como intelectual. (p. 60)

En el ecosistema de la tecnología *blockchain* en desarrollo, la *tokenización* de activos ha abierto un nuevo paradigma en la gestión de la propiedad y la transferencia de valor. Los *asset tokens*, como representaciones digitales de activos físicos o financieros, han actuado como un puente crucial entre el mundo material y el espacio digital, facilitando la titularidad, transferencia y gestión de activos de una manera descentralizada y segura. Estos *tokens* no solo han simplificado el proceso de interacción con activos financieros y físicos, sino que también han añadido capas de eficiencia, eliminando interme-

14 Ver en <https://opensea.io/>.

diarios y reduciendo costos. Sin embargo, la evolución no se detiene en la mera representación digital de activos tangibles.

Los *tokens* no fungibles han llevado el concepto de *tokenización* a una dimensión adicional, ofreciendo un mecanismo para autenticar y transaccionar bienes únicos en el mundo digital, como arte, identidades y certificados, entre otros. Al codificar la unicidad y la escasez en la *blockchain*, los NFTs han ampliado las fronteras de lo que se puede poseer y transferir en un entorno digital, abarcando tanto bienes materiales como aspectos inmateriales de la identidad y la propiedad. Esta transformación alcanza su apogeo en el concepto de *soulbound tokens* (SBT), una novedosa forma de *token* que está íntimamente ligada a la identidad de un individuo o entidad en una red descentralizada.¹⁵ A diferencia de los *asset tokens* y los NFTs, no son transferibles y están diseñados para representar atributos no comerciables, como la reputación, las credenciales y las habilidades. En este sentido, funcionan como un tipo de currículum digital descentralizado, el cual proporciona un registro transparente y verificable de las interacciones, compromisos y logros.

Desde esta perspectiva, y con el objetivo de acercarnos aún más a la web 3.0, desarrollaremos brevemente el estándar *soulbound tokens*, que son aquellos ligados al alma. Estos *tokens*, que son no transferibles ni financiados, están diseñados para una sociedad descentralizada (DeSoc). Aunque un SBT podría considerarse una variante específica de los NFT, su alcance va más allá: tiene el potencial de transformar la forma en la que protegemos la propiedad intelectual a través de la reputación. Este nuevo enfoque se suma al entusiasmo por los NFTs, que ya de por sí representan una confluencia fascinante de criptografía, arte y conceptos de propiedad. En el contexto de los “*tokens* ligados al alma”, el término “alma” (*soul*) se utiliza de manera metafórica para referirse a una cuenta o billetera digital única que almacena estos *tokens* especiales. La idea es que cada alma es una entidad única en el ecosistema digital, similar a cómo cada persona es única en el mundo real. Los *tokens* ligados al alma son *tokens* criptográficos que representan diferentes aspectos de la

15 Ver en: <https://decrypt.co/es/resources/que-son-los-tokens-soulbound-o-de-alma-bloques-de-construccion-para-una-sociedad-descentralizada-web3>.

identidad o las credenciales de un alma. Pueden representar desde afiliaciones y membresías hasta credenciales educativas y logros personales. Asimismo, son emitidos por otras almas que actúan como contrapartes en diversas relaciones, como instituciones educativas o empleadores. Inicialmente, son públicos para facilitar la validación y la transparencia, sin embargo, el modelo también contempla la posibilidad de “privacidad programable”, lo que les permitiría a los usuarios controlar qué información desean compartir y con quién sin comprometer la integridad del sistema.

Este es un concepto avanzado que representa la posibilidad de que los usuarios tengan más control sobre su información personal, permitiéndoles decidir qué *tokens* o credenciales desean hacer públicos y cuáles prefieren mantener en privado. Esto añadiría una capa adicional de seguridad y privacidad al sistema, permitiéndoles a las almas participar en transacciones o interacciones con un grado variable de anonimato o exposición.

Los SBT podrían ofrecer varias formas de vincularse y proteger la propiedad intelectual en un entorno digital, en tanto podrían ser utilizados para autenticar la originalidad de una obra. Al emitir un SBT que está vinculado a una obra específica, se establece una cadena de procedencia clara y verificable que demuestra quién es el creador original. Aunque en sí mismos son no transferibles, podrían diseñarse para interactuar con otros tipos de *tokens* o contratos inteligentes que faciliten la transferencia segura de derechos de propiedad intelectual. Asimismo, podrían utilizarse para construir y demostrar la reputación de un creador o titular de derechos de propiedad intelectual. Al acumular SBT que representan diferentes logros, licencias emitidas o incluso resoluciones de disputas, un creador podría establecer un historial verificable que podría ser útil en futuras transacciones o litigios relacionados con la propiedad intelectual.

Al respecto, Vitalik Buterin menciona:

Art & Soul: Souls are a natural way for artists to stake their reputation on their works. When issuing a tradeable NFT, an artist could issue the NFT from their Soul. The more SBTs the artist's Soul carries, the easier it would be for buyers to identify the Soul as belonging to that artist, and thereby also confirm the NFT's legit-

imacy. Artists could go a step further to issue a linked SBT stored in their Soul that attests to the NFT's membership to a "collection" and vouches for whatever scarcity limits the artist wishes to set. Souls would thus create a verifiable, on-chain way to stake and build reputation on the provenance and scarcity of an object. (Weyl et al., 2022, p. 3)

Los SBT son una innovación basada en los *tokens* no fungibles, que son activos digitales que certifican la propiedad de obras de arte, coleccionables u otros objetos. Sin embargo, a diferencia de los NFT, no tienen valor monetario ni se pueden intercambiar en el mercado. Son una propuesta de Vitalik Buterin, el cofundador de Ethereum.

9. Conclusión y reflexiones finales

Este estudio ha abordado la dinámica interacción entre los derechos de autor y los *tokens* no fungibles dentro del ecosistema de las redes *blockchain*, con un enfoque especial en *smart contracts* como Ethereum. Hemos observado cómo este entorno reconfigura las relaciones contractuales y la propiedad, desafiando nuestros conceptos tradicionales de confianza y verificación. Los *smart contracts* emergen como herramientas clave, garantizando la transparencia, inmutabilidad y verificabilidad en las transacciones de los NFTs. Estos *tokens*, a su vez, presentan un nuevo horizonte lleno de oportunidades y desafíos, particularmente en el ámbito de los derechos de autor.

Nuestros hallazgos indican que la posesión de un NFT no implica automáticamente la transferencia de los derechos de autor completos de la obra representada. Esta distinción subraya la importancia de comprender los derechos específicos transferidos en el proceso de creación y adquisición de NFTs. Además, se destaca que la conversión de obras de arte físicas en NFTs no garantiza los derechos de reproducción o transformación digital inherentes al soporte físico de la obra. Esta complejidad refleja la necesidad de un marco legal adaptativo capaz de abordar las especificidades de los activos digitales y los derechos de autor en la era *blockchain*.

Con la aparición de innovaciones como los *soulbound tokens*, se amplía nuestra comprensión de los conceptos de propiedad y con-

fianza en el ámbito digital. Este dinamismo tecnológico exige una continua revisión y adaptación de las estrategias legales, anticipando una influencia significativa en futuras decisiones judiciales en el complejo campo de los derechos de autor y los NFTs.

Este trabajo subraya la importancia de una perspectiva legal evolutiva en respuesta a la rápida transformación tecnológica, crucial para navegar el complejo entrelazamiento de los derechos de autor y la tecnología *blockchain* en el mundo contemporáneo

Bibliografía

- Actualidad Jurídica. (29 de noviembre de 2022). *La justicia española embargó NFTs de obras de arte creados por sus compradores*. <https://actualidadjuridicaonline.com/la-justicia-espanola-embargo-nfts-de-obras-de-arte-creados-por-sus-compradores/>.
- Balaji, A. (5 de marzo de 2018). *A Simple Explanation of Crypto-collectibles*. Medium. <https://medium.com/crypto-simplified/A-Simple-Explanation-of-Crypto-Collectibles-8674c4527bd1>.
- Bendeck, A. (17 de noviembre de 2021). *Hic Et Nunc: la plataforma NFT que desapareció sin razón “aparente”*. Luz Viajera. <https://www.luzviajera.com/sing-le-post/hic-et-nunc-la-plataforma-nft-que-desaparecio-sin-razon-aparente>.
- Binance. (2 de febrero de 2023). *Monedero o wallet de criptomonedas, ¿Qué es?* <https://www.binance.com/es/blog/ecosystem/monedero-o-wallet-de-criptomonedas-qu%C3%A9-es-7080088867308571947>.
- Birgit, C. (2018). *La tecnología de la cadena de bloques y el Derecho de propiedad intelectual: ¿una pareja perfecta en el criptoespacio?* Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- Boucher, P. (2017). *How blockchain technology could change our lives*. European Parliamentary Research Service.
- Chudzinski, P. (15 de junio de 2018). *Mapping the emerging non-fungible token landscape*. Point Nine Land. <https://medium.com/point-nine-news/mapping-the-emerging-non-fungible-token-landscape-ee56f0d1079f>.
- Delpech, H. (2011). *Manual de derechos de autor*. Heliasta.
- Diariobitcoin.com. (24 de octubre de 2022). *NFT pueden considerarse propiedad, ratifica Tribunal Superior de Singapur*. <https://www.diariobitcoin.com/nft/nft-pueden-considerarse-propiedad-ratifica-tribunal-superior-de-singapur/>.
- Ethereum Stack Exchange. (s.f.). *Relationship between token ID, smart contract and JPG image*. <https://ethereum.stackexchange.com/questions/132582/relationship-between-token-id-smart-contract-and-jpg-image/132583>.

- Flynn, B. (7 de agosto de 2018). *Designing non-fungible tokens as open ecosystems*. Token Economy. <https://tokeneconomy.co/designing-non-fungible-tokens-as-open-ecosystems-a0f28ae213ee>.
- Genç, E. (12 de diciembre de 2021). *Guía Para Principiantes De NFTs: Cómo Comprar NFT De Ethereum*. <https://decrypt.co/es/resources/guia-principiantes-como-comprar-nft-ethereum>.
- Goodman, L. M. (2 de septiembre de 2014). Tezos — a self-amending crypto-ledger. White paper. <https://tezos.com/whitepaper.pdf>.
- Guadamuz, A. (2021). Los tokens no fungibles y el derecho de autor. *Ompi Revista*.
- Heredia Querro, S. (2020). *Smart Contracts. Que son, para qué sirven y para qué no servirán*. CEINN-UCC. <https://github.com/Token-Economy-Book/Spanish-Translation/wiki>
- Hyperledger. (2018). *Hyperledger Architecture, Volume 1*. www.hyperledger.org.
- IBM.com. (s. f.). ¿Qué son los contratos inteligentes en blockchain? <https://www.ibm.com/es-es/topics/smart-contracts>.
- Lipszyc, D. (2016). *Panorama del dominio público oneroso (o «pagante») en materia de derecho de autor. Utilidad, incomprensión y resistencia*. La Ley .
- Lipszyc, D. (2017). *Nuevos temas de Derecho de Autor y Derechos Conexos*. CER-LALC.
- López Rodríguez, A. M. (Ed.). (2022). Competencia judicial internacional en controversias relativas a tokens no fungibles (NFT). *Revista Española de Derecho Internacional*, 74(2), 299-321.
- Low, K. F. K. (2021). The emperor's new art: Cryptomania, art & Property. *Conveyancer and Property Lawyer*, 86. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3978241>.
- moreReese, D. (27 de junio de 2022). ¿Qué Son Los Tokens Soulbound o de Alma? *Bloques de Construcción Para Una Sociedad Descentralizada Web3*. Decrypt. <https://decrypt.co/es/resources/que-son-los-tokens-soulbound-o-de-alma-bloques-de-construccion-para-una-sociedad-descentralizada-web3>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2021). *Los tokens no fungibles y el derecho de autor*. https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2021/04/article_0007.html.
- Reguerra, E. (8 de diciembre de 2022). *NFT acuñados en FTX ya no son visibles, lo que saca a relucir los fallos del alojamiento en la Web 2.0*. Cointelegraph. <https://es.cointelegraph.com/news/nfts-minted-on-ftx-break-highlighting-web2-hosting-flaws>.
- Szabo, N. (1997). Formalizing and securing relationships on public networks. *First Monday*, 2(9). <https://doi.org/10.5210/fm.v2i9.548>.
- Tezos Foundation. (10 de junio de 2022). *Digital art gallery by Misan Harriman*. <https://tezos.foundation/tezos-foundation-permanent-art-collection/digital-art-gallery-by-misan-harriman/>.
- VooGlue. (31 de enero de 2018). *How the decentralization movement will change*

- the art world*. Medium. <https://medium.com/@voogluue/how-the-decentralization-movement-will-change-the-art-world-a1309b620a7f>.
- Voshmgir, S. (23 de septiembre de 2018). *Fungible tokens vs. Non-fungible tokens*. Medium. <https://medium.com/token-kitchen/fungible-tokens-vs-non-fungible-tokens-69871b0e37a9>.
- Voshmgir, S. (2021). *Token-Economy: How the Web3 reinvents the Internet* (2ª ed.). Token Kitchen.
- Weyl, E. G., Ohlhaver, P. y Buterin, V. (2022). *Decentralized society: Finding Web3's soul*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4105763>.

Legislación citada

- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
Decreto 165/1994.
Ley 11723. Régimen Legal de la Propiedad Intelectual.

La finalización de la obra inacabada. Especial atención a la intervención de la inteligencia artificial en el proceso creativo

* * * *

Fernando Javier Ravelo Guillén

Universidad Carlos III de Madrid

fernandojavier.ravelo@uc3m.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1988-3651>

Recibido: 5 de octubre de 2023

Aceptado: 6 de diciembre de 2023

Resumen

La finalización de la obra inacabada por parte de un autor distinto constituye un tipo de obra que, de la misma forma en que sucede con otras obras derivadas, no tiene una regulación específica en la legislación de propiedad intelectual. Con independencia de que se analicen las cuestiones más relevantes que para el derecho de autor pueda tener que un sujeto físico finalice la obra de otro, sería conveniente formular la pregunta sobre qué respuesta ofrecería del ordenamiento jurídico, y especialmente de la normativa de propiedad intelectual, ante aquellos casos en los que una obra inacabada sea concluida por un programa de inteligencia artificial (IA).

Palabras clave: derecho de autor, obra inacabada, obra derivada, transformación, inteligencia artificial.

The Completion of the Unfinished Work. Special Attention to the Intervention of Artificial Intelligence in the Creative Process

Abstract

The completion of the unfinished work, by a different author, constitutes a type of work that, in the same way that happens with other derivative works, does not have a specific regulation in the intellectual property legislation. Regardless of analysing the most relevant issues for copyright when a natural person finishes the work of another person, it would be convenient to ask the question of what response would be offered from the legal system and, especially, from the intellectual property regulations, in those cases in which an unfinished work was completed by an artificial intelligence (AI) program.

Key words: copyright, unfinished work, derivative work, transformation, artificial intelligence.

A conclusão do trabalho inacabado. Atenção especial à intervenção da inteligência artificial no processo criativo

Resumo

A conclusão da obra inacabada, por outro autor diverso, constitui um tipo de obra que, tal como outras obras derivadas, não possui regulamentação específica na legislação de propriedade intelectual. Independentemente de serem analisadas as questões mais relevantes para os direitos autorais que um sujeito físico pode ter para finalizar o trabalho de outro, seria conveniente perguntar qual resposta seria oferecida pelo sistema jurídico e, especialmente, pelas regulamentações de propriedade intelectual. , nos casos em que uma obra inacabada foi concluída por um programa de inteligência artificial (IA).

Palavras-chave: direitos autorais, trabalho inacabado, trabalho derivado, transformação, inteligência artificial.

1. Introducción

1.1 El encaje de la obra inacabada como obra protegida por el derecho de autor

Existe una convicción generalizada en afirmar que una obra completa o finalizada es objeto de propiedad intelectual, produciendo, como consecuencia, el nacimiento de derechos de autor. Con base en lo anterior, una vez escrita una novela o bien tras los remates de

una acuarela, dichas obras quedarían protegidas de forma automática por el derecho de autor, sin necesidad de registro o cualquier otro formalismo, en consonancia con un principio recogido en el art. 1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, TRLPI), regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Tal principio, a su vez, se hace eco de lo establecido por el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886.

Sin embargo, cuando una obra se percibe como incompleta, ese estado de provisionalidad o de espera a su conclusión hace surgir la duda sobre su estatus de obra y, más importante, si dicho trabajo, a pesar de su aparente estatus provisional, está amparado por el derecho de autor. ¿Qué sucedería si un autor muere dejando inacabada su obra o si voluntariamente decide dejarla inconclusa?

Esta cuestión fue estudiada y debatida durante mucho tiempo. Una parte de la doctrina fue partidaria de que únicamente se considerase como objeto de propiedad intelectual las obras que hubieran sido finalizadas, mientras que, por otro lado, se abogaba por extender la protección también a aquellas obras que no hubieran sido concluidas.

En cualquier caso, consideramos que afirmar que una obra esté o no concluida, en ocasiones, puede ser una tarea ardua y ciertamente subjetiva. Y es que, en el campo de las obras del espíritu, la intención o el mensaje que un artista quiera transmitir podrían hallarse precisamente en que el público perciba una determinada obra como inacabada. Ejemplos de esta tendencia los encontraríamos en multitud de artistas y épocas, desde los *non finito* de Donatello hasta la estética de lo inacabado de Miguel Ángel. Incluso pintores como Goya, especialmente en su última fase creativa, utilizaron la técnica de lo inacabado como forma de expresión de manera intencionada.

La legislación española es inequívoca a este respecto. El TRLPI, en su art. 10, contiene un catálogo de creaciones que serían objeto de propiedad intelectual, entre las cuales podemos destacar los ensayos, bocetos u obras de otra naturaleza, precisamente por su reconocimiento y amparo como obras, a pesar de su carácter provisional.

Sin embargo, como apunta Bercovitz Rodríguez-Cano (2017),

el reconocimiento de una obra ha de ir aparejado a que tenga un mínimo de originalidad objetiva, radicando ésta en la composición o expresión de la obra o incluso en ambas cosas simultáneamente. En este sentido, cuanto más extensa o compleja sea una obra, mayor originalidad podrá tener, singularizándose del resto de las obras ya existentes.

De esta manera, serán merecedores de protección el boceto de una estatua que no haya comenzado a esculpirse o el resumen lo suficientemente detallado de una novela que se pretenda escribir. La clave, pues, estaría en que una obra inacabada sea perceptible como tal.

Pero lejos de la intencionalidad de un creador por dejar su obra inacabada o si dicha circunstancia se debió a su fallecimiento, hemos de abordar otra cuestión jurídica de gran relevancia, que analizaremos en detalle en este trabajo: la finalización de la obra inacabada por un sujeto distinto del autor. Esta cuestión entraría en el campo del derecho de transformación, contemplado en los arts. 11 y 21 del TRLPI.

Además, al margen de analizar las cuestiones más relevantes que para el derecho de autor tendría el que un sujeto físico finalice la obra de otro, hemos de formularnos la pregunta de cuál sería la respuesta del ordenamiento jurídico y, en concreto, de la normativa de propiedad intelectual ante el hecho de que una obra inacabada sea concluida por medio de un programa basado en inteligencia artificial (en adelante, IA).

En efecto, en la actualidad sería extraño no toparse con alguna noticia en la que se ofrezca nueva información sobre las distintas y novedosas aplicaciones de la IA.

Desde mitad del siglo XX, las máquinas –y específicamente los ordenadores– se han empleado en diferentes procesos creativos. Si bien es cierto que su participación era, originalmente, a modo de herramienta o instrumento dirigido en todo momento por el creador humano, como el instrumento al músico, la evolución tecnológica ha ido ofreciéndonos otro panorama.

En los últimos tiempos, han ido apareciendo programas de ordenador basados en IA con capacidad para generar por sí solos y de forma autónoma obras cuya calidad artística rivalizaría con la humana.

