

# REVISTA IBEROAMERICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

N° 21

---

2024

# 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 Alejandra (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](mailto:ripi@austral.edu.ar)

Tel.: 011-5239-8000

### Universidad Austral

Facultad de Derecho

Sede Bs. As.: Cerrito 1250 (C1010AAZ), CABA

Sede Pilar: M. Acosta 1611 (B1629WVA), Pilar

Buenos Aires, Argentina

### Universidad de La Sabana

Campus del Puente del Común, Km. 7,

Autopista Norte de Bogotá, Chía,

Cundinamarca, Colombia

### Universidad Panamericana

Josemaría Escrivá de Balaguer 101,

Rústicos Calpulli, CP 20296 Aguascalientes,

Aguascalientes, México



# Presentación

Para muchos, el número 21 es sinónimo de madurez, al identificarlo con los años en los que se adquiere la mayoría de edad en distintos países. Hoy, cuando presentamos el número 21 de la Revista Iberoamericana de Propiedad Intelectual (RIPI), observamos con gratitud el camino recorrido y nos sentimos interpelados por las nuevas responsabilidades y horizontes que conlleva esta “mayoría de edad”.

Así, la reciente incorporación de la RIPI en **Scopus** —una de las bases de datos académicas más rigurosas a nivel mundial— ratifica la calidad académica de los contenidos publicados y, además, posiciona a la revista como referente en el ámbito de la propiedad intelectual, especialmente en Iberoamérica.

A partir de este número, también iniciamos la admisión de **artículos en inglés y en portugués**, ampliando el alcance y la diversidad de nuestra publicación, permitiendo así que la RIPI se proyecte como un espacio verdaderamente internacional que fomente el diálogo entre investigadores de distintas lenguas y contextos culturales.

En cuanto al contenido de este número 21, se trata del más amplio y completo publicado hasta la fecha, con una colección de ocho artículos, un estudio, cinco comentarios a jurisprudencia, dos comentarios a legislación y tres reseñas bibliográficas, los cuales abordan temas estratégicos y actuales en la propiedad intelectual. Los artículos, estudios y actualizaciones normativas se agrupan en cuatro grandes temáticas:

## **Nuevas tecnologías, innovación y propiedad intelectual:**

- *Deepfakes, réplicas digitales y futuro del trabajo creativo: desafíos y tendencias regulatorias*, que explora los desafíos regulatorios ante tecnologías disruptivas en la creación cultural.
- *Certificación de sistemas de inteligencia artificial mediante marcas de certificación de la Unión Europea*, una propuesta integral para garantizar estándares éticos, legales y técnicos en inteligencia artificial.
- *Sobre la gestión de datos de investigación científica con financiación pública y su optimización mediante blockchain e inteligencia artificial*, un análisis del caso argentino que propone garantizar transparencia y eficiencia en el manejo de datos.
- *Proteger o no proteger: el dilema de la propiedad de los datos*, que examina la tensión entre la apropiación de datos y el acceso abierto en la economía digital.

### **Regulación sectorial y protecciones específicas:**

- *La regulación de los organismos genéticamente modificados vegetales en Chile*, un análisis crítico del marco normativo chileno sobre organismos genéticamente modificados y la necesidad de regulaciones claras.
- *Las especialidades tradicionales garantizadas aplicables a los productos de la gastronomía peruana*, un estudio sobre la protección de tradiciones culinarias como patrimonio cultural.

### **Relaciones laborales, derechos y límites en propiedad intelectual:**

- *Régimen jurídico de las creaciones intelectuales surgidas en el marco de relaciones laborales y de colaboración. Perspectiva desde el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Cuba*, que analiza las tensiones entre innovación, colaboración y derechos laborales en el sistema científico-tecnológico.
- *La experiencia y conocimiento de los trabajadores como límite al secreto comercial*, un análisis de la excepción *skill and knowledge* en la legislación chilena y sus implicaciones para la movilidad laboral.
- Equilibrio entre derechos y propiedad intelectual:
- *Costo-asequibilidad en la resolución de conflictos por nombres de dominio territoriales y derechos de propiedad industrial o de autor: estudio de caso México y Argentina*, que compara la regulación en México y Argentina.
- *¿Derecho de autor y censura periodística en Colombia?* Un análisis de los desafíos jurídicos por el uso de videos y fotografías con relevancia noticiosa, que examina las tensiones entre el derecho de autor y la libertad de expresión en el periodismo, proponiendo soluciones normativas para evitar la censura.
- *Buenas prácticas para la protección de software*, un estudio que propone los mejores modos de resguardar este activo intangible.

Además de los resultados de investigación, la RIPI busca difundir decisiones judiciales que impactan en el ámbito de la propiedad intelectual. En este número se incluyen cinco comentarios a jurisprudencia: *Nota sobre el caso T-255/23 “Pablo Escobar”. Una marca de la Unión Europea que va contra las buenas costumbres*, un análisis del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la denegación del registro de la marca “Pablo Escobar”, fundamentado en su contradicción con el orden público y las buenas costumbres en el contexto del derecho europeo de marcas; *El derecho de autor sobre las obras científicas*, en el que la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe (Argentina) anuló una sentencia por violar el principio de

congruencia en un caso sobre la exclusión de una directora de equipo de investigación como autora de un artículo científico; *Usos incidentales de obras artísticas dentro de obras audiovisuales*, que analiza el fallo *Massó vs. Caracol Televisión S.A.* sobre los límites del uso incidental y su impacto en el derecho de autor; *Sentencia en la Acción de incumplimiento presentada por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia contra la República de Colombia*, que examina el principio de “complemento indispensable” según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y sus desafíos prácticos; y *Sobre la defensa de la marca por parte del adquirente cuyo título aún no está inscrito en el registro marcario*, que comenta una interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina donde se establece el momento a partir del cual el adquirente puede entablar acciones en defensa de la marca; y.

Finalmente, para a la difusión de la —cada vez más amplia— literatura sobre propiedad intelectual, incluimos las reseñas bibliográficas de *Los signos distintivos notoriamente conocidos* de Leonel Salazar Reyes-Zumeta, que presenta un estudio que combina teoría, derecho comparado y jurisprudencia sobre la protección de estos signos en diversas áreas legales, con énfasis en su notoriedad y régimen probatorio; *Propiedad intelectual y transferencia de tecnología en Chile* de Isnel Martínez Montenegro, que amplía los horizontes del lector sobre la transferencia tecnológica en la región; y *Legitimidad de las patentes farmacéuticas. Una visión desde Chile* de Juan Pablo Egaña Bertoglia, sobre las tensiones entre las industrias farmacéuticas de investigación y desarrollo y las de productos genéricos.

Agradecemos a los autores, revisores y lectores que hacen posible esta publicación y que, con su apoyo, nos han ayudado a llegar a este número 21, un reflejo de la madurez y relevancia que buscamos proyectar en cada edición.

**Guillermo Cabanellas de las Cuevas**

**Gustavo Schötz**

Directores

**Juan Fernando Córdoba Marentes**

**José Manuel Magaña Rufino**

Secretarios de Redacción



# Índice

## Artículos de investigación

¿Derecho de autor y censura periodística en Colombia? Un análisis de los desafíos jurídicos por el uso de videos y fotografías con relevancia noticiosa

**Jonathan Rodríguez-Jaime** ..... 11

La experiencia y conocimiento de los trabajadores como límite al secreto comercial

**Manuel Bernet Páez - Alfredo Sierra Herrero** ..... 63

*Deepfakes*, réplicas digitales y futuro del trabajo creativo: desafíos y tendencias regulatorias

**Michelle Azuaje Pirela** ..... 105

Proteger o no proteger: el dilema de la propiedad de los datos

**Efraín Fandiño López** ..... 135

Sobre la gestión de datos de investigación científica con financiación pública y su optimización mediante blockchain e inteligencia artificial

**Juan Pablo Romano** ..... 167

Certificación de sistemas de inteligencia artificial mediante marcas de certificación de la Unión Europea: una propuesta integral y segura

**A. Uzcátegui Angulo - F. Rivas Echeverría - A. D' Jesús-Pérez** ..... 217

Las especialidades tradicionales garantizadas aplicables a los productos de la gastronomía peruana

**Lourdes Milagros Suárez Mallqui - Milushka Rojas Ulloa** ..... 269

Costo-asequibilidad en la resolución de conflictos por nombres de dominio territoriales y derechos de propiedad industrial o de autor: estudio de caso México y Argentina

**Vanessa Chávez Zárate** ..... 305

## Estudios

Buenas prácticas para la protección del *software*

**Carolina A. Canitrot** ..... 347

## **Jurisprudencia comentada**

Nota sobre el caso T-255/23 Pablo Escobar. Una marca de la Unión Europea que va contra las buenas costumbres