El auge de la IA nos conduce, queramos o no, a un revisionismo

forzado en la totalidad de los campos científicos. Concretamente, en el caso del derecho de autor, las manifestaciones más relevantes de esta nueva tecnología repercutirían en aspectos tan elementales como la originalidad, la paternidad de la obra o la transformación (dentro de la cual se encuadraría la finalización de la obra inacabada).

Las diferentes legislaciones tanto en Europa como en EE. UU. y Latinoamérica han optado bien por rechazar la protección de los derechos de autor de las obras generadas por ordenador o bien por conferirle la autoría al sujeto físico creador del programa del ordenador utilizado en la creación de la obra. Podríamos decir que el motivo de tales posturas se debe a que, hasta el momento, la propiedad intelectual de las obras realizadas por medio de ordenadores no hacía surgir dudas, debido a que el programa actuaba únicamente como una herramienta más del proceso creativo.

Como ya se mencionó, con la evolución de la IA surgen programas de ordenador que disponen de algoritmos que le permiten aprender de los datos, haciendo elecciones de manera independiente. Al aplicarse estos programas al arte, a la música o a las obras literarias, los algoritmos absorben datos de toda la información que se les proporciona, pudiendo, a partir de ellos, generar obras nuevas.

Ante tal panorama, existe un gran interés en la Unión Europea (UE), así como en otras instituciones internacionales, por revisar la normativa vigente para poder darles una solución satisfactoria a las cuestiones jurídicas que surjan de la mano de la IA.

Si bien podríamos decir que el reconocimiento de las obras generadas por IA está atravesando una fase temprana, de los diferentes informes de los órganos de la UE surgen evidencias claras de que esta tecnología tendrá que ser abordada desde diferentes flancos, tales como la ética, la responsabilidad, la fiscalidad y, naturalmente, desde la perspectiva del derecho de propiedad intelectual.

En el ámbito internacional, desde organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como es el caso de la UNESCO, se ha impulsado la elaboración de la “Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial”, con el propósito de crear un marco normativo armonizado de la IA a nivel global. Cabe destacar que en este documento se acentúa la conveniencia de promover nuevas investigaciones enfocadas en la relación entre la IA y la pro-

propiedad intelectual, subrayándose la necesidad de fijar la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de las obras surgidas como consecuencia del uso de tecnologías basadas en IA, así como su régimen de protección temporal.

2. Régimen jurídico de la obra inacabada en el derecho de autor y su posterior finalización

2.1 Consideraciones previas

Tratar el régimen jurídico de la obra inacabada hace necesario que, en primer lugar, se parta de un hecho fundamental: el nacimiento de la obra. Para determinar en qué momento estaríamos frente a tal nacimiento, también conocido como “hecho generador”, hemos de acudir necesariamente al Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el cual establece en su artículo 1 que: “La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación”.

De esta manera, el TRLPI recoge un principio que el legislador tomó del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886, de conformidad con el cual las obras gozarán de una protección automática, sin necesidad de formalismo alguno.

Con anterioridad al citado Convenio de Berna, tal y como apunta Rogel Vide (1984), en España la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 condicionaba la protección de la propiedad intelectual a que el autor inscribiese su obra en el Registro de la Propiedad Intelectual. Únicamente a partir de dicha inscripción quedaba la obra protegida.

2.2 La finalización de la obra inacabada como obra derivada

El derecho de transformación constituye una materia ciertamente compleja dentro de los derechos de autor. La razón principal de tal complejidad es que transformar comprende actividades de índole heterogénea: traducciones, adaptaciones y cualquier otra modificación en la forma de una obra de la que se derive otra obra diferente (arts. 11 y 21 del TRLPI).

La primera dificultad que encontramos al abordar la materia de la

transformación radica en que el legislador español no define lo que se entiende por “derecho de transformación”. El art. 21 del TRLPI tan solo dice que transformar consistirá en realizar traducciones, adaptaciones y cualquier otra modificación en la forma de una obra de la que se derive una obra diferente. A tales actividades sumaremos los arreglos musicales, compendios, resúmenes, extractos, revisiones, actualizaciones y anotaciones (art. 11 del TRLPI).

Partiendo de lo proporcionado por el legislador, la doctrina señala que el ejercicio del derecho de transformación genera una actividad creadora que modifica la obra originaria, revelándose de forma distinta a ésta, es decir, rehaciéndola. De esta manera, se considerará por obra derivada la que se produce u origina de la transformación de una obra precedente, la cual debe poseer las mismas características que se le exigen a la generalidad de las obras, ya que la obra derivada es original, aunque derive, proceda o nazca de la transformación de otra obra preexistente.

No obstante, para que pueda surgir una auténtica obra derivada, la transformación ha de conllevar originalidad, requisito que bien explica la Sentencia de Audiencia Provincial (SAP) de Barcelona, del 5 de marzo de 2004, al decir que

es necesario, en todo caso, un esfuerzo creativo del autor que adicione la aportación original de la primera obra y justifique una protección de un derecho exclusivo sobre la resultante. Para ello, para determinar si se ha creado o no la obra diferente deberá aplicarse una regla gradual, pues se debe admitir, junto a la posibilidad de aportaciones insignificantes que no permitan superar el límite de la originalidad exigible y no superan el ámbito de la mera reproducción (artículo 18 LPI), de las aportaciones que, por su importancia en el conjunto y su reflejo en la originalidad esencial, dan lugar a una obra nueva, distinta a la originaria.

Enfocándonos nuevamente en el art. 11 del TRLPI, encontramos un listado de obras que no es exhaustivo y que es el resultado de un largo proceso histórico a través del cual se fueron añadiendo clases de obras derivadas que buscaban amparo legal.

Así, el citado precepto enuncia, como obras derivadas, las traduc-

ciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones y anotaciones; los compendios, resúmenes y extractos; los arreglos musicales. Ofrece, además, protección a otras obras, utilizando la expresión *cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica como cajón de sastre*, de tal manera que cualquier obra derivada que no quepa en una de las categorías explícitamente mencionadas por el legislador se encajaría en esa última.

Justamente será en esa cláusula abierta donde la finalización de la obra inacabada hallará su encaje, al igual que sucede con otras tantas obras derivadas que, además, no se encuentran sujetas a un tipo o género determinado de obras. En efecto, y en palabras de Mariscal Garrido-Falla (2017a), una obra derivada podría comprender:

unos arreglos musicales, una segunda parte de una película, la adaptación cinematográfica de una novela, el paso de prosa a verso de un texto, la escultura que se crea a partir de una fotografía, la terminación de una obra inacabada, la actualización de un artículo doctrinal, la traducción de un texto, la creación de una serie de televisión a partir de una obra dramática, la reorganización de una base de datos, la elaboración de una antología de poesía... los ejemplos son numerosísimos. (p. 198)

2.3 El consentimiento del autor de la obra inacabada como presupuesto necesario para completar su obra

En aquellos casos en los que la obra inacabada siga siendo objeto de protección, porque siga vigente el plazo de protección y no haya caído aún en el dominio público, uno de los elementos más singulares a la hora de ejercitar el derecho de transformación es que el autor de la obra inacabada que vaya a ser objeto de conclusión deberá, por un lado, consentir la realización de la transformación y, por otro, consentir la explotación del resultado de dicha transformación.

De esta manera, quien se proponga llevar a cabo la transformación de una obra deberá contar con dos autorizaciones: la primera para realizar la actividad transformadora y la segunda para realizar la explotación de la obra derivada de la transformación. Con todo, siguiendo a Mariscal Garrido-Falla (2017a), tanto en el ámbito espa-

ñol como en el extranjero existe consenso doctrinal respecto a entender la autorización de transformación como si fuera realmente una autorización para poder llevar a cabo la explotación de la eventual obra derivada. Conforme a este punto de vista, se consideraría que “es precisamente la explotación *ad extra* de la obra transformada la que requiere del consentimiento de su titular, y no el acto de transformación previo, que debería quedar dentro de la esfera privada de cada sujeto”. Así, existiría un consenso en cuanto a que las transformaciones que un sujeto lleve a cabo en el ámbito privado, al ser inviables de controlar y ante la ausencia de explotación, carecerán de importancia al no llegar a divulgarse y no haber, en suma, finalidad de lucro.

Por lo que respecta al momento en el que el autor de la obra inacabada debería prestar el consentimiento o autorización (en caso de que no haya muerto o la obra no haya caído en el dominio público), Ayllón Santiago (2014) indica que habrá de ser anterior a la divulgación de la obra. La utilización incontestada de la obra encuadraría la conducta del autor de la obra derivada en sede de plagio. Ciertamente, el consentimiento del autor de la obra originaria, junto con una dosis bastante de originalidad, excluirían la posibilidad de incurrir en plagio, aunque sería necesario que ese consentimiento para usar toda o parte de su obra se otorgara *ex ante*, de otra manera, la conducta ilícita ya se habría consumado.

Por lo que respecta a la forma, el art. 45 del TRLPI señala que toda cesión habrá de hacerse por escrito. Este requisito se establece en pro del autor de la obra originaria y es irrenunciable, conforme prescribe el art. 55 del TRLPI.

3. La intervención de la IA en la culminación de la obra inacabada

3.1 Las obras *ex intelligentia artificialis*

Hasta ahora hemos tratado la cuestión de la finalización de una obra inacabada abordando cuestiones como qué haría falta para poder ejercitar el derecho de transformación sobre dicha obra inacabada o qué tipo de obra surgiría como resultado (obra derivada). No obstante, el anterior análisis se efectuó asumiendo que cualquier actividad creadora o intelectual sería el resultado de un esfuerzo humano.

Pero llegados a este punto, y teniendo en cuenta los debates actuales circundantes a la IA, cabría preguntarnos qué implicaciones legales tendría que una novela fuese acabada por un programa basado en IA o si los últimos retoques a un cuadro de un pintor fallecido siglos atrás podrían considerarse protegibles, en calidad de obra derivada, por el derecho de autor.

La cuestión no es baladí, siendo de actualidad. Y es que hemos de tener en cuenta que la creación de obras por medio de la IA podría tener implicaciones muy importantes para los derechos de autor, en general, y para la finalización de obras inacabadas, en particular.

En el pasado, la propiedad intelectual de aquellas obras hechas a través de ordenadores no hacía surgir dudas, ya que el programa intervenía tan sólo como una herramienta más del proceso creativo. Con todo, con los avances en el campo de la IA, el programa de ordenador ha sido capaz de llegar, a menudo, a no ser un simple instrumento, al tomar un sinnúmero de decisiones en el proceso creativo, excluyendo así la participación humana.

Ciertamente, existen programas de ordenador que disponen de algoritmos que le facilitan el aprendizaje de datos, tomando decisiones futuras de manera independiente. De acuerdo con Guadamuz (2017), al aplicarse estos programas a la música, al arte o a las obras literarias, los algoritmos absorben toda la información que se les va suministrando, por lo que llegan a ser capaces de generar obras nuevas a partir de esos datos y a través de decisiones independientes. La actividad por medio de la cual los programas informáticos crean obras sería asimilable a los procesos de pensamiento de las personas físicas.

3.2 Los presupuestos del derecho de autor como límite a las creaciones de la IA. La originalidad y la creatividad como atributos exclusivamente humanos

Para que podamos afirmar que una creación es susceptible de ser protegida por el derecho de autor, es preciso que concurren una serie de presupuestos. En nuestro ordenamiento jurídico, es el artículo 10.1 del TRLPI el que se encarga de definir el objeto de propiedad intelectual, el cual contiene, además, una lista no exhaustiva de obras que podrían ser protegidas. En cualquier caso, existe consen-

so doctrinal en que para que una obra pueda ser protegida, deben concurrir cuatro condiciones: que se trate de una creación literaria, artística o científica; que haya sido expresada o exteriorizada; que tenga un mínimo de originalidad; y que sea una creación humana.

Refiriéndonos brevemente al primero de los requisitos (que la creación sea literaria, artística o científica), queremos apuntar que, en la práctica, se ha visto cómo un gran número de obras que, *a priori*, no encajarían en esas categorías sí han recibido el aval de los tribunales para poder gozar de protección.

Continuando con el requisito de la exteriorización, en efecto, lo que constituye el objeto de protección de la propiedad intelectual es la obra como fruto concreto del proceso creativo y no los conocimientos o las ideas que se reflejan en la obra.

Exigir que las ideas, sentimientos o emociones del autor, que resultarán plasmados en su obra, se exterioricen por “cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro” (art. 10.1 del TRLPI) es esencial para que cualquier tercero pueda percibirla. De esta manera, las ideas o los sentimientos que adolezcan de forma y no se manifiesten al exterior no se protegerán, porque además, como señala Bercovitz Rodríguez-Cano (2017), no lo requieren.

Para autores como Bondía Román (1988), “crear es forjar un *quid externus* que nos exprese; por eso, lo creado, la obra intelectual, nunca puede confundirse con una idea o una concepción que, en tanto no formen parte de una ‘extrinsecación’, son simples contenidos mentales” (p. 191), y añade que para que el derecho de propiedad intelectual pueda servir de refugio a una producción de la inteligencia, se requerirá la existencia de una manifestación formal que la “aleje del mundo de las ideas” (p. 191).

El descarte de las ideas como objeto de protección del derecho de autor es una cuestión pacífica no sólo en la doctrina, sino también en la jurisprudencia. El Tribunal Supremo así lo ha entendido al afirmar que “la idea, como mera elucubración del pensamiento, no es un objeto apropiable por ser indefinida en sus perfiles y, por tanto, no cognoscible, lo que impide su apropiación y reproducción”.¹

1 STS de 24 de junio de 2004 (ROJ: 4443/2004).

También podríamos mencionar, por su claridad expositiva, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 2 de julio de 2009, que en su fundamento de derecho cuarto expresa que:

ha de partirse del principio general, establecido en tratados internacionales suscritos por España, aceptado por la generalidad de la doctrina, declarado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y compartido por otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, de que las ideas no son en principio objeto de protección por la propiedad intelectual.

Junto a la exteriorización, uno de los requisitos más importantes que ha de reunir la obra es el de la originalidad. A pesar de tal importancia, hemos de poner de relieve que nuestro legislador, como ocurre en el resto de ordenamientos jurídicos, no ofrece una definición de lo que se entiende por “original”.

No obstante, antes de seguir hablando del requisito de la originalidad, haremos una breve observación en cuanto a la obra en su dimensión de “creación”. A ojos del legislador, no todas las creaciones serán aptas o legítimas. Para el Tribunal Supremo, “la creatividad supone la aportación de un esfuerzo intelectual, -talento, inteligencia, ingenio, inventiva, o personalidad que convierte a la [obra] en una creación artística o intelectual”.² Aun así, la altura creativa no se les exigirá a todas las obras, sino tan sólo a algunos tipos. Así sucede con ciertas obras para las que se establece la exigencia de la mera originalidad para otorgarse protección, sin que puedan aplicarse en otros criterios. Nos referimos, en concreto, a los programas de ordenador.

Pero volviendo a la originalidad, como recuerda Marco Molina (2008), se trata de un término que no es jurídico, además de ser confuso. De forma parecida se ha pronunciado la jurisprudencia, al decir que la “creación original”, en la dicción legal, es un concepto jurídico indeterminado”.³

En consecuencia, los conceptos de creación y originalidad han de

2 STS de 5 abril de 2011 (EDJ 2011/60597).

3 STS de 5 abril de 2011 (EDJ: 2011/60597).

estar conectados. Como señala el Tribunal Supremo respecto a un texto, si bien las consideraciones serían ampliables a cualquier obra,

es cierto que no cualquier texto escrito goza por sí solo de originalidad, pues se exige un mínimo de creatividad intelectual, de la que carecen, por ejemplo, lo “que es común e integra el acervo cultural generalizado o (...) los datos que las ciencias aportan para el acceso y conocimiento por todos” (sentencia 12/1995, de 28 de enero); lo que “está anticipado y al alcance de todos”, por ser datos que constan “en registros fiscales, laborales, mercantiles o en las guías publicadas por Telefónica” (sentencia 886/1997, 17 octubre); o un juego promocional de periódicos “concebido mediante la numeración de las publicaciones y un sorteo para la determinación del ganador del premio”. (Sentencia 542/2004, de 24 de junio)

La originalidad, tal y como señala Bercovitz Rodríguez-Cano (2017), podría ser entendida en sentido objetivo o subjetivo. Añade este autor que la jurisprudencia española se inclinaría más por el criterio objetivo, el cual se identificaría con la idea de singularidad, la cual podría apreciarse cuando el autor de una obra incorpore una característica que permita que alguien pueda distinguirla de otras obras comparables, además de reunir una cierta apariencia de peculiaridad. Bercovitz Rodríguez-Cano (2017) sería partidario del criterio objetivo, posicionándose así con la corriente jurisprudencial mayoritaria en nuestro país.

En las filas del criterio objetivo, figuraría también Mariscal Garrido-Falla, para quien se debería atender a las distintas características que el resultado creativo presente, en relación con el universo de obras preexistentes, para poder determinar si una obra es o no original.

En el lado contrario, es decir, desde la concepción subjetiva de la originalidad, podríamos citar a Bondía Román (1988). Para este autor, la originalidad es un concepto subjetivo que conduce a la realización de un acto creativo. Defiende que

la doctrina se refiere con frecuencia a la impronta personal del autor de una obra, mediante la que se revele su personalidad, como la principal manifestación de la originalidad. De ahí que, por ejemplo, los

simples anuncios, los folletos de pura propaganda o las meras noticias, no puedan ser objeto de propiedad intelectual. (pp. 195 y 196)

En otros ordenamientos jurídicos, en contraste con lo que ocurre en el nuestro, los tribunales se decantan por una originalidad subjetiva, como es el caso de Estados Unidos o Francia. Para los tribunales de estos países, la originalidad sería percibida como un espejo de la personalidad de un autor.

Hemos de resaltar, además, que existe una paulatina tendencia por parte de los tribunales europeos a abrazar el criterio subjetivo de originalidad. Un claro ejemplo lo encontraríamos en la sentencia de 11 de junio de 2020, dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE), en relación con el Asunto C-833/18. SI, Brompton Bicycle Ltd. contra Chedech/Get2Get.

En último lugar, y siendo quizás el requisito más destacable –por lo que a uno de los temas centrales de este trabajo atañe–, la obra debe ser creada por una persona natural, tal y como establece el art. 5 del TRLPI. De esta manera, toda obra que sea fruto de una máquina, un animal o incluso de un fenómeno de la naturaleza no podría ser objeto de protección por parte del derecho de autor.

A pesar de que constituye un principio generalizado, y tradicionalmente aceptado, en los diferentes ordenamientos jurídicos que sólo se pueda considerar autor a la persona natural, no ha sido impedimento para que en alguna ocasión haya habido casos en los que se intentase ampliar el concepto de autoría. Sobra decir que, por el momento, no han tenido éxito.

Uno de los casos más famosos de intento de atribución de autoría a un animal fue el de la *selfie* realizada por Naruto (un mono). Durante un viaje a un parque natural de Indonesia, un fotógrafo británico llamado David Slater colocó un trípode con una cámara de fotos, tras lo cual, uno de los simios, atraído por el brillo de las lentes, comenzó a manipular el aparato. El resultado fue que se hizo varias fotografías que, para sorpresa del fotógrafo, fueron de bastante calidad. Se publicaron en el *Daily Mail* y, al hacerse “virales”, acabaron teniendo su propia entrada en Wikipedia.

En 2014, el fotógrafo le solicitó a Wikipedia que retirase la fotografía del mono, argumentando que él era el titular de los derechos

de autor sobre ella. Sin embargo, Wikipedia no cedió, aduciendo que si efectivamente la foto había sido realizada por el mono, se encontraría en el dominio público. Con posterioridad, a raíz de los intentos del fotógrafo de obtener beneficios de la fotografía, el grupo de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés) demandó al fotógrafo ante un tribunal de California en representación de Naruto. Pretendían que se reconociese la autoría de Naruto, argumentando que la *selfie* fue resultado de una serie de acciones intencionales y voluntarias que dieron como resultado una obra original.