**Philipp von Kapff** ..... 441

El derecho de autor sobre las obras científicas

**Leonel Salazar Reyes-Zumeta** ..... 467

Usos incidentales de obras artísticas dentro de obras audiovisuales

**Julián David Ruiz Rondan** ..... 479

Sentencia en la Acción de incumplimiento presentada por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia contra la República de Colombia

**Carolina Romero Romero** ..... 489

Sobre la defensa de la marca por parte del adquirente cuyo título aún no está inscrito en el registro marcario

**Hugo R. Gómez Apac** ..... 507

## **Legislación comentada**

La regulación de los organismos genéticamente modificados vegetales en Chile

**Sara Moreno** ..... 521

Régimen jurídico de las creaciones intelectuales surgidas en el marco de relaciones laborales y de colaboración

**Caterin Martínez Díaz** ..... 539

## **Reseñas bibliográficas**

*Los signos distintivos notoriamente conocidos*  
de Leonel Salazar Reyes-Zumeta

**Miguel Ángel Torrealba Sánchez** ..... 575

*Propiedad intelectual y transferencia de tecnología en Chile*  
de Isnel Martínez Montenegro

**Rufino Benítez García** ..... 579

*Legitimidad de las patentes farmacéuticas. Una visión desde Chile*  
de Juan Pablo Egaña Bertoglia

**Alejandro Luna Fandiño** ..... 591

**Normas editoriales** ..... 597

# Artículos de investigación

\* \* \* \*



# ¿Derecho de autor y censura periodística en Colombia?

## Un análisis de los desafíos jurídicos por el uso de videos y fotografías con relevancia noticiosa<sup>1</sup>

\* \* \* \*

**Jonathan Rodríguez-Jaime**

Universidad Sergio Arboleda

jonathan.rodruiguezjaime@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0636-940X>

**Recibido:** 25 de agosto de 2024

**Aceptado:** 17 de octubre de 2024

### Resumen

En múltiples jurisprudencias de la Corte Constitucional de Colombia, en consonancia con decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha expresado la presunción de prevalencia de la libertad de expresión cuando se enfrenta a otros principios, valores o prerrogativas legales, sean *ius* fundamentales o no. El presente escrito pretende, en primera instancia, analizar las principales tensiones surgidas entre el derecho de autor aplicable en Colombia y el ejercicio de la libertad de expresión de medios periodísticos cuando emplean fotografías o videos. Además, reflexiona sobre la relación entre estas tensiones y la censura o autocensura periodística.

---

1 Un agradecimiento especial a: Mario A. Inti García, director general de Fotografía de Publicaciones Semana, por sus valiosas apreciaciones en aspectos técnicos y pragmáticos sobre el uso editorial de fotografías y videos en medios periodísticos; Juan Carlos Molano, coordinador editorial web, por compartirme su vasta experiencia técnica en la gestión editorial de publicaciones periodísticas en formato digital para medios de comunicación; Catalina Rodríguez Jaime, por su apoyo en la traducción de las versiones inglés y portugués del resumen.

Se concluye que, en circunstancias especiales, la libertad de información puede prevalecer sobre los derechos patrimoniales de autor, el derecho de inédito, el derecho de integridad o el derecho moral de paternidad cuando las obras fotográficas o audiovisuales tienen un contenido de interés público (relevancia noticiosa). De ahí que los jueces que conozcan sobre litigios de estas materias deben aplicar los estándares dispuestos por la jurisprudencia constitucional nacional e internacional, pese a que la causa se tramite en un juicio civil, penal, administrativo u otro similar.

Por último, se reflexiona sobre: i) la necesidad de armonizar la legislación autoral vigente frente al ejercicio actual de los medios de comunicación; ii) la exploración de nuevas excepciones o limitaciones o su modernización; iii) una revisión especial a los derechos morales y su intersección con el derecho a la reserva de fuente del periodista; y iv) recomendaciones pragmáticas para que medios periodísticos puedan mitigar las tensiones con el derecho autoral.

**Palabras clave:** derecho de autor, derechos morales, derechos patrimoniales, libertad de información, libertad de expresión, libertad de prensa, censura periodística.