Como era de esperar, el tribunal desestimó el caso señalando que independientemente de que Naruto hubiese realizado la fotografía de forma autónoma, los animales no pueden ser titulares de derechos de autor, de acuerdo con la Ley de Derecho de Autor de 1976, así como con las prácticas de registro de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos.

3.3 Las creaciones de la IA a la luz de la normativa

Como hemos tenido oportunidad de ver, tras analizar los presupuestos del derecho de autor, en nuestro ordenamiento jurídico es el art. 5 del TRLPI el que reserva la categoría de autor a “la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica”, quedando así excluidas de la protección por parte del derecho de autor las obras realizadas por ordenadores (u otras máquinas), animales u otras producidas por fenómenos naturales.

Si miramos otras legislaciones, podríamos observar que han ido optando entre rechazar la protección de los derechos de autor de las obras generadas por ordenador –como es el caso de España (art. 5 del TRLPI)– o bien conferir la autoría de dichas obras al autor del programa de ordenador empleado para crearlas.

El caso del Reino Unido sería un ejemplo ilustrativo de esta segunda posibilidad. En la sección 9 (3) de su principal norma de propiedad intelectual (Copyright, Designs and Patents Act de 1988) se señala que: “En el caso de una obra literaria, dramática, musical o artística generada por ordenador, se considerará autor a la persona por la que se realicen las gestiones necesarias para la creación de la obra”.

En otros países, como es el caso de Estados Unidos, la cuestión también ha sido –y continúa siendo– abordada. Quizás, uno de los casos más conocidos, por medio del cual se ha puesto a prueba la posibilidad de inscripción de obras generadas íntegramente por algoritmos de IA, ha sido el de la obra plástica titulada *A recent Entrance to Paradise*. En este caso, Steven Thaler presentó una solicitud para inscribir dicha obra en la Oficina de Derechos de Autor ese país. No obstante, y como era de esperar, la inscripción fue denegada al constatar que la obra carecía de autoría humana, lo cual era requisito imprescindible para su tutela. Dicha Oficina, citando legislación y jurisprudencia, remarcó que el derecho de autor solamente puede proteger los frutos del trabajo intelectual basados en la capacidad creativa de la mente humana.

Sin embargo, más recientemente se han podido ver ciertos matices respecto a la protección de obras en las que participa la IA. Este sería el caso de la novela gráfica *Zarya of the Dawn*. Se podría decir que esta obra fue la primera en su género, ya que el texto lo escribió una persona natural y fue ilustrada por un programa de IA denominado Midjourney.

En septiembre de 2022, la artista Kris Kashtanova solicitó la inscripción de la novela gráfica en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, la cual le fue concedida. No obstante, con posterioridad, la Oficina inició un procedimiento para investigar la protección de esta obra, al tener constancia del hecho de que las ilustraciones no habían sido fruto de una creación humana, procediendo a revocarla en febrero de 2023.

Durante el procedimiento de revisión, la artista argumentó que había guiado al programa, proporcionándole miles de *prompts* hasta dar con una imagen que a ella le pareciera perfecta. La Oficina de Derechos de Autor contraargumentó, sin embargo, que si bien los *prompts* tienen la capacidad de influir en las imágenes que genera la IA, el resultado es imprevisible, ya que en la práctica aquéllos se asemejan más a una sugerencia que a una orden, teniendo las personas naturales un control limitado sobre la imagen que finalmente produce la IA. Además, la Oficina clarificó que si bien en ningún caso cuestionó el hecho de que Kashtanova dedicase una cantidad sustancial de tiempo y esfuerzo a trabajar con Midjourney, tales esfuerzos

no podrían servir para justificar su autoría, amparándose en la doctrina del *sweat of the brow*. De esta manera, reafirmó el principio de que si los elementos de una obra son producto de una máquina, la obra carecerá de autoría humana, no siendo registrable. Con todo, añadió, si una obra contiene elementos generados por IA, pero también elementos frutos de autoría humana, tal obra podría ser protegible por los derechos de autor. Esto es precisamente lo que sucedió con *Zarya of the Dawn*, al haberse protegido el texto y la disposición de sus ilustraciones, aunque no las ilustraciones en sí mismas.

Cambiando al entorno de la UE, se puede observar que el TJUE también ha declarado, reiteradamente, que los derechos de autor serán de aplicación exclusiva a las obras originales. Como ya hemos tenido ocasión de señalar, la doctrina del TJUE en esta materia es que “para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo”,⁴ criterio que también se aplicó en el conocido caso *Infopaq* y que se encuentra en armonía con la corriente subjetiva de la originalidad.

No obstante, existe un creciente interés en el ámbito de las instituciones europeas por reexaminar la normativa en vigor para poder dar una solución adaptada al fenómeno de la IA.

Hemos de destacar que el Parlamento Europeo es consciente de que el obstáculo fundamental para poder proceder al reconocimiento de las creaciones generadas por IA estribaría en el requisito de originalidad que debe estar presente en cada obra, que se identifica con la personalidad del autor (criterio subjetivo de originalidad), tal y como se desprende de la exposición de motivos del citado informe del 2 de octubre de 2020 (INI).⁵

En cualquier caso, basándonos en la legislación existente en nuestro país —en sintonía con la de otros ordenamientos—, podríamos concluir que existen dos situaciones claramente diferenciadas en lo que respecta a la intervención de la IA en el proceso creativo de una

4 Sentencia del TJUE de 11 de junio de 2020, SI, *Brompton Bicycle Ltd. v. Chedech/Get2Get*, (Asunto C-833/18).

5 “Informe sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial” (2020/2015(INI)) de 2 de

obra. Por un lado, cabría diferenciar aquellos casos en los que la IA se emplee para crear de manera íntegra una obra; por otro, estarían aquellos casos en los que la IA sería utilizada como una mera herramienta en un proceso creativo dirigido, en todo momento, por una persona natural.

3.4 La disyuntiva en cuanto al tratamiento de las creaciones fruto de la IA. Posibles respuestas del legislador

Hasta hace relativamente poco tiempo, la IA aparecía en el imaginario colectivo como una tecnología distante y llena de posibilidades; no existía una idea más o menos definida de qué es lo que se podría hacer con ella, es decir, en qué cosas concretas podría aplicarse. En la actualidad, el potencial de la IA sigue sin concretarse, aunque sí existe algo seguro: impactará en aspectos económicos, sociales, culturales, etc. Centrándonos en la materia que nos ocupa –los derechos de autor–, resulta evidente que la IA ya comienza a generar problemas para las legislaciones de propiedad intelectual vigentes cuyas raíces estarían en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886, que se encuentran desfasadas. Ante lo anterior, hace que el legislador deba decantarse por alguna de las opciones que analizamos a continuación.

3.4.1 La opción continuista

Ciertamente, ante este fenómeno, el legislador podría optar, en primer lugar, por la solución continuista o conservadora, es decir, no hacer nada. Sin embargo, existen varias razones por las cuales tal postura no resultaría la más adecuada.

Primeramente, se nos ocurre que no contemplar algún tipo de protección para estas creaciones tendría un impacto económico negativo. En efecto, hay que pensar que obras de arte, libros o la música son objeto de industrias que poseen un peso considerable a nivel global.

En segundo lugar, es previsible que esta clase de creaciones encuentre algún tipo de protección en algún otro ordenamiento que

sí decida abordar la cuestión, produciéndose una suerte de fuga de talento y, por tanto, también de capital.

3.4.2 La opción de una categoría *sui generis* dentro del derecho de autor

La opción de crear una nueva categoría jurídica dentro de los derechos de autor que pudiera ser capaz de abordar la regulación de todas aquellas creaciones realizadas íntegramente por sistemas de IA o tecnologías similares sería, sin duda, una opción a valorar por parte del legislador. Además, no se trataría de una ocurrencia tan inédita si se tiene en cuenta que eso fue justo lo que sucedió con las bases de datos.

A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, surgió la cuestión de cómo gestionar la propiedad de las primeras bases de datos digitales. A simple vista, su categoría de obra no quedaba clara, ya que se alimentaban de información de terceros por medio de listados y también había dudas en cuanto a su originalidad, al haber bases de datos digitales. No obstante, se procedió a su regulación debido a la importancia que se le atribuyó al papel de los primeros ordenadores en la sociedad de la época.

Recordemos que en el ordenamiento español, es el art. 12 del TRLPI el que las regula. Dicho artículo las define como “las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma”.

La peculiaridad de esta obra radica en que la contribución de originalidad y creatividad se proyectaría sobre los actos de elección y ordenación por parte de su autor.

3.4.3 La opción de los derechos conexos

En último lugar, cabría mencionar la opción de llevar a cabo una regulación de las obras algorítmicas o de IA por medio de los derechos conexos. Esta opción, según Saiz García (2019), ampararía tales obras por medio de un marco normativo diferente, pero con cierta similitud a los derechos de autor.

Por tales derechos, que en nuestro ordenamiento jurídico se regulan en el Libro Segundo del TRLPI, habría que entender aquel conjunto de atribuciones que se relacionan con una obra a partir de acciones que la conectan con el público. Estos derechos, conforme a los principios recogidos a nivel internacional por la Convención de Roma en 1961, serían aquellos que otorgan protección a quienes, sin ser autores, contribuyen con creatividad, técnica u organización en el proceso de poner a disposición del público una obra.

Tales derechos se confieren a artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas (fijación/grabación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos) y grabaciones audiovisuales, entidades de radiodifusión y a los editores de determinadas obras.

Pese a todo, esta opción exigiría que el legislador valore la adecuación de un mecanismo que podría servir para regular las creaciones de la IA, apartándose del principio personalista establecido en el art. 5 del TRLPI.

4. Conclusiones

La obra inacabada es una figura que se encuentra protegida por el derecho de autor. A pesar de que el legislador no hace mención a la expresión “obra inacabada”, tradicionalmente se ha encuadrado en el art. 10 del TRLPI.

La conclusión de una obra inacabada, por parte de otro autor distinto, dará como resultado la aparición de una obra derivada, la cual constituirá un tipo de obra que, de la misma forma en que sucede con el resto de obras derivadas, no tiene una regulación específica en la legislación de propiedad intelectual, debiendo encuadrarse en los arts. 11 y 21 del TRLPI. De esta manera, el régimen jurídico que le será de aplicación es el mismo del que goza cualquier obra derivada.

No debemos confundir la finalización de una obra inacabada con otras obras derivadas como la secuela. Ésta consiste en la continuación de una obra preexistente que sí fue finalizada por su autor, mientras que la obra inacabada es aquella cuyo autor no pudo llevarla a término, sea cual fuere el motivo, aunque una de las causas más comunes es el fallecimiento. En cualquier caso, completar la obra inacabada no

significa “continuarla”, en el mismo sentido que una secuela continúa una obra anterior. El sujeto que emprenda tal actividad tendrá, no obstante, que atender a la vigencia de los derechos de explotación, pudiendo estos haberse transmitido *mortis causa*, además de observar los derechos morales del autor de la obra inacabada.

La discusión en torno a la cuestión de la originalidad como elemento relevante a la hora de proporcionar protección bajo el paraguas de la propiedad intelectual a las creaciones en general, así como a la “obra inacabada finalizada” en particular, no se encuentra zanjada. Esta cuestión sigue centrando el debate jurídico hasta nuestros días. En el caso en cuestión, consideramos que quizás sería más apropiado entender la originalidad como un concepto supeditado al proceso de creación de una obra, en lugar de que únicamente se atiende al resultado.

Como tuvimos oportunidad de comprobar, en nuestro ordenamiento jurídico el art. 5 del TRLPI reserva la categoría de autor a “la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica”, excluyéndose así la protección de las obras realizadas por ordenadores (u otras máquinas), animales u otras producidas por fenómenos naturales.

Hemos de tener en cuenta que, a pesar de lo dicho, la creación de obras resultantes del uso de inteligencia artificial tendrá implicaciones relevantes no sólo para obras derivadas como la “obra inacabada finalizada”, sino además para el conjunto de la propiedad intelectual e industrial. A pesar de que el reconocimiento de las obras generadas por IA no ha hecho más que comenzar a centrar el debate de las instituciones de la Unión Europea, de los diversos informes y documentos de trabajo se desprenden indicaciones claras de que esta tecnología deberá regularse desde distintas perspectivas, entre ellas, la ética, la responsabilidad, la fiscalidad y el derecho de propiedad intelectual.

Vistos los presupuestos del derecho de autor (que la obra consista en una creación literaria, artística o científica; que haya una exteriorización; que reúna el requisito de originalidad y presente rasgos de creatividad; y que su autoría se deba al esfuerzo creativo de una persona natural), parece que a efectos del TRLPI no existe diferencia alguna en el tratamiento que se les daría a las obras que están

completamente realizadas por IA de aquellas –como en el caso de la “obra inacabada finalizada”– en las que pueda haber una parte realizada por una persona natural y otra por un sistema de IA.

Vemos, pues, que si la obra es creada completamente por un sistema de IA y se puede comprobar la ausencia de decisiones libres y creativas de una persona natural, al no haber ningún “autor” al margen de la IA, el resultado de tal proceso no podrá ser amparado por el derecho de autor, y ello al margen de que la obra se perciba como tal, es decir, podríamos estar ante un resultado que nos parezca objetivamente una auténtica obra de arte, pero desde el punto de vista subjetivo no podría protegerse al faltar el elemento imprescindible de creatividad humana. Igualmente, en aquellas situaciones en las que la participación humana se reduzca a meras tareas técnicas o mecánicas, recayendo la realización del trabajo “creativo” en un programa de IA, estaremos ante idéntica situación, no siendo protegible el resultado.

Por el contrario, en aquellos casos en los que un ser humano emplee un sistema de IA como una herramienta en su proceso de creación, tomando aquel todas las decisiones creativas conducentes a una obra original, sí podría otorgársele protección mediante los derechos de autor. Esta situación no presentaría conflicto alguno, al emplearse la IA de la misma forma en que un escultor emplearía un cincel o un músico su instrumento.

Ante el auge de la participación de la IA en los procesos creativos dirigidos a la creación de todo tipo de obras, el legislador habrá de optar por una postura en cuanto al otorgamiento de derechos de propiedad intelectual. Como señalamos, en primer lugar, el legislador podría decidir por no hacer nada, manteniendo la postura de reconocer únicamente a las personas naturales como únicos sujetos que puedan ostentar la condición de autores.

En segundo lugar, el legislador podría decantarse por crear una nueva categoría jurídica *sui generis* para proteger así las creaciones de la IA sin tener que equipararlas al tratamiento jurídico que el TRL-PI otorga a las obras de las personas naturales. Algo similar ocurrió al incorporar en nuestro ordenamiento lo dispuesto en la Directiva 9/96/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de marzo de 1996, sobre protección jurídica de las bases de datos.

En tercer lugar, otra de las soluciones a las que se podría recurrir consistiría en llevar a cabo una regulación de las obras algorítmicas o de IA por medio de los derechos conexos. Esta opción permitiría la protección de tales obras a través de un marco normativo distinto, a la vez que tendría cierto parecido a los derechos de autor.

De entre las citadas opciones, en nuestra opinión, no hacer ninguna adaptación normativa a esta nueva realidad sería, sin duda, el curso de acción menos acertado. Entre otros motivos, es de destacar que el no proteger este tipo de obras conduciría a que estas pasaran a ser de dominio público. Por el contrario, somos partidarios de que se lleve a cabo una regulación de esta materia que otorgue cierta protección y reconocimiento a las obras en las que interviene la IA. La UE debería liderar un proceso de armonización de normativas y de conceptos, para así evitar caer en desventaja respecto a otros ordenamientos que sí son capaces de adaptarse a la velocidad precisa para poder cosechar las previsible ventajas—fundamentalmente económicas— que estas tecnologías conllevan.

Bibliografía

- Antequera Parilli, R. (2007). *Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines*. Reus.
- Ayllón Santiago, H. (2011). *El derecho de comunicación pública directa*. Reus.
- Ayllón Santiago, H. (2014). *El derecho de transformación de las obras del espíritu*. Reus.
- Bercovitz, G. (1997). *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*. Tecnos.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (2007). Comentario al art. 11. En Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (pp. 189-207). Tecnos.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (2017). Comentario al art. 10. En Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (pp. 159-196). Tecnos.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (2019). *Manual de Propiedad Intelectual*. Tirant lo Blanch.
- Bondía Román, F. (1988). *Propiedad intelectual. Su significado en la sociedad de la información*. Trivium.
- Carrasco Perera, A. y Del Estal Sastre, R. (2017). Comentario al art. 5. En Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (4ª ed., pp. 105-114). Tecnos.

- Cook, C. (2002). *Patents, Profits & Power: How Intellectual Property Rules the Global Economy*. Kogan Page.
- Cuerva de Cañas, J. A. (2018). La propiedad intelectual en el mundo digital. En Barrio Andrés, M. y Torregrosa Vázquez, J. (Coords.), *Sociedad digital y Derecho* (pp. 719-740). BOE.
- Delgado Porras, A. (2006). La incorporación de la Directiva 2001/29 al Derecho español de propiedad intelectual (Derecho de autor y Derechos afines al de autor). *RIDA. Revue Internationale du Droit d'Auteur*, 210, 5-52.
- Dutfield, G. y Suthersanen, U. (2008). *Global Intellectual Property Law*. Edward Elgar.
- Elíades, A. G. (2010). La protección jurídica de la creatividad y sus limitaciones para el fomento de la educación y la cultura en la sociedad de la información: Algunas notas comparativas de la legislación española y argentina. En Rogel Vide, C. (Dir.), *Cuestiones Actuales de la Propiedad Intelectual* (pp. 61-81). Reus.
- Encabo Vera, M. (1999). Las obras multimedia. En Rogel Vide, C. (Coord.), *Nuevas tecnologías y Propiedad Intelectual* (pp. 71-84). Reus.
- Erdozain López, J. C. (2002). *Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet*. Tecnos.
- Evangelio Llorca, R. (2006). *El encargo de obra intelectual*. Dykinson.
- Galacho Abolafio, A. F. (2014). *La obra derivada musical: entre el plagio y los derechos de autor*. Thomson Reuters Aranzadi.
- Goldstein, P. (2013). *International Copyright*. Oxford University Press.
- Guadamuz, A. (2017). Artificial intelligence and copyright. *Wipo Magazine*, 5, 14-19.
- López Sánchez, C. (2008). *La transformación de la obra intelectual*. Dykinson.
- Marco Molina, J. (2008). La formación del concepto de derecho de autor y la originalidad de su objeto. En Macías Castillo, A. y Hernández Robledo, M. A. (Coords.), *El derecho de autor y las nuevas tecnologías. Reflexiones sobre la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual* (pp. 295-314). La Ley.
- Mariscal Garrido-Falla, P. (2017a). Comentario al art. 11. En Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (pp. 197-211). Tecnos.
- Mariscal Garrido-Falla, P. (2017b). Comentario al art. 21. En Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (pp. 443-458). Tecnos.
- Mariscal Garrido-Falla, P. (2013). *Derecho de transformación y obra derivada*. Tirant lo Blanch.
- Martínez Espín, P. (2017). Comentario al art. 14. En Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (pp. 227-255). Tecnos.
- Navas Navarro, S. (2003). La obra audiovisual derivada. *Anuario de Propiedad Intelectual*, (2002, 2003), 277-327. Reus-Aisge.
- Portero Lameiro, J. D. (2016). *La (relativa) constitucionalidad de los derechos de autor en España*. Dykinson.
- Posner, R. (2013). *El pequeño libro del plagio*. El Hombre del Tres.

- Ragel Sánchez, L. F. (2003). *El contrato de representación teatral*. Reus.
- Rivero Hernández, F. (2007). Comentario al art. 17. En Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (pp. 269-327). Tecnos.
- Rogel Vide, C. (1984). *Autores, coautores y propiedad intelectual*. Tecnos.
- Rogel Vide, C. (2002). *Derecho de autor*. Cálamo.
- Rogel Vide, C. (2003). *Estudios completos de propiedad intelectual*. Reus.
- Rogel Vide, C. (2015). *Libro, propiedad intelectual y derechos de autor. Historia de la edición en España (1939-1975)*. Marcial Pons.
- Ruipérez de Azcárate, C. (2012). *Las obras del espíritu y su originalidad*. Fundación AISGE.
- Saiz García, C. (2000). *Objeto y sujeto del derecho de autor*. Tirant lo Blanch.
- Saiz García, 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).
- Sol Muntañola, M. A. (1997). *La protección de las ideas*. Tecnos.
- Vega Vega, J. A. (1990). *Derecho de autor*. Tecnos.

Jurisprudencia citada

Sentencias del Tribunal Supremo (España)

- STS de 30 de enero de 1996. (ROJ: 7779/1996).
- STS de 24 de junio de 2004 (ROJ: 4443/2004).
- STS de 5 abril de 2011 (EDJ 2011/60597).
- STS de 16 de enero de 2020 (ROJ: STS 55/2020).

Sentencias de Audiencias Provinciales (España)

- SAP de Barcelona, de 5 de marzo de 2004. (Recurso nº 153/2002). Roj: SAP B 2913/2004.
- SAP Madrid de 2 de julio de 2009 (ROJ 10728/2009).
- SAP Madrid, de 17 de septiembre de 2015 (ROJ: 13009/2015).

Sentencia del TJUE (Unión Europea)

- Sentencia del TJUE (Antiguo TJCE) de 13 de julio de 1966, Consten S.à.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH v. Commission of the European Economic Community, (Joined cases 56 and 58-64).
- Sentencia del TJUE de 16 de julio de 2009, Infopaq International A/S v. Danske Dagbaldes Forening, (Asunto C-5/08).
- Sentencia del TJUE de 9 de febrero de 2012, Martin Luksan y Petrus van der Let, (Asunto C-277/10).
- Sentencia del TJUE de 13 de marzo de 2013, ITV Broadcasting Ltd y otros v. TVCatchup Ltd, (Asunto C-607/11).
- Sentencia del TJUE de 13 de febrero de 2014, Nils Svensson y otros v. Retriever Sverige AB, (Asunto C-466/12).

Sentencia del TJUE de 3 de Septiembre de 2014, Johan Deckmyn contra Vri-jheidsfonds VZW, (Asunto C - 201/13).

Sentencia del TJUE de 12 de noviembre de 2015, Hewlett-Packard Belgium SPRL y Repobel SCRL (asunto C-572/13).

Sentencia del TJUE de 11 de junio de 2020, SI, Brompton Bicycle Ltd. v. Che-dech/Get2Get, (Asunto C-833/18).

Legislación citada

España

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia

Internacional

Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial SHS/BIO/REC-AIE-THICS/2021. París, 23 de noviembre de 2021.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

* * * *

José Manuel Magaña Rufino

Universidad Panamericana

mmagana@up.edu.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5871-0281>

Alicia Sandoval

Universidad Panamericana

alicia.sandoval@poderjudicial-dto.gob.mx

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3814-8367>

Recibido: 2 de mayo de 2023

Aceptado: 18 de septiembre de 2023

Resumen

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, creado en 1994, es un recurso internacional dedicado a fomentar la solución de conflictos internacionales entre particulares, concretamente aquellos de carácter comercial, a través de medios alternativos de justicia, en especial de procesos de arbitraje, mediación y decisión de un experto; todo esto, para que las partes puedan alcanzar una solución efectiva y justa a sus controversias. En el presente trabajo se analizan los distintos servicios proporcionados por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, detallando su regulación, procedimiento y finalización y explicando las distintas variantes con las que cuenta cada uno de los procesos.

Palabras clave: arbitraje, mediación, propiedad intelectual, justicia alternativa, OMPI, propiedad industrial, comercio.

Wipo Arbitration and Mediation Center

Abstract

The World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center was established in 1994. It is an international resource dedicated to promote the resolution of international disputes between private parties, in particular between those of commercial nature, through Alternative Dispute Resolution options, especially through arbitration, mediation and expert determination procedures in order for the parties to reach an effective and fair solution to their conflicts. This paper analyzes the different services provided by the WIPO Arbitration and Mediation Center, detailing its regulation, procedure and finalization, as well as explaining the different variants of each procedure.

Key words: arbitration, mediation, intellectual property, alternative dispute resolution, WIPO, industrial property, commerce.

Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI

Resumo

O Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual foi criado em 1994. É um recurso internacional dedicado a promover a resolução de litígios internacionais entre partes privadas, em particular entre aqueles de natureza comercial, através de opções de Resolução Alternativa de Litígios, especialmente através de arbitragem, mediação e procedimentos de determinação pericial para que as partes alcancem uma solução eficaz e justa para seus conflitos. Este artigo analisa os diferentes serviços prestados pelo Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, detalhando sua regulamentação, procedimento e finalização, bem como explicando as diferentes variantes de cada procedimento.

Palavras-chave: arbitragem, mediação, propriedade intelectual, justiça alternativa, OMPI, propriedade industrial, comércio.

1. Introducción

Las controversias entre particulares interfieren con el uso y la explotación de los derechos de propiedad intelectual, especialmente cuando la disputa abarca múltiples jurisdicciones e involucra asuntos muy especializados, leyes complejas e información confidencial (Ferland, 2022).

Identificar la solución más adecuada para resolver tales disputas

de la manera más justa y eficiente posible, preservando la confidencialidad y sin afectar las relaciones comerciales subyacentes, no es tarea sencilla (Ferland, 2022) y requiere de expertos, tanto en el área de medios alternos de solución de controversias como en materia de propiedad intelectual.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una prestigiosa institución internacional que tiene como función mediar y, en su caso, fungir como árbitro de las controversias que le presenten en materia de propiedad intelectual.

2. Centro de arbitraje y mediación de la OMPI

Todo acto o negocio jurídico tiene el riesgo de derivar en una controversia. Esto es inherente a todas las áreas, incluyendo la de propiedad intelectual (De Castro et al., 2018).

Debido a ello, los métodos alternativos de solución de controversias han ido ganando terreno como forma en la que las partes buscan solucionar sus controversias en el ámbito de la propiedad intelectual (De Castro et al., 2018).

En 1994, fue creado el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con el propósito de promover, a través de medios alternativos, la solución de controversias de carácter comercial internacional entre partes privadas, ya que el arbitraje, mediación y decisión de un experto, como procedimientos ofertados por esa entidad no gubernamental, se conciben como los idóneos para disputas en el campo de la tecnología, espectáculos y propiedad intelectual. De manera tal que las controversias llevadas al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI incluyen tanto el aspecto contractual como el no contractual, pues, tratándose del primero, suelen someterse a sus procedimientos conflictivos sobre licencias de patentes y *software*, acuerdos de coexistencia en el uso de marcas, consensos de distribución para productos farmacéuticos y acuerdos de investigación y desarrollo, en tanto que respecto al segundo, se llevan casos de infracción de patentes (De Castro et al., 2018).

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha dispuesto, además, el servicio electrónico de presentación de demandas, el cual

opera a través de una aplicación de internet a fin de facilitarles a las partes, a expertos y al mismo Centro la presentación, archivo y acceso a datos o documentos compartidos desde cualquier lugar por medio de la Red Informática Mundial, lo cual, a la vez, permite facilitar la administración de los procedimientos alternativos de solución de controversias, ya que indica reseñas y proporciona cuadros cronológicos e información relativa a la situación financiera de los casos.

Por lo general, el servicio electrónico sólo es accesible a las partes en un procedimiento de la OMPI, pero, por excepción, el Centro de Arbitraje y Mediación facilita el servicio para procedimientos que no son propios del marco de la OMPI.

El Centro de Arbitraje y Mediación ha establecido, además, un marco operativo y reglas jurídicas para administración de controversias relacionadas con internet y comercio electrónico, por ello, se lo reconoce como uno de los más importantes proveedores de servicios de solución de controversias en materia de registro y uso de nombres de dominio de internet.

3. Arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y su reglamento

3.1 Generalidades

A diferencia de la mediación, el arbitraje es un procedimiento en el cual un tercero neutral, experto y escogido por las partes (el árbitro) estará facultado por ellas para conocer sobre la controversia y emitir un laudo (sentencia arbitral) de carácter vinculante al final del procedimiento, el que cuenta con la fuerza ejecutoria de una sentencia judicial. Esto, sin perjuicio de que las partes puedan alcanzar un acuerdo durante el procedimiento arbitral (De Castro et al., 2018).

El arbitraje constituye uno de los medios alternativos de solución de controversias que como servicio otorga la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a través de su Centro de Arbitraje y Mediación. A fines de regular la prestación del servicio y el procedimiento relativo, se expidió el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, emitido en 1994 y cuya versión más reciente se encuentra en vigor desde el 1° de julio de 2021.

Acorde al Reglamento de Arbitraje de la OMPI, el acuerdo de ar-

bitraje puede concertarse mediante cláusula compromisoria inserta en un contrato o bien por contrato separado y tiene por objeto la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias presentes o que puedan producirse entre ellas.

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, las partes pueden sujetar el procedimiento de arbitraje al Reglamento de Arbitraje de la OMPI y, en tal caso, éste se considerará parte del acuerdo respectivo y se aplicará a la controversia y al proceso tal y como se encuentre vigente en la fecha de inicio del arbitraje, a no ser que las partes hayan asumido un pacto en sentido contrario.

Prevalece en la substanciación del arbitraje el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, salvo que alguna de sus normas encuentre conflicto con alguna disposición de la ley aplicable al arbitraje que no pueda ser modificada ni excluida por las partes, ya que, de ser el caso, ha de observarse la disposición legal según se establece en el artículo 3- a) del Reglamento. Es de considerar que la ley aplicable será la ley de arbitraje del lugar donde se realice, salvo que las partes hayan convenido expresamente la aplicación de una ley diversa y que tal acuerdo se encuentre permitido por la ley del lugar del arbitraje, ya que así se prevé en el inciso “b” del artículo 61 del comentado Reglamento.

A diferencia de la negociación y mediación, el arbitraje se desarrolla como procedimiento heterocompositivo, que, como define (De Pina Vara, 2013), significa “la resolución de un conflicto de interés por el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto”, por ello su trámite –y substanciación– requieren de la instalación y funcionamiento de un tribunal arbitral, que resulta ser el tercero con funciones de decisión a través del laudo, pues la controversia se suscita entre una parte demandante y una parte demandada, que presentan la exigencia y oposición mediante escritos de demanda y contestación, respectivamente, según se adelanta por la letra del artículo 1º del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

3.2 Inicio del arbitraje

El procedimiento de arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje, que ha de transmitir el demandante al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y al demandado.

La solicitud debe reunir la información indicada en el artículo 9 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, a saber:

- La petición de que la controversia se someta a arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI.
- Nombres, direcciones, números telefónicos, correo electrónico y cualquier otro dato de ubicación de las partes y del representante del demandante que sea de utilidad para establecer comunicación.
- Copia del acuerdo de arbitraje y, en su caso, cualquier cláusula independiente y relativa al derecho aplicable.
- Descripción sucinta de la naturaleza y circunstancias de la controversia con indicación de derechos y bienes implicados y el tipo de la tecnología en cuestión.
- Indicación del objeto que se demanda y, de ser posible, de la cuantía reclamada.
- Nominación de árbitro o árbitros en términos previstos en el Reglamento o las observaciones pertinentes para su nombramiento.
- De ser el caso, datos de identidad del tercero financiador del demandante.

La fecha de recepción de la solicitud por parte de ese Centro será también la fecha en la que dé comienzo el arbitraje.

Recibida la solicitud por el Centro, éste les comunicará a ambas partes la recepción y la fecha de inicio del arbitraje.

De conformidad con los artículos 10 y 41 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, la solicitud de arbitraje podrá acompañarse del escrito de demanda con la narración completa de hechos y fundamentos de derecho que apoyen la pretensión, indicación del objeto de esta y, en su caso, los medios probatorios de las circunstancias de facto.

No obstante, como señalan Landolt y García (2017), en la práctica del arbitraje internacional la demanda suele ser presentada después de que el tribunal arbitral haya fijado la fecha para la realización del procedimiento arbitral.

Sin embargo, es potestativo presentar los argumentos de la demanda junto con la solicitud de arbitraje. Esto puede convenirle al solicitante para demostrar la solidez de sus argumentos en una etapa temprana con miras a impulsar un acuerdo de conciliación, pero

tiene el inconveniente de que puede estar dándole tiempo adicional al demandado para preparar su defensa (Landolt y García, 2017).

El artículo 11 del Reglamento fija para el demandado el plazo de 30 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de arbitraje para emitir ante el Centro y ante el demandante una respuesta con comentarios a cualquiera de los elementos de la solicitud, pudiendo contener indicaciones sobre cualquier reconvencción o excepción de compensación. Como se le exige al demandante, el demandado deberá otorgar en la mencionada respuesta, si es el caso, datos de identidad del tercero financiador.

La respuesta a la solicitud podrá ir acompañada de la contestación a la demanda para el caso de que ésta se haya presentado con la solicitud de arbitraje, según se prevé en el artículo 12 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

Sin embargo, y conforme al artículo 69 del Reglamento, la solicitud de arbitraje y la reconvencción se encuentran sujetas al pago no reembolsable de una tasa de registro al Centro,¹ el cual está impedido para asumir medidas respecto a tales escritos en tanto no se pague la tasa; además, se actualiza el retiro tácito de estos de no cubrirse dentro de los quince días siguientes al recordatorio escrito por parte del Centro.

3.3 Integración y establecimiento del tribunal arbitral

En términos del artículo 14 del Reglamento, el tribunal se integrará con el número de árbitros convenido entre las partes desde el acuerdo de arbitraje y, en su defecto, con un árbitro único, excepto cuando el Centro de Arbitraje y Mediación determina que ello no resulta apropiado dadas las circunstancias del caso concreto, supuesto en el cual serán tres los árbitros que constituyan el tribunal.

La nominación de un árbitro por parte del demandante y del demandado se encuentra sujeta a confirmación del Centro y será la no-

1 Acorde al propio artículo 69, el importe de la tasa de registro se fijará con arreglo a la tarifa aplicable en la fecha en la que el Centro reciba la solicitud de arbitraje. Las tasas pueden consultarse en: <https://amc.wipo.int/adr-fee-calculator/>.

tificación que les haga éste a las partes la que determine el momento a partir del cual surte efecto el nombramiento, según se establece en el inciso “c” del artículo 14 del citado Reglamento.

En su capítulo III, el Reglamento de Arbitraje de la OMPI hace distinción de procedimientos para el nombramiento del árbitro. De esta manera, regula:

- El nombramiento del árbitro en razón del procedimiento convenido entre las partes (artículo 15).
- El nombramiento de un solo árbitro (artículo 16).
- El nombramiento de tres árbitros (artículo 17).
- El nombramiento de tres árbitros para el caso de pluralidad de demandantes o de demandados (artículo 18).
- El nombramiento de un árbitro por defecto (artículo 19).

Los árbitros serán de la nacionalidad pactada entre las partes y, en caso de no llegar a un acuerdo al respecto, el árbitro único o árbitro presidente será de nacionalidad diversa a la de las partes, a no ser que medie la necesidad de designar a una persona con aptitudes particulares.²

Acorde al artículo 21 del Reglamento, las partes, sus representantes o asesores sólo podrán comunicarse por separado con los candidatos a árbitros para debatir sobre:

- Las aptitudes del árbitro.
- La disponibilidad del candidato en relación con las partes.
- La independencia del candidato respecto de las partes.

La aceptación del nombramiento del árbitro se debe hacer por escrito y comunicarse al Centro de Arbitraje y Mediación; ante ello, éste debe notificar a las partes el nombramiento de cada uno de los miembros del tribunal y su establecimiento, pero en razón de que el árbitro debe ser imparcial e independiente, la persona propuesta para el cargo soporta el deber de participar al mencionado Centro y a los demás árbitros nombrados cualquier circunstancia que origine duda justificable respecto a su imparcialidad e independencia, o bien confirmar por escrito la inexistencia de la circunstancia. La comuni-

2 Véase el artículo 20.

cación en cualquiera de los comentados sentidos debe realizarse antes de la aceptación del nombramiento.³ A este respecto, Michaelson (2014) indica que el experto tiene prohibido desempeñar cualquier otro papel en cualquier procedimiento futuro (judicial, arbitral o de otro tipo) que involucre el asunto sometido a su determinación, teniendo siempre el deber de revelar, durante todo el procedimiento, cualquier hecho que pueda dar lugar a dudas justificables sobre la continuidad de su imparcialidad o independencia.

El tribunal de arbitraje se asume en la dirección del procedimiento y, para ello, dispone de las atribuciones y facultades contempladas en los artículos 37 y 40 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, las cuales se encuentran referidas a:

- Dirección del arbitraje del modo que estime apropiado.
- Garantía de trato igualitario para las partes.
- Garantía del derecho de defensa en favor de las partes.
- Rapidez y eficacia en el desarrollo del procedimiento.
- Extensión de un plazo que sea fijado en el Reglamento, determinado por el tribunal o acordado por las partes, ya sea de oficio o a pedido de una de las partes.
- Organización de una conferencia preparatoria con las partes dentro de los treinta días siguientes al establecimiento del tribunal y en el formato que resulte conveniente, a fines de organizar y planificar las actuaciones subsecuentes.

El artículo 38 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI le atribuye al Centro de Arbitraje y Mediación la facultad de fijar el lugar del arbitraje, considerando las observaciones realizadas por las partes y las circunstancias del arbitraje, salvo que las partes hayan asumido un consenso en sentido contrario. El tribunal también estará facultado para verificar las audiencias en el lugar que estime oportuno –previa consulta con las partes– y para deliberar donde le resulte apropiado.

En cuanto al idioma del arbitraje, conforme al artículo 39 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, será el del acuerdo de arbitraje, excepto cuando las partes hayan convenido lo contrario. Aun así, el tribunal se encuentra facultado para decidir el idioma del arbitraje

3 Véanse los artículos 22 y 23.

en atención a las observaciones formuladas por las partes y a las circunstancias del arbitraje.

3.4 Procedimiento arbitral

Como se ha señalado, el procedimiento de arbitraje es heterocompositivo y, por ello, se desarrolla de forma similar a un proceso judicial, pues requiere de una demanda –en su caso, de una contestación– de medios probatorios y de un laudo. Esto es, que sus fases se corresponden con las formalidades esenciales de un procedimiento judicial o la efectividad de las garantías del debido proceso.

3.4.1 Demanda

La demanda debe formularse por escrito y tiene que reunir los siguientes requisitos:⁴

- Indicación del objeto de la demanda.
- Exposición completa de las circunstancias del hecho en el que se apoya el reclamo.
- Referencia de los fundamentos de derecho.
- En su caso, medios probatorios en los que se base el demandante, junto con una lista de estos.

La demanda puede presentarse en alguno de los siguientes momentos:

- Con la solicitud de arbitraje.
- Dentro de los treinta días siguientes a que el demandante reciba del Centro de Arbitraje y Mediación la notificación de que ha quedado establecido el tribunal. En tal supuesto, el demandante deberá comunicarle su escrito de demanda tanto al demandado como al tribunal.

El tribunal dará por concluido el procedimiento para el caso de que el demandante se abstenga de presentar la demanda dentro del indicado plazo y sin alegar causa suficiente.

4 Véase el artículo 41 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

3.4.2 Contestación

La contestación también debe formularse bajo la metodología escrita y comunicarse al demandante y al tribunal arbitral dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la demanda o a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la notificación que haga el Centro del establecimiento del tribunal. Mas la falta de contestación no representa óbice para la continuación del procedimiento y dictado del laudo.

El escrito de contestación ha de reunir las exigencias previstas en el inciso “b” del artículo 42 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, a saber:

- Responder al objeto de la demanda.
- Dar respuesta a la narrativa de hechos realizada por el demandante.
- Debatir el fundamento de derecho invocado por el demandante.
- En ese caso, adjuntar una lista de los medios de prueba en los que el demandado finque su defensa.

De haber reconvencción o excepción de compensación, deberá hacerse valer en la contestación de la demanda o en circunstancias excepcionales en etapa posterior si así lo decide el tribunal. La reconvencción o excepción de compensación debe seguir los mismos lineamientos establecidos para la demanda inicial y su contestación tiene que ajustarse, en lo que no se oponga, a lo requerido para la contestación inicial, según se determina en el inciso “c” del artículo 42 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

3.4.3 Enmiendas a los escritos de postulación

En términos del artículo 44 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, cualquiera de las partes podrá corregir o completar su demanda, reconvencción, contestación o excepción de compensación durante las actuaciones, salvo acuerdo contrario entre las partes o que el tribunal lo determine inapropiado dada la naturaleza de la gestión, la demora que produzca en la substanciación y conclusión del procedimiento y la inobservancia al principio de igualdad debida a las partes.

3.4.4 Derecho de prueba y audiencias

El Reglamento de Arbitraje de la OMPI les reconoce a las partes el derecho a ofrecer y rendir pruebas de sus afirmaciones y defensa, por ende, acepta como medios probatorios:⁵

- Los experimentos o procesos de verificación.
- La inspección.
- La prueba documental.
- La prueba documental técnica.
- Los modelos.
- Los dibujos.
- La información confidencial.
- La prueba testimonial.
- La prueba pericial.

Es el tribunal arbitral, como instructor del procedimiento, quien ha de calificar la admisibilidad, pertinencia e importancia de los medios de prueba presentados, por ello, de oficio o a petición de parte y en cualquier momento de las actuaciones, puede ordenarles a las partes la presentación de documentos o de otras evidencias necesarias o apropiadas y ordenarle a cualquier parte dejar a disposición del tribunal, de un experto designado por este o de la otra parte un bien u objeto para someterlo a inspección o examen, tal y como se dispone en el inciso “b” del artículo 50 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

Por solicitud de parte, el Tribunal ha de celebrar una audiencia para la escucha de declaraciones testimoniales y periciales, para la exposición de argumentación oral o para ambos actos. De no mediar petición, será el tribunal quien decida si celebra o no la audiencia. Ésta no será necesaria para el caso de que sólo obren pruebas documentales y otros materiales desvinculados de declaración.⁶

El experto puede celebrar reuniones como mejor le parezca, por ejemplo, teleconferencia, videoconferencia, conferencia web o en persona. También puede solicitar presentaciones adicionales de las partes o la inspección de un sitio, propiedad, producto o proceso (Michaelson, 2014).

5 Véanse los artículos 50, 51, 52, 53, 54, 56 y 57 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

6 Véase el inciso “a” del artículo 55 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

Al ordenar audiencia, el Tribunal se conducirá en términos de los incisos “b”, “c” y “d” del artículo 55 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, es decir:

- Les notificará a las partes con anticipación suficiente la fecha, hora y lugar de la celebración de la audiencia o los datos de la aplicación de videoconferencia o de la herramienta en línea dispuesta para la realización de la audiencia.
- Se celebrará de forma privada, salvo acuerdo contrario de las partes.
- Determinará el formato.

3.4.5 Cierre de las actuaciones

Acorde a los incisos “a” de los artículos 59 y 65 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, el tribunal declarará cerradas las actuaciones cuando, a su consideración, las partes hayan tenido una adecuada oportunidad para presentar sus argumentos y medios de prueba, pero procurará que tal cierre se verifique dentro de los nueve meses siguientes al envío de la contestación o al establecimiento del tribunal, lo que suceda más tarde.

Sin embargo, por circunstancias excepcionales, sea de oficio o a pedido de cualquiera de las partes, el tribunal podrá ordenar la reapertura de las actuaciones que haya declarado cerradas, siempre que no se haya dictado el laudo.⁷

3.4.6 Laudo definitivo

Cerradas las actuaciones, surgirá para el tribunal el deber de dictar el laudo definitivo dentro del plazo de tres meses, a través del cual resolverá el fondo de la controversia acorde al derecho o reglas de derecho acordadas entre las partes y, en ausencia de tal pacto, por el derecho o reglas de derecho que estime apropiadas. El laudo se dictará por mayoría de votos cuando el tribunal se integre por más de un árbitro o bien por el árbitro presidente de no lograrse la referida mayoría.⁸

7 Véase el inciso “b” del artículo 59 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

8 Véanse los artículos 61, inciso “a”, 63 y 65, inciso “a”, del Reglamento de

El artículo 64 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI exige para el laudo definitivo una metodología escrita en su dictado, con indicación de la fecha de pronunciamiento y del lugar del arbitraje, así como la expresión de las razones en las que se basa, salvo que las partes hayan convenido lo contrario y que la ley del arbitraje no exija la exposición de razones. El laudo debe ser firmado por el árbitro o árbitros que lo hayan emitido.⁹

A fin de asegurarse de que el laudo sea ejecutable, el tribunal podrá consultar al Centro cuestiones de forma y, dictado el laudo, enviará al Centro el número suficiente de ejemplares originales de éste para que transmita de manera formal un tanto a cada una de las partes y al árbitro o árbitros.¹⁰

El laudo resulta vinculante para las partes a partir de la fecha de comunicación formal por parte del Centro. Al respecto, una vez aceptado el arbitraje, las partes asumen el compromiso de cumplir el laudo definitivo sin demora y, además, renuncian al derecho de recurso ante tribunales judiciales, siempre que dicho abandono se encuentre permitido por la ley aplicable, según se dispone en el artículo 66 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

Empero, el laudo definitivo no constituye la única forma de conclusión del procedimiento de arbitraje; éste también puede terminar por un acuerdo que resuelva la controversia, pues –conforme al artículo 67 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI– el tribunal dispone de la potestad de sugerir que las partes intenten llegar a un acuerdo; si éste se logra antes de que se dicte el laudo y resuelve la controversia, el tribunal declarará concluido el arbitraje y, a pedido de las partes, registrará la transacción en forma de laudo aceptado. Nótese que, en este supuesto, el tribunal adopta postura de mediador o conciliador. De manera que, aun en el proceso de arbitraje, se privilegia la solución del conflicto por acuerdo de partes.

Las partes disponen de treinta días siguientes a la recepción del

Arbitraje de la OMPI.

9 Véase de acuerdo con el inciso “d” del artículo 64 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

10 Véanse los incisos “e” y “f” del artículo 64 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

laudo para instar ante el tribunal la rectificación del laudo definitivo en errores de copia, tipográficos o de cálculo. De ser procedente la petición, el tribunal concederá la rectificación dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud. La rectificación firmada por el tribunal constituirá parte del laudo definitivo.¹¹

De acuerdo con el inciso “b” del artículo 68 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, el tribunal también dispone de la potestad de decretar de oficio la rectificación dentro de los treinta días siguientes a la fecha de pronunciamiento del laudo.

Si algunas pretensiones presentadas durante las actuaciones no fueron decididas en el laudo, cualquiera de las partes podrá promover ante el tribunal, dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, el dictado de un laudo adicional que se ocupe de aquellas, según se prevé en el inciso “c” del artículo 68 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI. En tal supuesto, el tribunal escuchará a las partes y, de ser procedente, la solicitud emitirá el laudo adicional dentro de los sesenta días siguientes a que recibió la instancia.

De conformidad con el artículo 77 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, las partes soportan el deber de respetar la confidencialidad del laudo, de modo que éste sólo podrá divulgarse a terceros cuando las partes lo autoricen, cuando caiga en dominio público a consecuencia de un procedimiento ante tribunal nacional o autoridad competente o cuando medie el cumplimiento a requisito legal impuesto a una parte o para establecer o proteger derechos de una de las partes frente a terceros.¹²

4. Arbitraje acelerado ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y su Reglamento

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual presta, además, el servicio de arbitraje ace-

11 Véase el artículo 68 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

12 En términos generales, la confidencialidad se extiende al Centro, árbitros y declarantes respecto del arbitraje, laudo o cualquier información producida en el procedimiento, salvo acuerdo contrario de las partes y siempre que no se trate de información de dominio público. Ese deber encuentra excepción en una acción judicial o en un deber legal.

lerado, el cual se encuentra sujeto al Reglamento respectivo,¹³ cuya revisión más reciente entró en vigor el 1º de julio de 2021.

El arbitraje acelerado, como su denominación lo indica, se caracteriza por ser simplificado y abreviado respecto del arbitraje ordinario, pues aun cuando se desarrolla en etapas idénticas a las previstas para éste, sus plazos son más breves; y las formalidades y composición del tribunal arbitral, menos rígidas.

El citado Reglamento establece para la verificación del procedimiento los siguientes plazos y actos:

- El escrito de demanda debe acompañarse a la solicitud de arbitraje.¹⁴
- El plazo para producir la contestación se reduce a veinte días.¹⁵
- La audiencia para la recepción de declaraciones testimoniales y periciales debe ser convocada dentro de los treinta días siguientes a la recepción que se produzca para el demandante de la respuesta a la solicitud y de la contestación.¹⁶
- La comentada audiencia no podrá exceder los tres días en su duración.
- El plazo para el cierre de actuaciones se reduce a tres meses.¹⁷
- El lapso para el dictado del laudo se restringe a un mes.¹⁸
- El plazo para la emisión del laudo adicional se reduce a treinta días.¹⁹
- El tribunal se integra por un único árbitro, nominado por las partes y confirmado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.²⁰

13 Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI.

14 Véase el artículo 10 del Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI.

15 Véase el artículo 11 del Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI.

16 Véase el artículo 49, inciso “b” del Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI.

17 Véase el artículo 58, inciso “a” del Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI.

18 Véase el artículo 58, inciso “c” del Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI.

19 Véase el artículo 61, inciso “c” del Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI.

20 Véase el artículo 13, inciso “a” del Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI.

Con excepción de lo indicado, el arbitraje acelerado se encuentra regido por disposiciones similares a las aplicables al arbitraje ordinario que se desarrolla con intermediación del Centro de Arbitraje y Mediación.

5. Mediación ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y su Reglamento

5.1 Reglamento de Mediación de la OMPI

La mediación es un recurso para ponerle fin a una controversia. En efecto, a través de la ayuda de un tercero neutral y experto (que guía la negociación), las partes buscan llegar a un acuerdo para ponerle fin a la disputa (De Castro et al., 2018).

Como bien señalan De Castro et al. (2018), la mediación, dado su carácter confidencial, les permite a las partes ser abiertas en sus intereses y posibles soluciones, las cuales no podrán ser usadas en contra de ellas fuera de la mediación.²¹ Asimismo, busca tener en cuenta los intereses comerciales de las partes y no está restringida a los argumentos puramente jurídicos a la hora de resolver la controversia.

A fines de otorgar un marco jurídico para el desarrollo de un procedimiento consensual tendiente a la solución pacífica y asistida de conflictos en materia de propiedad intelectual, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual expidió un Reglamento de Mediación.

De origen, el Reglamento se emitió en 1994, se actualizó en el año 2002 y fueron revisiones posteriores las que dieron lugar a la versión que entró en vigor el 1º de julio de 2021.²²

Los beneficios de la mediación son claros: en la mayoría de los casos, se obtiene un acuerdo que evita el litigio o arbitraje.²³ Además, aun cuando no se llegue a un acuerdo entre las partes, éstas –después de la mediación– obtienen un mejor conocimiento de la situación en conflicto. Además, no hay riesgo para las partes, pues se pueden

21 Artículos 15 a 18 del Reglamento de Mediación de la OMPI.

22 Véase en: <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/index.html#>.

23 Un ejemplo de mediación llevado a cabo por este Centro de la OMPI respecto a una controversia sobre licenciamiento de patentes de telecomunicaciones puede consultarse en De Castro et al. (2017, p. 94).

retirar en cualquier momento si no hay resultados y, sobre todo, sin que se afecten sus derechos para reclamarlos en otras instancias judiciales o arbitrales (Calello, 1999).

Un procedimiento de mediación se inicia ya sea porque las partes en conflicto han celebrado un acuerdo previo al respecto o bien porque, no obstante la falta de tal consenso, esas partes deciden recurrir a la aplicación de la mediación para la solución de una controversia.

Es así que el Reglamento define al acuerdo de mediación como aquel por el cual las partes han decidido someter a mediación todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan producirse entre ellas.²⁴

Conforme al artículo 1º del propio Reglamento, el acuerdo en mención puede adoptar la forma de cláusula de mediación dentro de un contrato o bien la de un acuerdo independiente.

Ahora bien, cuando el acuerdo de mediación prevea la mediación conforme al Reglamento de Mediación de la OMPI, las cláusulas contenidas en el Reglamento se considerarán parte de ese convenio.²⁵

5.2 Inicio y desarrollo de la mediación

En sus artículos 3 y 4, el Reglamento establece dos formas para dar inicio al procedimiento alternativo de solución de controversias:

- Con base en un acuerdo de mediación.
- Por decisión de las partes, a pesar de la inexistencia de previo acuerdo de mediación.

5.2.1 Inicio y desarrollo de la mediación con sujeción a su acuerdo

Acorde al artículo 3 del Reglamento de Mediación de la OMPI, si una de las partes pretende iniciar el procedimiento con base en el acuerdo de mediación, deberá presentar la solicitud escrita al Centro de Arbitraje y Mediación y enviarle una copia a la parte con la que ha surgido la controversia.

La solicitud debe reunir la siguiente información:

24 Artículo 1º del Reglamento de Mediación de la OMPI.

25 Véase el artículo 2 del Reglamento de Mediación de la OMPI.

- Nombres, direcciones, números telefónicos, correo electrónico o cualquier otra información de utilidad para la comunicación. Tales datos deberán estar referidos tanto a las partes materiales de la controversia como al representante de quien hace la solicitud de mediación.
- Texto del acuerdo de mediación.
- Descripción abreviada de la naturaleza del conflicto.

En términos del artículo 5 del Reglamento de Mediación de la OMPI, la mediación como procedimiento alternativo de solución de controversias iniciará en la fecha en la que el Centro de Arbitraje y Mediación reciba la respectiva solicitud, que será comunicada a las partes según se establece en el artículo 6 del citado Reglamento.

5.2.1.1 Nombramiento del mediador

El mediador es el tercero neutral, imparcial e independiente que tiene la encomienda de dirigir el procedimiento y de auxiliar a las partes en la búsqueda y construcción de una solución equitativa y satisfactoria para ambas.

Su nombramiento puede resultar de una de las siguientes formas:²⁶

- a. Por acuerdo de las partes. Son éstas quienes, de común acuerdo, nombran al mediador o mediadores.
- b. Por método convenido por las partes. Éstas consensan las características que ha de reunir el mediador a nombrar y estipulan las reglas para su designación.
- c. Por determinación del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. El Centro está facultado para revisar el procedimiento convenido por las partes para el nombramiento del mediador; cuando de ese examen resulte que ese procedimiento no es adecuado para el caso en concreto, podrá asignar uno.
- d. Del procedimiento reglamentario. En tal caso, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI debe enviarle a cada una de las partes una lista idéntica con el nombre de por lo menos tres

26 Véase el artículo 7 del Reglamento de Mediación de la OMPI.

candidatos con una relación de títulos y aptitudes de cada uno de ellos. A cada parte le asiste el derecho de objetar el nombramiento de cualquier candidato, lo que debe hacer mediante la eliminación del nombre de éste y la enumeración de los restantes por orden de preferencia. Las partes disponen del plazo de siete días siguientes a la recepción de la lista para devolverla al Centro con sus respectivas modificaciones. De no hacerse así, se produce la tácita conformidad para la parte que no haga la devolución.

Recibidas las listas modificadas o transcurrido el comentado plazo de siete días, el Centro nombrará como mediador a una persona de la lista, considerando para ello las preferencias y objeciones de las partes.

El apartado v) del inciso “a” del artículo 7 del Reglamento de Mediación de la OMPI deposita en el Centro la autorización para nombrar al mediador en caso de que las listas no contengan el nombre de ningún candidato aceptado por las partes, así como para el supuesto de que la persona nombrada esté impedida y no exista en la lista ninguna otra preferencia o si la persona invitada no acepta el nombramiento.

5.2.1.2 Procedimiento de mediación

Siendo la mediación un procedimiento voluntario, las partes preferentemente deben acordar la manera de realizarla, pero, ante su omisión, será el mediador quien ha de determinar, conforme al Reglamento, la forma en la que se desarrollará la mediación.²⁷

El inciso “a” del artículo 13 del citado Reglamento le exige al mediador señalar las fechas en las que cada parte deberá presentar a éste y a la otra parte un escrito con un resumen de los antecedentes del conflicto, demandas, argumentos respecto de la controversia y su situación a la fecha del escrito, con adición de cualquier dato que las partes estimen necesario para la mediación y para la identificación de las cuestiones disputadas.

El mediador se encuentra facultado para proponerles a las partes

27 Véase el artículo 10 del Reglamento de Mediación de la OMPI.

que proporcionen información o materiales que resulten pertinentes y adecuados para la búsqueda de la solución del conflicto.²⁸

Las partes también pueden someter únicamente a consideración del mediador información escrita o material de carácter confidencial, de manera tal que aquél sólo podrá compartirla a la otra parte con autorización escrita de quien la presentó, según lo determina el inciso “c” de la invocada norma reglamentaria.

Es función del mediador promover la solución a las cuestiones en controversia de la forma que estime apropiada,²⁹ pero cabe recordar que carece de autoridad para imponer solución; ésta debe ser consensuada entre las partes acorde a lo previsto en el apartado i) del artículo 19 del Reglamento de Mediación de la OMPI.

Si el mediador concluye que no puede ser resuelta por mediación cualquiera de las cuestiones en conflicto, podrá proponerles a las partes otro procedimiento que sea idóneo ante las circunstancias de la disputa y la relación comercial habida entre aquellas.³⁰

Los procedimientos a sugerir se encuentran enlistados en el inciso “b” del artículo 14 del Reglamento de Mediación de la OMPI y están referidos a:

- La determinación pericial de una o más cuestiones específicas.
- El arbitraje.
- La presentación por cada parte de ofertas finales de solución.

5.2.1.3 Conclusión de la mediación

De acuerdo con los artículos 19 y 24 del Reglamento de Mediación de la OMPI, son causas de terminación del procedimiento de mediación:

- El acuerdo de solución firmado entre las partes respecto de todas o algunas de las cuestiones controvertidas.
- La decisión del mediador cuando considera que la prolongación del procedimiento no conducirá a la solución del conflicto.
- La declaración escrita que presente una de las partes en cualquier

28 Véase el inciso “b” del artículo 13 del Reglamento de Mediación de la OMPI

29 Véase el artículo 14 del Reglamento de Mediación de la OMPI.

30 Véase el artículo 14, inciso “b” del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

momento y siempre que sea después de la primera discusión entre estas con participación del mediador.

- La falta de pago del depósito requerido por el Centro de Arbitraje y Mediación en concepto de anticipo de las costas de la mediación luego de 15 días desde el envío del recordatorio escrito. En tal caso, el Centro les notificará tal hecho a las partes y al mediador, indicando la fecha de conclusión de la mediación.

Cualquiera que sea la forma del fin de la mediación por disposición del artículo 20 del Reglamento de Mediación de la OMPI, el mediador debe notificarlo por escrito y sin demora al Centro con indicación de la fecha de conclusión y si hubo solución total o parcial del conflicto. Además, el mediador deberá transmitirles a las partes un ejemplar de la notificación realizada a dicha entidad.

5.2.2 Inicio y desarrollo de la mediación sin sujeción a un acuerdo

De no haber acuerdo de mediación, la parte que desee someter una controversia a dicho mecanismo alternativo presentará una solicitud escrita al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y enviará un ejemplar a la otra parte.

La solicitud deberá contener los datos requeridos en el artículo 3 del Reglamento, con excepción del referido al texto del acuerdo de mediación.³¹

En el supuesto que se comenta y de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Mediación de la OMPI, el Centro podrá auxiliar a las partes a considerar la solicitud de mediación, pero, a pedido de una de éstas, podrá designar un intermediario externo que las ayude a considerar la solicitud.

De asumirse por ambas partes la solicitud de mediación, el procedimiento relativo se desarrollará en los términos previstos para aquel que se origina con base en un acuerdo de mediación.

31 Cfr. El apartado 5.2.1 de este artículo.

6. Decisión de un experto en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y su Reglamento

Desde el 1º de julio de 2021 se encuentra en vigor la versión más reciente del Reglamento de Decisión de Experto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,³² que tiene como fin favorecer entre las partes la solución de controversias a través de la aplicación de un medio alternativo a la sede judicial con características diversas a las del arbitraje y mediación y cuya administración se confiere al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

El reglamento se conforma de veintisiete normas, que regulan desde definiciones hasta desarrollo y situación financiera del procedimiento.

6.1. Acuerdo de decisión de experto

En términos del artículo 1º del Reglamento de Decisión de Experto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el acuerdo de decisión de experto es aquel por el cual las partes deciden someter a un experto la resolución de todas o ciertas controversias surgidas o que puedan surgir entre ellas.

El acuerdo de referencia puede verificarse en forma de cláusula contractual o bien mediante contrato separado.

Si a la celebración del acuerdo que se comenta las partes sujetan el proceso respectivo al Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI, éste se asumirá en parte integrante del acuerdo y se aplicará tal y como se encuentre vigente a la fecha de inicio del proceso de decisión de experto, a no ser que medie voluntad de las partes en sentido contrario, pues así se determina en el artículo 2 de dicho Reglamento.

Dado que el acuerdo de decisión de experto es de carácter bilateral, el inciso “a” del artículo 4 del Reglamento en cita les reconoce a las partes que lo celebran la facultad de decidir el idioma del proceso de decisión del experto, pero, de haber omisión al respecto, el idioma será el del acuerdo de decisión de experto, a menos que el experto determine cosa distinta en razón de observaciones de las partes y de

32 Véase en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/index.html>.

las circunstancias específicas del caso. Sin embargo, y de conformidad con el inciso “b” de la mencionada norma, este último tiene la potestad de ordenar la presentación total o parcial de la traducción de documentos redactados en idioma distinto al del proceso de decisión de experto.

6.2 Inicio del proceso de decisión de experto

De acuerdo con el inciso “a” del artículo 5 del Reglamento, el proceso de decisión de experto previsto en el acuerdo respectivo puede iniciar:

- Por solicitud escrita de decisión de experto que presente una de las partes al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.
- Por petición escrita que presenten de manera conjunta al mencionado Centro todas las partes que concertaron el acuerdo de decisión de experto.

6.2.1 Requisitos de la solicitud escrita de decisión de experto

La solicitud de decisión de experto debe contener la siguiente información:³³

- Nombres, direcciones, números telefónicos, correo electrónico o cualquier referencia de las partes y del representante de quien hace la solicitud a fin de hacer las comunicaciones que exija el procedimiento.
- Copia del acuerdo de decisión de experto.
- Breve descripción de la controversia sometida a decisión del experto.
- Listado de derechos e indicación de la naturaleza de la tecnología que es objeto de disputa.
- Documentos o datos que el solicitante estime relevantes.
- Observaciones respecto del ámbito de decisión de experto y de plazos para la realización del proceso.
- Nombre, dirección, número telefónico, correo electrónico o datos de contacto del experto cuyo nombramiento se acordó entre

33 Véase el artículo 5 del Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

las partes o bien observaciones a las aptitudes a las que se aspira en el experto para el caso de omisión de acuerdo sobre nombramiento de éste.

- Datos de otros procesos iniciados o concluidos respecto de la controversia que se somete a decisión de experto.
- Pago de tasa administrativa fijada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI conforme al baremo de tasas que rija a la fecha de recepción de la solicitud de decisión de experto.³⁴

Aun ante la falta de acuerdo de decisión de experto, una parte en controversia puede acogerse al supuesto contemplado en el artículo 6 del Reglamento, es decir, optar por proponer el proceso para la decisión de aquélla, presentando al efecto, y ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, una solicitud escrita de decisión de experto, caso en el cual ha de enviar simultáneamente un tanto de la solicitud a la otra parte. En el particular la solicitud, debe reunir los requisitos enlistados en el artículo 5 del Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI –con excepción de la copia del acuerdo de decisión de experto– y el pago de la tasa administrativa.

Acorde al artículo 7 del Reglamento, el proceso relativo comenzará en la fecha en la que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI reciba la solicitud de decisión de experto, por ende, tal Centro debe comunicarles de inmediato a las partes y por escrito la recepción de la solicitud y la fecha de comienzo del proceso.

6.3 Respuesta a la solicitud de decisión de experto

La parte que no haya presentado la solicitud de decisión de experto dispone del plazo de 14 días para dar la respuesta. Dicho plazo se considera iniciado desde la fecha de comienzo del proceso de decisión de experto.³⁵

34 Se surte el retiro tácito de solicitud de decisión de experto si la parte que la ha presentado no paga la tasa administrativa dentro de los 15 días siguientes al recordatorio escrito que le realice el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, según se dispone en el artículo 21 del Reglamento.

35 Véase el artículo 8 del Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

Atento a lo dispuesto en el inciso “b” del artículo 8 del Reglamento, son requisitos de la respuesta de solicitud de decisión de experto:

- La contestación a las afirmaciones realizadas por la otra parte en la solicitud de decisión de experto.
- Ir acompañada de documentos o información que el contestador considere relevantes para la decisión.

6.4 Nombramiento del experto y sus facultades de dirección del proceso

El experto o los expertos tienen la función de dirigir el proceso, otorgar la decisión a la controversia y, por ende, el deber de conducirse con imparcialidad e independencia y de tratar con igualdad a las partes, garantizándoles la oportunidad apropiada para que exhiban datos que estimen relevantes para el proceso de decisión de experto.³⁶

De conformidad con lo dispuesto en el inciso “a” del artículo 9 del Reglamento, el experto será nombrado:

- Por acuerdo de las partes, o
- por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI después de aceptar la respuesta a la solicitud o concluido el plazo para realizar tal respuesta,³⁷ o
- por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI al recibir la solicitud presentada conjuntamente por todas las partes, siempre que éstas no hayan acordado en la persona del experto.

En términos del inciso “b” del artículo 9 del Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI, el nombramiento de éste puede recaer en una sola persona o en varias, según acuerdo de las partes o determinación del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en atención a las circunstancias del caso.

36 Véanse los artículos 10, inciso “a”, 14, incisos “a”, “b” y “d” y 17 del Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

37 Es de considerar que la falta de respuesta no le impide al Centro ni al experto continuar con el proceso de decisión de experto, según se establece en el artículo 15 del Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI, mas cabe la reflexión para el caso de que una parte presente la solicitud aun sin previo acuerdo de decisión de experto.

El inciso “d” del artículo 14 del Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI exige para las partes buena fe en la colaboración con el experto para que éste dicte la decisión con la debida rapidez.

Por ello, como director del proceso y previa consulta con las partes, tan pronto sea nombrado el experto debe preparar una descripción de la controversia.³⁸ Además, se contempla en el inciso “f” del citado artículo la potestad para el experto de efectuar teleconferencias, videoconferencias, conferencias vía internet, conferencias por cualquier medio de comunicación simultánea entre el experto y las partes, así como reuniones con las partes.

También es facultad del experto, ya sea por pedido de parte o por iniciativa propia, permitir o requerir presentaciones adicionales, documentos u otra información bajo control de alguna de las partes o bien ordenar la rendición de declaraciones, el apersonamiento de testigos o la práctica de inspecciones de cualquier lugar, propiedad, producto o proceso según su prudente consideración.³⁹

6.5 Conclusión del proceso de decisión de experto

De acuerdo con la letra de los artículos 17, 19 y 23 del Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI, el proceso puede concluir ante cualquiera de los siguientes estados de cosas:

- Porque las partes resolvieron la controversia de mutuo acuerdo antes de que se emitiera la decisión de experto.
- Porque se vuelve imposible o innecesaria la continuación del proceso.
- Porque las partes omitieron el depósito adicional requerido por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.
- Por decisión del experto sobre el fondo de la controversia.

38 Véase el inciso “e” del artículo 14 del Reglamento.

39 Véanse los incisos “g”, “h” e “i” del artículo 14 del Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

6.5.1 Directrices, requisitos y formalidad de la decisión de experto

El inciso “a” del artículo 17 del Reglamento le confiere al experto la potestad de basar su decisión especialmente en:

- Cualquier información compartida por las partes.
- La propia especialización y experticia.
- Cualquier información que considere relevante.

Prevía consulta con las partes, el experto podrá otorgar decisiones provisionales o parciales según se prevé en el inciso “b” del artículo 17 del Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

Salvo pacto en contrario de las partes, la decisión de experto debe:⁴⁰

- Ser dictada bajo la metodología escrita.
- Contener una descripción de la controversia.
- Indicar su razonabilidad.
- Señalar la fecha de dictado.
- Contener firma del experto.

Para el caso de que la decisión se brinde por escrito, el inciso “d” de la invocada norma le exige al experto enviar suficientes ejemplares en original al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, ya que éste debe transmitirla formalmente a cada una de las partes. Por ello, la fecha efectiva de la decisión será aquella en la que el Centro se la comunique a las partes, según se establece en el inciso “e” del mismo artículo.

Ante la fecha efectiva de la decisión y conforme al inciso “g” del artículo 17 del Reglamento de Decisión de Experto, las partes disponen de 30 días para pedir la rectificación de cualquier error de copia, tipográfico o de cálculo en la decisión, debiendo para ello notificárselo al experto con copia al Centro y a la otra parte.

Si la instancia resulta justificada, el experto hará la rectificación dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la petición. Mas por disposición del inciso “g” del citado artículo, el experto también se encuentra facultado para rectificar, por iniciativa propia, ese tipo de errores dentro de los 30 días siguientes a la fecha efectiva de la decisión.

40 Véase el inciso “c” del artículo 17 del Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

7. Características comunes a los medios alternativos de solución de controversias

De acuerdo con De Castro et al. (2017), la autonomía de las partes, la especialidad, el procedimiento único, la neutralidad, la confidencialidad, la finalidad y la ejecución internacional son características que concurren en los medios alternativos de solución de controversias hasta ahora referidos, porque es el consentimiento de las partes en conflicto el que determina la adopción de dichos medios para construir u obtener la decisión y el que además les otorga control no sólo sobre la disputa, sino también sobre el procedimiento –desde la designación del tercero neutral hasta la forma de solución–, ya que ésta puede derivar en un convenio o en una resolución proveniente del tercero neutral, que ha de contar con especialidad y experiencia en la materia implicada en la contienda a fin de garantizarles a las partes seguridad y certeza.

Además, está en la voluntad de los contrincantes unificar en un procedimiento la solución de varios conflictos para así evitar soluciones contradictorias. Por la neutralidad, disponen de la facultad de elegir foro y ley independiente a su propia jurisdicción. Asimismo, las reglas del trámite garantizan la confidencialidad del procedimiento y, por tanto, de la información que comprende, que tiene como fin concretarse en un convenio o en una resolución pronunciada por el tercero neutral e imparcial, para cuya ejecución se encuentran dispuestos mecanismos adoptados por convenios internacionales que regulan su reconocimiento y cumplimiento forzoso.

8. Uso de medios electrónicos en los procesos de mediación, arbitraje y decisión de experto

Además del servicio electrónico dispuesto para la presentación de demandas, en congruencia con el ámbito espacial de aplicación –esto es, el carácter transfronterizo de los Reglamentos de Arbitraje, de Arbitraje Acelerado, de Mediación y de Decisión de Experto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual–, éstos autorizan a que las conferencias y audiencias propias de cada uno de los procesos se realicen no sólo de modo presencial, sino también mediante el uso de teléfono, videoconferencia o herramientas en línea, cuya

utilización asegura la intervención efectiva de las partes desde cualquier sitio en el que se encuentren y minimiza además los costos del proceso alternativo de solución.

La modalidad de las conferencias y audiencias mediante el uso del teléfono, videoconferencia y herramientas en línea se encuentra prevista en los artículos 40 y 55, incisos “a” y “b”, del Reglamento de Arbitraje, 34, 39 y 49 del Reglamento de Arbitraje Acelerado, 10 del Reglamento de Mediación y 14, inciso “f” del Reglamento de Decisión de Experto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El uso de los medios electrónicos en mención ha cobrado relevancia a partir de la pandemia causada por el COVID-19 y, con independencia de dicho fenómeno, ha acercado a los eventuales contrincantes a la adopción de los citados procesos de solución, de modo que cada vez son más los usuarios de la mediación y arbitraje en línea.

9. Conclusiones

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI fue creado con el propósito de promover, a través de medios alternativos, la solución de controversias de carácter comercial internacional entre partes privadas. Allí se ofertan los siguientes procedimientos: arbitraje, mediación y decisión de un experto.

Uno de los procedimientos ofertados por este Centro es el arbitraje, en cuyo Reglamento se regula su aplicación, señalando que este prevalece cuando así haya sido acordado por las partes, salvo que alguna de sus normas encuentre conflicto con alguna disposición de la ley aplicable al arbitraje. De igual manera, se regula el inicio del procedimiento de arbitraje, los requisitos de la solicitud y su respuesta, la integración y establecimiento del tribunal, así como el procedimiento arbitral en todas sus fases: desde la demanda hasta el laudo definitivo.

Existe la posibilidad de llevar a cabo un arbitraje acelerado ante este Centro, el cual tiene su propio reglamento. Dicho procedimiento se caracteriza por ser simplificado y abreviado, y si bien cuenta con las mismas etapas que el arbitraje ordinario, sus plazos son más

breves y posee formalidades y una composición del tribunal arbitral menos rígidas.

Como su nombre lo indica, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI brinda el procedimiento de mediación con su propio reglamento, cuya versión más reciente entró en vigor el 1° de julio de 2021. Este procedimiento es definido en su reglamento como aquel por el cual las partes han decidido someter a mediación todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan producirse entre ellas. Asimismo, brinda grandes beneficios, pues se evita el litigio, toda vez que, en caso de no llegar a un acuerdo, se obtiene un mejor conocimiento de la situación. El mediador es un tercero neutral, imparcial e independiente encargado de dirigir el procedimiento y auxiliar a las partes para alcanzar una solución conjunta que beneficie a ambas. No implica riesgos para las partes, pues no es obligatoria su conclusión y no se afectan sus derechos tras el procedimiento.

Otro procedimiento ofertado por este Centro es la decisión de un experto, la cual cuenta con su propio reglamento vigente en su reciente modificación desde el 1° de julio de 2021. Busca favorecer entre las partes la solución de controversias empleando un medio distinto a la sede judicial, con características propias que lo diferencian del arbitraje y la mediación, en el cual las partes someten a un experto la resolución de todas o ciertas controversias surgidas o que puedan surgir entre ellas. Dicho experto es quien dirige el proceso y otorga la decisión.

Como se pudo observar en el presente trabajo, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI busca proporcionarles a los usuarios procedimientos de justicia alternativa efectivos y amigables que los ayuden a alcanzar una solución justa.

Actualmente vivimos en un mundo globalizado y eso incide directamente en la importancia que tiene el uso de medios electrónicos para el desarrollo de procedimientos de administración de justicia y, desde luego, para procedimientos arbitrales y de mediación, cuyas partes generalmente son de distintos países. El procedimiento arbitral de la OMPI se encuentra a la vanguardia en el uso de medios electrónicos para la resolución de las controversias que le son confiadas.

Bibliografía

- Calello, R. (1999). Mediación en Propiedad Intelectual. El Reglamento de Mediación de la OMPI. *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*, (3), 79-114.
- De Castro I., Toscano E. L. y Bleda, G. (2015). Mediación y Arbitraje de la OMPI en materia de propiedad intelectual, tecnologías de la información y de la comunicación y franquicia. Últimas novedades. *Arbitraje*, VIII(2), 517-526. <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/raci20152.pdf>.
- De Castro I., Toscano E. L. y Bleda, G. (2017). Tendencias internacionales en la solución de controversias en materia de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones. *Revista Derecho y Nuevas Tecnologías*, (1), 93-110.
- De Castro I., Toscano L. y Suárez O. (2018). *Resolución Alternativa de Controversias en materia de Propiedad Intelectual*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/adrandip2021.pdf>.
- De Pina Vara, R. (2013). *Diccionario de Derecho*. Porrúa.
- Ferland J. (2022). *Alternative Dispute Resolution for IP Disputes: The WIPO Arbitration and Mediation Center's Experience*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. <https://ipic.ca/english/blog/alternative-dispute-resolution-for-ip-disputes-the-wipo-arbitration-and-mediation-centers-experience-2022-04-07>.
- Landolt P. y García, A. (2017). *Commentary on WIPO arbitration rules*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/2017commentrulesarb.pdf>.
- Michaelson P. (2014). The new 2014 WIPO ADL rule set: Flexible, Efficient and Improved. *NYSBA New York Dispute Resolution Lawyer*, 7(4), 32-35. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2523032.

Reseñas bibliográficas

* * * *

Reseña bibliográfica

Copyright in the Street. An Oral History of Creative Processes in Street Art and Graffiti Subcultures

de **Enrico Bonadio**

Cambridge University Press, 2023, 280 páginas.

* * * *

Gustavo Schötz

Universidad Austral

gschotz@austral.edu.ar

Presentamos una reseña del libro del Prof. Enrico Bonadio, de la City University, de Londres. La obra cuenta con un prólogo de la profesora Jessica Silbey, de la Boston University School of Law, y un epílogo del profesor Gregory Snyder, de la City University of New York.

La obra bajo comentario presenta gran originalidad en el enfoque, ya que no se trata de un tradicional libro jurídico, sino que el autor se apalanca en su vena artística para realizar un análisis sociológico y etnográfico del arte callejero, de los hábitos de las tribus urbanas, sus motivaciones, las percepciones sobre el arte y el derecho. Socialmente consideradas actividades vandálicas, al menos en sus inicios de la década de 1970, estos artistas han evolucionado y obtenido gran reconocimiento, instalándose en estudios y realizando muestras en galerías y museos. El autor efectúa un recorrido histórico, verificando que estas subculturas artísticas siguieron desarrollándose en el siglo XXI y cada vez más personas ajenas a estas comunidades han comenzado a apreciar el mérito artístico, especialmente cuando las

obras son producidas por individuos que se han convertido en estrellas icónicas, como el aclamado artista inglés Banksy.

Sin embargo, el autor no se queda en la perspectiva fenomenológica —por así decir—, sino que también acude a la literatura anterior referida a este tópico, sobre la que demuestra un extenso y profundo dominio, tanto en su enfoque jurídico como desde la perspectiva sociológica o estética. Por otra parte, las decenas de entrevistas que Bonadio tuvo de primera mano con artistas de diversas ciudades le permiten confirmar las intuiciones y empatizar con los protagonistas.

En palabras del autor, este libro aporta la “voz de la calle” al debate sobre la protección jurídica (y no jurídica) del arte callejero y el grafiti. También aborda cuestiones relacionadas y complementarias, como la “galerización” y la explotación económica de estas formas de arte (por ejemplo, a través del *merchandising*) y las curiosas similitudes entre el mundo del grafiti y el de la publicidad.

Bonadio propone que aprendamos algunas lecciones de la intersección entre estas formas de arte y el derecho. En primer lugar, cuáles podrían ser las pautas de convivencia entre el espacio público, el arte y el derecho de autor. Luego, cómo evitar el riesgo de que jóvenes artistas sean abusados por malas prácticas del mercado, lo cual se verifica mediante los cada vez más frecuentes litigios de aprovechamiento comercial de los autores y sus obras mediante su uso en publicidad, por ejemplo. En este sentido, estas obras son más vulnerables que aquellas que se encuentran en posesión privada o en museos y galerías. El *merchandising* también aprovechó el reconocimiento social de estos diseños para aplicarlos a diversos objetos, como vestimenta y posters, no siempre con permiso.

Si el derecho de autor no discrimina por categorías de obras ni se reserva solo para obras con excelso mérito artístico, el tema requiere un análisis como el realizado por Bonadio: si su finalidad consiste en promover la creatividad, no puede ser ajeno a estas culturas urbanas. El autor nos hace tomar conciencia de un movimiento de la periferia hacia el centro, repitiéndose la experiencia que han vivido los creadores de otros géneros, como los fotógrafos de la década de 1880, los artistas de vanguardia de la década de 1920, el *pop art* de la década de 1960, los grafiteros de las décadas de 1990 y 2000 y más recientemente los artistas digitales de los NFT.

Para aclarar términos, pero también para ubicar al lector en el contexto, el autor realiza una taxonomía de las diversas categorías de acuerdo con la propia jerga de estas subculturas y considerando las distintas formas expresivas. Una primera división corresponde a los *writers* o escritores, que de diferentes modos reinterpretan las letras del alfabeto. Entre estos están quienes dibujan o pintan los *tags* (etiquetas), que mayormente solo expresan su propio nombre o seudónimo con caligrafía y diseño propios. Los *tags* se pintan o dibujan en paredes y otras superficies urbanas y a menudo se ejecutan en forma caligráfica condensada. También encontramos entre los *writers* a los autores de *throw-ups* —literalmente, “vómitos” —, en referencia a la velocidad con la que se realizan para no ser atrapados, por lo general utilizando aerosoles. Un *throw-up* consiste en un contorno de un color y otra capa a todo color, a menudo pintada en forma de burbuja. Cierran esta categoría los autores de *pieces*, abreviatura de *masterpieces*, en las cuales las letras son más complejas, coloridas y detalladas; debido a su mayor tamaño, las aplicaciones se realizan mediante la técnica del *spray*.

La segunda división corresponde al *street art* o artistas callejeros, que se expresan principalmente con imágenes y no con letras del alfabeto; esta categoría se desarrolla en una mixtura con movimientos artísticos ya establecidos, como el muralismo. Esta división entre grafiti y arte callejero tiene sus implicancias respecto a la perspectiva del público, ya que los primeros suelen ser condenados social y criminalmente por vandalismo, y los segundos se ven favorecidos por la crítica e incluso con contratos con administradores de espacios públicos. Los primeros utilizan un lenguaje expresivo cerrado, un código interno para uso reducido al círculo de los participantes, mientras que los segundos se dirigen al gran público. Estas diferencias no están exentas, a su vez, de las críticas cruzadas entre los diversos grupos, aunque en muchos de ellos las líneas son difusas, ya que el mismo autor cultiva distintas técnicas y estilos, incluso utilizando talleres y estudios como lugar primigenio de creación o un seudónimo para la calle y su nombre para los trabajos de estudio.

En el capítulo 2, el autor aborda el problema de la creatividad y originalidad de los grafitis. ¿Tienen los grafitis un nivel de originalidad suficiente para merecer la protección del derecho de autor? Y

en particular, ¿cuál es la opinión de los grafiteros al respecto? Aquí Bonadio no hace referencia a los trabajos y diseños más complejos, que muestran un nivel de creatividad más evidente, al menos para los neófitos en esta disciplina. El autor analiza el proceso creativo considerando los primeros trazos de los grafiteros en su formación artística, llegando a la conclusión de que las formas de cada letra del alfabeto pueden alcanzar originalidad suficiente, ya que son expresión de la subjetividad de cada autor. *Tags* y *throw-ups* son los tipos de creaciones más cuestionados desde la perspectiva de la originalidad.

Citando una entrevista que otros investigadores le realizaron a Epok, grafitero de Bristol, Bonadio señala:

Una O puede ser absolutamente cualquier cosa que conozcas: puedes ponerla en movimiento, superponerla o agregarle capas, convertirla en objetos: las posibilidades son ilimitadas. Es una estructura muy básica, así que no hace falta poner mucha información para que la gente se dé cuenta de lo que es: esa es la pieza central y me ahorra todo el trabajo ¡Gracias a Dios por la O! (p. 15)

Bonadio concluye que, frecuentemente, las letras —cada letra— pueden convertirse en una obra de arte, brindando profusos ejemplos de estilos y “escuelas” de grafitis, sin que la legibilidad o comprensión del texto sea determinante. De muchos de estos pioneros o iniciadores se conoce el nombre o seudónimo, siendo reconocidos como creadores de estilos y tipografías, de lo cual brinda abundantes ejemplos.

El autor menciona diversos casos judiciales donde se confirmó el criterio de originalidad, especialmente en lo que se refiere al diseño de las diversas letras del alfabeto. También describe casos en los que *tags* y *throw-ups* fueron depositados en los registros de derechos de autor. El argumento de la falta de originalidad fue sustentado —sin éxito— por aquellos que fueron demandados por el uso no autorizado de las obras.

Respecto a la común consideración sobre la originalidad y protección de las tipografías, Bonadio nos recuerda el poco conocido Vienna Agreement for the protection of type faces and their international deposit and the protocol to the Vienna Agreement for the

protection of type faces and their international deposit concerning the term of protection, firmado en Viena el 12 de junio de 1973 por doce países, aunque nunca entró en vigor.

La percepción que tienen estos autores de sus obras los lleva a respetar las obras de otros, siendo muy mal visto que uno escriba o pinte encima de otro o que dañe una obra ajena de cualquier modo. Bonadio explica que es un ambiente muy competitivo y meritocrático, donde el reconocimiento de los pares juega un rol fundamental, tal vez el más importante de todos, aunque la competitividad coexiste con la mentoría y la formación de jóvenes aprendices: cooperación e individualidad no son antagónicos. Luego, la imitación está socialmente condenada entre ellos, utilizando inclusive la expresión *bite* (mordisco) para referirse a las copias de trabajos ajenos, aun cuando es muy inusual la presentación de reclamos de plagio entre artistas.

En el capítulo 3, el autor analiza la percepción de los artistas respecto del derecho de autor. ¿Les interesa el derecho de autor? ¿Iniciarían un reclamo por plagio o copia no autorizada? Bonadio descrea de la famosa frase de Banksy “copyright is for losers” y muestra cómo la tendencia es un aumento del uso del derecho de autor por parte de los artistas callejeros para proteger sus obras, tanto por parte de los *writers* como de quienes realizan *street art*. Entienden progresivamente que el derecho de autor es parte del negocio, al igual que conseguir buenos proveedores de aerosoles y pinturas. El mismo Banksy se ha embarcado en diversas acciones legales, tanto para impedir el *merchandising* sin autorización como para proteger sus creaciones mediante el uso del derecho marcario.

El creciente conocimiento y uso del derecho de autor por parte de los artistas los ha llevado a profundizar en ese conocimiento, por ejemplo, reconociéndole el estatus de derecho humano, o el uso de réplicas más técnicas en las redes sociales, o tomando precauciones antes de conceder entrevistas, o mediante el uso de cartas de cese de uso a usuarios de plataformas, o solicitando la colaboración de la sociedad de gestión colectiva que representa a los artistas visuales o utilizando el símbolo ©. Bonadio comprobó que el general sentir de los artistas es que el hecho de que la obra se encuentre en espacios públicos no significa que resignen sus derechos. También encontró

un creciente uso de contratos para proteger el uso autorizado de sus creaciones, demostrando ser hábiles negociadores.¹

El autor ilustra estos conceptos con las declaraciones de sus entrevistados y casos judiciales de Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania, los que, en su opinión, son solo los reportados, mientras que muchos otros no se conocen o bien son solucionados extrajudicialmente. Todos esos problemas parten de una situación común: la vulnerabilidad de las obras que se encuentran disponibles en lugares públicos, a la que se agrega el elevado costo económico que significa iniciar acciones legales.

Bonadio también verificó que los artistas callejeros son proclives a aceptar el uso privado de sus obras —como por ejemplo *selfies* o uso en redes sociales por usuarios individuales—, pero no permiten el uso comercial. A mi parecer, esta práctica resulta semejante a la de otros colectivos, como artistas plásticos, fotógrafos y escritores académicos.

En el mismo capítulo, el autor aborda el problema de la eventual “ilegalidad” del arte callejero, situación que se presenta cuando el dueño de la propiedad no ha sido requerido para su intervención, lo cual Bonadio califica de “gris” desde el punto de vista legal. Sin embargo, esta eventual vandalización no puede servir de excusa para negar la protección del derecho de autor, especialmente en casos de infracciones de terceros. Si bien el artista podría estar cometiendo un delito contra la propiedad, esto no obsta para que una persona distinta del propietario haga uso comercial de la obra. La opinión contraria es minoritaria y se basa en el argumento de que nadie puede beneficiarse de un delito.

1 Si este estudio se realizara en los países de Latinoamérica, tal vez no seríamos tan optimistas respecto del resguardo del derecho de los artistas mediante contratos. En mi experiencia, estos contratos no son frecuentes. A modo de ejemplo, un análisis de la inscripción de contratos relativos a murales en la Dirección Nacional del Derecho de Autor de Argentina realizado en 2017, respecto de los veinte años anteriores, arrojó un resultado negativo: no se había inscripto ningún contrato. Se trató de un relevamiento en la oficina a cargo de la inscripción de contratos, sin valor estadístico, por lo cual si bien el resultado no es conclusivo, porque no todo contrato celebrado se inscribe, es un indicio de la falencia de asesoramiento y percepción legal de los artistas locales.

Todo este asunto nos remite al clásico tópico de la distinción entre *corpus mystichum* y *corpus mechanicum*, aun cuando Bonadio no hace uso de esos términos. Los artistas —cuyas identidades muchas veces no son conocidas ya que utilizan seudónimos— manifiestan mayoritariamente que están dispuestos a defender sus obras, aun cuando puedan ser detenidos por cometer vandalismo. Sin embargo, otros indicaron que “tienen más temor a ser capturados por la policía que a las normas de copyright” (p. 57).

Casi a modo de corolario de este capítulo, el autor indaga cuán importante es el derecho de autor para motivar la creatividad en este colectivo. La conclusión es que estos artistas, al menos en los comienzos de su carrera, no están motivados por el dinero ni por la propiedad intelectual. Sus intereses están en el reconocimiento y en ver sus nombres expuestos junto con sus obras —para la consideración de los pares— y en la libre expresión de sus ideas.

En el capítulo 4, el autor se enfoca en las percepciones de los artistas en relación con la atribución y la conservación de las obras, que en términos más técnicos se relacionan con los derechos morales de paternidad e integridad. A través de numerosos ejemplos provistos por los artistas entrevistados y por casos jurisprudenciales, queda claro que el reconocimiento y la atribución es un asunto serio para los practicantes de estas expresiones artísticas. Los supuestos de negación de la paternidad o errores en la atribución se presentan en libros de fotografías, guías turísticas, videojuegos y *merchandising*, entre otros. Es usual que la afectación venga ligada al daño emocional que les produce esa negación de la autoría, especialmente por la historia personal que hay atrás de cada uno de los procesos creativos.

El caso de los libros de fotografía es particularmente conflictivo por la dificultad para los editores de poder identificar y encontrar al autor a los fines de incluir su nombre o seudónimo y solicitar la autorización. Es una actividad que lleva mucho tiempo y está plagada de riesgos, lo que resulta habitual en la industria editorial. De hecho, los mismos artistas son conscientes de que por tratarse de obras disponibles gratuitamente en espacios públicos es difícil gestionar los derechos.

Otro aspecto relevado por Bonadio es el perjuicio causado al autor por la asociación de su nombre y su obra a empresas o iniciativas

que perjudican su honor y reputación. Hay ejemplos ligados a la protección de animales, a las religiones, al veganismo, a determinadas ideas políticas, por mencionar algunos. Si un autor ve que su obra es utilizada por una fundación protectora de los animales para publicitar su actividad, no presentará una queja, pero si la utiliza una compañía de hamburguesas, claramente se molestará e incluso presentará un reclamo formal. Son casos en los que raramente la legislación prevé estas situaciones de modo expreso; Canadá es una excepción al respecto, como indica Bonadio. La credibilidad es un enorme capital para estos artistas.

La destrucción de las obras es un punto que no podía faltar en una obra sobre este tópico. El autor se explaya en detalle sobre el famoso caso “5Pointz”, en el cual la Corte de Nueva York determinó una elevada indemnización por daños contra el propietario de un edificio que eliminó las obras de diversos artistas. Las soluciones no son homogéneas a nivel internacional y Bonadio repasa la situación en diversas jurisdicciones. Algunos autores consideran que esto genera una menor predisposición para que los dueños de inmuebles permitan que se pinten los muros, por los riesgos implícitos en esta posición más proclive al derecho de los artistas. La legislación norteamericana no le impide al propietario demoler un edificio, pero debe darles aviso a los artistas, lo que en dicho caso no se hizo. Desde mi perspectiva, es una interesante situación para ser observada desde el análisis económico del derecho.

Más allá de esto, la defensa de la obra en relación con la propiedad del inmueble trae a colación otras consideraciones, como el carácter efímero de este tipo de arte. Pareciera que ahora la corta duración ya no es una característica definitoria y hay que pensar en cómo se conservará la obra a lo largo del tiempo. El autor refiere diversas soluciones adoptadas, como cubrir las obras con vidrios y otros medios de protección. Sin embargo, muchos de estos artistas no abrigan grandes expectativas de permanencia. Depende del lugar y de la técnica; si uno de ellos escribe en un tren, no puede reclamar ninguna propiedad sobre su obra si la empresa elimina sus escrituras. Incluso en caso de la eliminación de murales pagados por los propietarios, los artistas raramente están interesados en reclamos de ningún tipo.

Bonadio también considera la descontextualización de la obra como posible afectación del derecho moral de integridad. La situación se presenta cuando la obra es removida para ser trasladada a galerías, museos o colecciones privadas, incluso para la posterior venta. Se pregunta si una pieza conserva su sentido original si es localizada en un lugar distinto a donde fue elaborada.

En el capítulo 5, Bonadio aborda la dicotomía de estas subculturas, que evolucionaron desde una acérrima crítica antisistema a una gradual adopción de prácticas del mercado del arte. Los artistas que comercian con sus obras, ¿son traidores a la causa? Hay opiniones de todos los colores. Las innumerables entrevistas no arrojan un resultado unívoco. ¿Un artista que cede o licencia una obra a una agencia de publicidad o a una compañía debe ser marginado del colectivo? La defensa de posiciones *antiestablishment* es compatible con casos de artistas que direccionan sus ingresos al sostenimiento de causas de relevancia social.

Pero el punto delicado es si el uso del derecho de autor como herramienta para la defensa de inversiones e intereses comerciales puede ser utilizado por los artistas sin incurrir en contradicciones emocionales o reputacionales. Para muchos resulta casi esquizofrénico sostener ambas posiciones y se ven a sí mismos como hipócritas. Pero la realidad muestra que no existe tal contradicción, lo cual se refleja en la creciente presentación de reclamos judiciales, como ya se indicó en otro capítulo de la obra bajo comentario. El derecho de autor sería la herramienta para que la obra sea utilizada de acuerdo con los principios sostenidos por el artista. Por mi parte, veo aquí un interesante uso del derecho de autor para salvaguardar la libertad de expresión de los artistas: el derecho de autor los empodera, ya que se expresan mediante sus obras.

En definitiva, hay cierto consenso de que, aunque no estén de acuerdo con los medios —es decir, la utilización de recursos jurídicos y el poder del Estado, del que descreen—, el fin buscado lo justifica.

No advierte Bonadio una contradicción entre aceptar o incluso buscar un ingreso comercial por la venta del arte. No es una situación percibida de modo general como inmoral, aunque hay opiniones más extremistas. Incluso destaca el autor la paradoja de que

cuanto más rebelde es el mensaje del autor, más se venden sus obras. El reclamo social anticomercial se convierte en algo muy lucrativo. El autor cita el ejemplo de camisetas con leyendas anticapitalistas vendidas en 30 dólares.

Tampoco parece ser una contradicción con el *syllabus* ideológico de estas subculturas el hecho de que los artistas sean contratados para realizar obras por encargo, muchas veces por montos muy elevados. Suelen encontrarse dos elementos decisivos: que quien encarga y paga la obra respete o promueva los mismos valores que el artista y que le deje al artista libertad creativa.

No es ajena a esta tendencia la utilización de los recursos del mercado institucionalizado del arte, incluso mediante la participación en el derecho de reventa o *droit de suite* administrado por sociedades de gestión colectiva, el recurso a comercializar copias digitales mediante NFTs o la participación en subastas. El *merchandising* es otro modo de utilizar las reglas del mercado para promover al artista y su obra, aunque algunos son reticentes a colocar su firma en los objetos a los que se aplican obras y diseños. Todo esto puede formar parte de la carrera de algunos artistas, dando lugar a diversas trayectorias personales, convirtiéndose en el medio de vida de muchos de ellos.

En el capítulo 6 se aborda el compromiso de estos artistas respecto a sus pares. En particular, las normas sociales de la comunidad respecto del compartir talento, ideas, estilos. No tienen problemas en que sus obras sean fuente de inspiración para otros, sin embargo, son críticos respecto de la copia y la falta de reconocimiento. Lo denominan “mordida” (*bite*), especialmente cuando el imitador se beneficia económicamente. Para los artistas, parece sencillo distinguir entre influenciar, inspirar, imitar y copiar. Se advierte que los artistas son más laxos con los jóvenes que recién comienzan o con los aprendices.

La tolerancia en el compartir y apropiarse ¿contradice las normas del derecho de autor?, se pregunta Bonadio. Muchos se muestran satisfechos y orgullosos, incluso halagados, de ser fuente de inspiración de artistas más jóvenes. No son muy exigentes con los límites que presenta la obra derivada o el concepto de uso transformativo, interpretando de modo amplio el *fair use*. Los casos judiciales reportados por Bonadio tienen que ver con el uso comercial de las obras. Respecto a los colegas que copian descaradamente, en la comunidad

suelen preferir la condena social antes que los recursos jurídicos. Internet hace más visibles estas conductas desleales y las correspondientes censuras. Las normas sociales de la comunidad son muy efectivas para resolver los conflictos, aunque en ocasiones se llega a las peleas, por ejemplo, sobrepintándose mutuamente reiteradas veces.

La interacción entre normas sociales y derecho de autor es un asunto emergente. De modo gradual, algunos artistas están comenzando a recurrir al régimen jurídico para protegerse o resarcirse de la copia.

Para concluir esta reseña, solo queda agradecerle a Enrico por su excelente trabajo. La investigación que sostiene esta obra es exhaustiva y diversa. La interacción entre realidad y derecho hace que la lectura sea para los juristas como descubrir la cara oculta de la luna. Con su libro, ha logrado que el derecho se reencuentre con la vida misma de los artistas para comprender sus sentimientos y actitudes. Sin duda, es un aporte sustantivo a la relación entre arte y derecho desde una propuesta metodológica sumamente enriquecedora.

Reseña bibliográfica

Compendio del derecho de autor

de Guillermo Cabanellas de las Cuevas

Heliasta, 2023, 2 volúmenes, 1724 pp.

* * * *

Pablo A. Palazzi

Universidad de San Andrés

pablo.palazzi@gmail.com

La obra que comentamos en esta oportunidad es el *Compendio del Derecho de Autor*, escrito por el profesor Guillermo Cabanellas de las Cuevas.

El “compendio” del profesor Cabanellas es una extensa obra de dos volúmenes que reúne más de 1600 páginas de análisis del derecho de autor argentino y comparado tratados a lo largo de 22 capítulos. La bibliografía listada al final del tomo II (que incluye sólo doctrina, excluyendo los cuantiosos fallos citados a lo largo de la obra) ocupa nada menos que 28 páginas. Además de esta extensión, la obra está repleta de notas al pie con comentarios irónicos,¹ frases divertidas que rompen el formalismo que encontramos en obras jurídicas y varias referencias a Jorge Luis Borges.

Es muy difícil escribir un comentario a un libro, sobre todo a una obra tan completa. Repetir lo mismo que dice la obra sería redundante, para eso, ¡que el lector lea el original! Itemizar el índice es lo mismo; resulta mejor para el lector verlo para saber en segundos lo

1 No voy a incurrir en un *spoiler*, pero no tiene desperdicio la referencia a la artista Cher cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la Copyright Term Extension Act, conocida como la Sonny Bono Act.

que trata la obra. Pero algo interesante es ver algunos aspectos novedosos de la obra en la parte del análisis, que no encontramos en otras obras. La obra tiene mucho de esto: análisis profundos de temas que nunca vi tratados en otras obras de esta área del derecho, comparaciones agudas con otras formas de resolver el mismo problema legal en el derecho comparado. Esto no desmerece para nada a las obras clásicas en la materia, que por algo son clásicas y centrales a cualquiera que quiera introducirse al derecho de las obras intelectuales. Pero esta es una obra no solo para leer, sino también para guardar y consultar en cuestiones muy particulares, ya que el autor exploró largamente los temas tratados y los agota.

Los primeros capítulos nos muestran un esquema de exposición del derecho que se ha transformado en una marca registrada del profesor Cabanellas, que consiste en analizar para una determinada área del derecho los aspectos: económicos (el autor tiene la ventaja que, además de abogado, es economista), internacionales (sobre todo los tratados existentes y su importancia para el mundo de la propiedad intelectual, que, como sabemos, son cruciales para la materia), la evolución histórica del área y los matices del derecho comparado (que en esta materia son importantes por la diferencia entre el *copyright* y la tradición del *droit d'auteur* que heredamos). El mismo esquema aquí mencionado lo encontramos reproducido en sus obras de derecho de patentes, de secretos comerciales y conocimientos técnicos, de marcas y del derecho de la competencia desleal y en la cuarta edición de la obra de Cabanellas *Derecho antimonopólico y de defensa de la competencia* (en coautoría con el profesor Diego Serebrinsky).

Siguiendo esta impronta, en el primer capítulo del *Compendio...* se realiza una introducción al derecho de autor. En el capítulo II se exponen los aspectos económicos del derecho de autor. El capítulo III trata sobre la evolución histórica del derecho de autor. Todos conocemos el estatuto de la Reina Ana y recientemente hemos celebrado los 300 años de su aniversario, pero hay mucho más en la historia del derecho de autor que Cabanellas sintetiza brillantemente.

En el capítulo IV se analiza el régimen internacional del derecho de autor. Sucesivamente, el autor explica en detalle el Convenio de Berna, el Acuerdo TRIPS, el TODA, el TOEF y demás tratados conocidos. Este capítulo de acuerdos internacionales podría ser un li-

bro separado, sobre todo por la profundidad con que el autor analiza y expone el importante Acuerdo TRIPS en su parte relacionada con derecho de autor. En el capítulo V se refiere al derecho comparado del derecho de autor, donde se describen los sistemas angloamericano y el continental europeo.

El capítulo VI trata la naturaleza del derecho de autor. Luego, se analiza al derecho de autor como un derecho de propiedad, la visión como un derecho constitucional, como un bien inmaterial, como un derecho de exclusiva y de explotar un derecho, como derecho personalista y un monopolio y como una limitación a la competencia.

En el capítulo VII se analizan las relaciones del derecho de autor con los restantes elementos del orden jurídico. El derecho civil, el comercial, el administrativo, el procesal, el penal, el económico, el societario y una larga lista de ramas del derecho, lo que demuestra que el derecho de autor no es algo confinado a una parte perdida del derecho civil que algunos estudian como un extraño apéndice de los derechos reales. También en este capítulo hay interesantísimas sesiones que comparan al derecho de autor con otras áreas de la propiedad intelectual, como ser las marcas, las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad, la información confidencial y hasta el derecho sobre las topografías de circuitos integrados.

En el capítulo VIII empieza el análisis del objeto central del derecho de autor: la obra protegida. Aparecen aquí los temas relacionados con la dicotomía “idea/expresión de una idea” (aunque este tema tan apasionante vuelve a resurgir en otras partes de la obra porque está detrás de muchos temas del derecho de autor). Después encontramos un largo e interesante discurso sobre la originalidad de la obra y los demás elementos que la caracterizan.

En el capítulo IX, el autor expone las obras protegidas en particular. Una por una, desgrana las particularidades de ciertas clases de obras que, como es sabido, terminan con ciertas particularidades, porque cada obra es un universo aparte.

Le siguen dos capítulos (X y XI) sobre tecnología, que, a mi juicio, son apasionantes para demostrar la versatilidad del derecho de autor, el cual sigue conservando sus principios clásicos, pero que sabe adaptarse a lo moderno.

En el capítulo X se analizan los programas de ordenador, y en el

capítulo XI se examinan las bases de datos. Aquí termina el tomo I, que podría denominarse “introdutorio” a la materia.

El tomo II contiene 847 páginas y aborda los temas más centrales del derecho de autor. Así, en el capítulo XII, el autor explora el tema de las obras cinematográficas y otro tipo de obras audiovisuales. Comienza con una explicación de la terminología inicialmente orientada al término “obras cinematográficas” para continuar con el término más genérico o amplio de “obras audiovisuales”. Luego de un breve repaso de este tipo de obras en el Convenio de Berna y en la Ley 11723, el autor entra de lleno en los temas específicos de este capítulo, que incluyen la obra cinematográfica como creación intelectual y el debatido tema de los titulares del derecho de autor sobre las obras cinematográficas. Resalta el autor respecto a lo primero que la obra cinematográfica es fruto de muchos aportes creativos que terminan no recibiendo titularidad alguna, tal el caso del director de fotografía, de vestuario, de efectos especiales, etc., pese a que muchos de estos aportes sí son considerados para valorar la originalidad de la obra (y nosotros agregamos que hasta son capaces de recibir un premio Oscar individual por su aporte).

Respecto a la titularidad de las obras cinematográficas, el análisis comienza comentando los dos sistemas existentes, el anglosajón, que otorga titularidad originaria al productor, y el de derecho continental, que también se denomina “sistema pluralista” porque tiene varios titulares. Acá también encontramos dos sistemas: aquellos países cuyas leyes identifican una lista de personas a los que se presume autores, salvo prueba en contrario, o la otra alternativa de disponer en forma taxativa quiénes son los autores de la obra audiovisual.

En este capítulo también hay un tratamiento especial de las obras relacionadas con la cinematografía con referencia al art. 14 bis del Convenio de Berna. La relación puede ser por reproducción de esta o por adaptación. A lo largo del capítulo, se analiza la situación particular de cada titular de la obra de cine y las situaciones concretas que se plantean tanto para el autor del argumento como para el productor (que debe ser una persona física para la ley argentina) y el director.

En el capítulo XIII, el autor aborda el tema de las obras derivadas. Luego de explicar el concepto y las diversas clases de obras derivadas,

se detiene en algunos aspectos de ciertas obras, como las literarias, las artísticas, las musicales y las cinematográficas, cada una con sus particularidades.

En el capítulo XIV se comenta sobre autores y titulares de derechos de autor. Luego de referirse al autor como persona física (tema actual debido a las creaciones mediante inteligencia artificial), se analizan la autoría, las obras en colaboración, las obras anónimas y seudónimas, las obras creadas por encargo, las obras creadas dentro del marco de una relación de trabajo y la titularidad del derecho de autor por parte de las sociedades.

En el capítulo XV se tratan los aspectos generales de los derechos de autor como derechos subjetivos y sirve como introducción a los capítulos siguientes, donde se analizan las facultades o derechos del autor en todas sus dimensiones.

En el capítulo XVI se plantea el derecho de reproducción; y en el XVII, el derecho de distribución. En el capítulo XVIII se analiza el derecho de comunicación pública y el XIX abarca otros derechos patrimoniales (el de transformación y las medidas de protección tecnológicas). Por su parte, el capítulo XX trata la duración de los derechos de autor, muy relacionado con los derechos económicos.

El capítulo XXI examina excepciones y limitaciones al derecho de autor. Considero que este es un capítulo central y muy actual por las tensiones siempre existentes entre las nuevas creaciones, la tecnología y el deseo de crear espacios de libertad para crear con base en obras de terceros. Esta tensión tiene una muralla china infranqueable, que es el test de los tres pasos del Convenio de Berna, repetido en otros tratados internacionales. Sucesivamente, se exploran el derecho de cita y la reedición de obras de autores fallecidos.

En el capítulo XXII se comenta sobre derechos morales. Este capítulo es de lectura muy interesante, porque el derecho moral es algo único del derecho de autor, con sus variantes y particularidades y sus extremos según el país que lo implemente.

En el capítulo XXIII se trata el delicado tema del agotamiento de los derechos de autor, y acá nuevamente nos encontramos con las diferencias normativas según el país que se analice o los tratados regionales o internacionales que se estudien. De hecho, es sugestivo que el TRIPS, que logró acuerdos casi universales en todas las

áreas de la propiedad intelectual, guarde silencio sobre el agotamiento de derechos, o lo trata expresamente para decir que no lo trata, todo ello como clara evidencia del desacuerdo internacional en esta materia, que el autor se encarga de observar adecuadamente.

El capítulo XXIV aborda requisitos formales de la protección. Aquí, el autor nos ilustra acerca de los diversos tipos de formalidades, que no se limitan al registro de la obra solamente. Luego, termina explicando con detalle la esquizofrenia del sistema de Argentina, que se adhirió a Berna, pero cuya la ley dice exactamente lo contrario o algo poco entendible, lo que explica las soluciones judiciales ideadas por los jueces en esta materia.

El capítulo XXV comenta el dominio público oneroso, *rara avis* del derecho argentino. El capítulo XXVI abarca los derechos conexos con referencia a los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Por su parte, el capítulo XXVII trata los contratos relativos al derecho de autor y derechos conexos

El capítulo XXVIII analiza los derechos de autor y conexos en el ámbito del derecho de defensa de la competencia. Como es sabido, el autor de esta obra de derechos intelectuales es también un experto en defensa de la competencia, habiendo escrito un tratado que ya va por la cuarta edición. Así, lo que escribe en este capítulo es más que interesante.

El capítulo XXIX aborda la gestión colectiva de derechos de autor y conexos, tema muy actual debido a la reciente “desregulación” propuesta por el Gobierno argentino.

En el capítulo XXX se estudia la responsabilidad civil por la violación de derechos de autor y conexos, y el capítulo XXXI trata la protección penal de estos. Finalmente, el capítulo XXXII examina cuestiones de derecho internacional privado relativas al régimen de derechos de autor y conexos.

En un artículo titulado “Reflections on the Law of Copyright”, el profesor Zechariah Chafee (1945) comenzaba su nota de esta manera: “Copyright is the Cinderella of the law”. Esta comparación del derecho de autor con Cenicienta la he leído en repetidas oportunidades, mencionada por autores europeos y norteamericanos. Estos suelen decir que ven al derecho de autor como la “Cenicienta”, la “hermana menor” de la propiedad intelectual frente al derecho de

patentes, o al de marcas, debido al volumen, cantidad y negocios que estos suelen generar.

Si estos autores leyeran el reciente libro del profesor Guillermo Cabanellas de las Cuevas, posiblemente tendrían que repensar. Los dos volúmenes que comentamos explican a lo largo de más de 1600 páginas y 22 capítulos temas extremadamente complejos y cambiantes según la jurisdicción e industria que resulte aplicable.

El extenso tratamiento que el autor le da a la temática bajo análisis demuestra que el derecho de autor no es la Cenicienta de la propiedad intelectual² y que está a la par de otras ramas. Hoy en día, las diversas industrias del entretenimiento —amparadas por el derecho de autor— mueven cientos de millones de usuarios, de fans y de ingresos. Sirva como ejemplo la última gira de Taylor Swift, conocida como The Eras Tours, que solo en Estados Unidos generó un repunte económico en todas las ciudades donde la artista mostró su espectáculo de tres horas y media.³

Y qué decir de los derechos de transmisión de espectáculos deportivos, amparados por los no tan tradicionales derechos conexos, donde los valores que generan los “productos” de la FIFA, la UEFA, la MLS o la Champions League, por citar algunos ejemplos, superan el producto bruto de varios países. La millonaria industria del *software*, gracias al derecho de autor, sigue teniendo un papel principal en el desarrollo económico de la tecnología. También la industria de los videojuegos, que mueve millones de dólares, entre otras industrias beneficiadas de la protección del derecho de autor.

En suma, la muy completa obra del profesor Guillermo Cabanellas de las Cuevas se transforma en lectura obligada para cualquiera que desee conocer a fondo el derecho de autor argentino y comparado.

2 Salvo por las pobres indemnizaciones en juicios de daños por infracción al derecho de autor en algunos países como Argentina.

3 Ver Kopstein y Espada (2023), donde se lee: “The Eras Tour is projected to generate close to \$5 billion in consumer spending in the United States alone. ‘If Taylor Swift were an economy, she’d be bigger than 50 countries,’ said Dan Fleetwood, President of QuestionPro Research and Insights, in a story for GlobalNewsWire. On the opening night in Glendale, Ariz., the concert brought in more revenue for local businesses than Super Bowl LVII, which was held back in February in the same stadium” (párr. 10). Ver también Porcel (2023).

Bibliografía

- Chafee, Z. (1945). Reflections on the Law of Copyright. *Columbia Law Review*, 45(4), 503-529.
- Kopstein, J. y Espada, M. (24 de agosto de 2023). The Staggering Economic Impact of Taylor Swift's Eras Tour. *Time*. <https://time.com/6307420/taylor-swift-eras-tour-money-economy/>.
- Porcel, M. (9 de diciembre de 2023). Una multinacional llamada Taylor Swift: así ha conseguido la cantante ser millonaria e impulsar la economía estadounidense. *El País*. <https://bit.ly/47Mezhx>.

Normas editoriales

* * * *

Temática y alcance

La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual es una publicación semestral de la Universidad Austral (Argentina), de la Universidad de La Sabana (Colombia) y de la Universidad Panamericana (México) que se propone difundir investigaciones científicas originales e inéditas de la actualidad jurídica en materia de propiedad intelectual, entendida esta en un sentido amplio.

Tiene por objetivo la difusión, actualización y debate en la materia, realizando aportes significativos y proporcionando criterios de análisis e interpretación de esta rama del derecho válidos y útiles para sus lectores

Está destinada a profesionales, jueces, funcionarios del sector público, investigadores, estudiantes y todo aquel que tenga interés en el Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial.

Periodicidad y formato

La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual se publica semestralmente (enero-junio/julio-diciembre) en formato electrónico y en soporte papel. En la primera modalidad, la entidad editora adhiere a la política de acceso abierto (Open Access), la cual permite descargar, distribuir, copiar e imprimir el material publicado sin ninguna restricción. De esta manera, se garantiza el acceso libre e irrestricto a la información sin ningún tipo de limitación o barrera económica, técnica o legal para todos los lectores, realizando una significativa contribución académica que se traduce en aportes concretos al conocimiento científico.

Las investigaciones, que deben ser originales e inéditas, se reciben en forma continua, sin perjuicio de las convocatorias puntuales que se realicen en los períodos que disponga el Consejo Editorial. En todos los casos, los interesados en remitir sus trabajos deberán ajustar o adaptar los manuscritos a las instrucciones y normas de redacción previstas para los autores.

La RIPI se edita fundamentalmente en español, pero podrán recibirse artículos en portugués.

Selección de artículos

Los trabajos serán recibidos y examinados por el Comité Académico y el Consejo de Redacción, que corroborarán su pertinencia en relación a la temática y alcance de la RIPI, analizando, además, la originalidad, importancia, calidad académica e interés científico. El Comité Académico y el Consejo de Redacción decidirán la aceptación o rechazo de los artículos recibidos, comunicando su decisión a los remitentes. El rechazo podrá ser sometido a reconsideración del mismo órgano dentro del plazo de diez días de comunicado al autor.

Detección de plagio

El Comité Académico y el Consejo de Redacción de la RIPI y los directores realizan un estricto control de todos los manuscritos recibidos para verificar si presentan plagio.

El primer control se aplica al recibir el artículo, con una lectura realizada por miembros del Comité Académico y del Consejo de Redacción y una primera verificación sobre otras publicaciones del (de los) autor(es), permitiendo detectar todas aquellas conductas inapropiadas o reprochables desde el punto de vista ético, sin perjuicio de los controles posteriores y particularizados que realicen los árbitros revisores. La revista suministrará guías e indicaciones prácticas a los árbitros para revisar el artículo y detectar posibles plagios. En la etapa de corrección y edición de estilo se aplican controles adicionales sobre el artículo.

Si se envía una nueva versión de un artículo publicado anteriormente, el (los) autor(es) deberá(n) dejar constancia en la primera nota al pie y la nueva versión deberá estar justificada.

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 ejercitó con tanta moderación que transcurrió más de medio siglo sin que otra ley del Congreso fuera rechazada por el tribunal. Ello aconteció en 1857, en otro caso famoso, el de *Dred Scott v. Sandford*. (Bidegain, 1994, p. 127)

Las citas textuales en idioma extranjero se pondrán entre comillas y sin cursiva.

Se recomienda a los autores evitar la autorreferencialidad, es decir, citarse a sí mismo en el cuerpo del texto.

Bibliografía

Se ordena en orden alfabético de autores y en orden cronológico cuando se citen varios trabajos del mismo autor. Si hubiera trabajos del mismo autor con la misma fecha, se identificarán agregando una letra minúscula, por ejemplo: 2006a, 2006b.

Se recomienda seguir el siguiente estilo:

* Libro impreso

Apellido, N. (año). *Título del trabajo*. Editorial.

* Libro en línea

Apellido, N. y Apellido, N. (año). *Título del libro*. Editorial. <https://doi.org>.

Apellido, N. y Apellido, N. (año). *Título del libro*. Editorial. <https://www.url.com>.

* Libro con editor, coordinador, director

Apellido, N. (Ed.) (año). *Título del libro*. Editorial.

Apellido, N. y Apellido, N. (Coords.) (año). *Título del libro*. Editorial.

* Capítulo de libro

Apellido, N. (año). Título del capítulo o entrada. En Apellido, N. (Ed.), *Título del libro* (pp. inicio-fin del capítulo). Editorial.

Apellido, N. (año). Título del capítulo o entrada. En Apellido, N. (Ed.), *Título del libro* (xx ed., Vol. xx, pp. inicio-fin del capítulo). Editorial.

* Artículo en revista

Apellido, N. (año). Título del artículo. *Nombre de la revista, volumen*(número), número de las páginas xx-xx.

Apellido, N. (año). Título del artículo. *Nombre de la revista, volumen*(número), número de las páginas xx-xx. <https://doi.org>.

Apellido, N. (año). Título del artículo. *Nombre de la revista, volumen*(número), número de las páginas xx-xx. <https://www.url.com>.

* Artículo en periódico

Apellido, N. (día, mes, año). Título del artículo. *Nombre del periódico*, número de página.

Apellido, N. (día, mes, año). Título del artículo. *Nombre del periódico*. <https://www.url.com>.

* Artículo en periódico sin identificación del autor

Título del artículo. (día, mes, año). Nombre del periódico, número de página.

Título del artículo. (día, mes, año). Nombre del periódico. <https://www.url.com>.

- * Diccionarios o enciclopedias
Apellido Autor o Editor, N. (Ed., cuando es editor). (Año). *Nombre del diccionario o enciclopedia* (xx ed., Vol. xx). Editorial.
- * Tesis y doctorados
Apellido, N. (año). *Título de la tesis* (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Ciudad.
Apellido, N. (año). *Título de la tesis* (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Ciudad. <https://www.url.com>.
- * Referencia a páginas webs
Apellido, N. (año). *Nombre de la página*. <https://www.url.com>.
Apellido, N. (s.f.). *Título del artículo*. Nombre de la página. <https://www.url.com>.
Nombre de la página o institución. (s.f.). *Título del artículo*. <https://www.url.com>.
- * Ponencias y conferencias
Apellido, N. (año). *Título de la ponencia o conferencia*. Nombre de las jornadas o simposio donde se presentó. Ciudad, País, fecha.
- * Informes de instituciones
Nombre completo de la institución. (año). *Título del informe*. Editorial.
Nombre completo de la institución. (año). *Título del informe*. <https://www.url.com>.

Citas de legislación y jurisprudencia

Las referencias a la legislación y jurisprudencia citadas se colocarán en nota al pie (cuando sean citadas en el texto) o luego de la bibliografía, de acuerdo a la siguiente clasificación:

Legislación

- * Normas internacionales (pactos, convenios, declaraciones)
- * Normativa comunitaria
- * Leyes 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.