## **Copyright and Journalistic Censorship in Colombia? An Analysis of the Legal Challenges of the Use of Newsworthy Videos and Photographs**

### **Abstract**

Multiple jurisprudences of the Constitutional Court of Colombia, in line with decisions of the Inter-American Court of Human Rights, have expressed the presumption of prevalence of freedom of expression when confronted with other principles, values or legal prerogatives, whether just fundamental or not. In the first instance, this paper seeks to analyze the main legal tensions arising between the copyright applicable in Colombia, and the exercise of freedom of expression of journalistic media when they use photographs or videos. It also reflects on the relationship between these tensions and journalistic censorship or self-censorship. It is concluded that, in special circumstances, freedom of information may prevail over the economic rights of authorship, the right of unpublishing, the right of integrity, or the moral right of paternity when the photographic or audiovisual works have a content of public interest (newsworthiness). Hence, judges hearing litigation on these matters must apply the standards set forth by national and international constitutional jurisprudence for freedom of journalistic expression, regardless of whether the case is being processed in a civil, criminal, administrative or other similar lawsuit.

Finally, it reflects on: i) The need to harmonize current copyright legislation with the current practice of the media, ii) the exploration of new exceptions or li-

mitations or their modernization, iii) A special review of moral rights and their intersection with the journalist's right to reserve the source and, iv) Pragmatic recommendations so that journalistic media can mitigate tensions with copyright.

**Key words:** copyright, moral rights, economic rights, freedom of information, freedom of expression, freedom of the press, journalistic censorship.

## ¿Direitos de autor e censura jornalística na Colômbia? Uma análise dos desafios legais à utilização de vídeos e fotografias de interesse jornalístico

### Resumo

Em diversas jurisprudências do Tribunal Constitucional da Colômbia, em consonância com decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a presunção de prevalência da liberdade de expressão tem sido expressa quando confrontada com outros princípios, valores ou prerrogativas legais, sejam eles jusfundamentais ou não. Este trabalho tem como objetivo, em primeiro lugar, analisar as principais tensões jurídicas que têm surgido entre a lei de direitos de autor aplicável na Colômbia e o exercício da liberdade de expressão por parte dos meios jornalísticos quando utilizam fotografias ou vídeos. Reflete também sobre a relação entre estas tensões e a censura ou auto-censura jornalística.

Conclui-se que, em circunstâncias especiais, a liberdade de informação pode prevalecer sobre o direito de autor económico, o direito de inédito, o direito de integridade ou o direito moral de paternidade, quando as obras fotográficas ou audiovisuais tenham um conteúdo de interesse público (atualidade). Assim, os juízes que apreciam os litígios sobre estas matérias devem aplicar as normas constantes da jurisprudência constitucional nacional e internacional em matéria de liberdade de expressão jornalística, independentemente de se tratar de um processo civil, penal, administrativo ou outro semelhante.

Assim, concluiu-se que, o documento reflecte sobre: i) A necessidade de harmonizar a atual legislação sobre direitos de autor com a prática corrente dos meios de comunicação social, ii) A exploração de novos excepções ou limitações ou a sua modernização; iii) Uma revisão especial dos direitos morais e da sua intersecção com o direito do jornalista à reserva de fonte e iv) Recomendações pragmáticas para que os meios jornalísticos possam mitigar as tensões com os direitos autorais.

**Palavras-chave:** direitos de autor, direitos morais, direitos económicos, liberdade de informação, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, censura jornalística.

## 1. Introducción

La libertad de expresión como prerrogativa inherente del ser humano comporta un elemento vital en las democracias modernas y en el funcionamiento de la sociedad contemporánea.<sup>2</sup> Este derecho fundamental, según el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, incluye la facultad de: “(...) no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. En el mismo sentido, el artículo 20 de la Constitución colombiana indica: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”.

De lo anterior se desprenden dos dimensiones a considerar. En primer lugar, se encuentra el derecho a la información, consistente en la garantía universal para la circulación de datos objetivos, esto es, que sean verificables e imparciales y, además, de relevancia social. En segundo lugar, está el derecho de opinión, el cual integra aquella facultad legal de la humanidad que le permite poseer ideas subjetivas (Charney, 2016).

En consuno, tanto el derecho de información como el de opinión tienen, a su vez, dos vías internacionalmente protegidas: por una parte, la prerrogativa de emisión o difusión, consistente en hacer asequible el contenido para la sociedad (Arrieta Zinguer, 2014); por otro lado, se instituye el derecho de recepción, el cual habilita a cualquier individuo para acceder a esos hechos de actualidad y/o expresiones subjetivas (Botero Marino y Niño Forero, 2023; Fernández Avilés y Rodríguez Camarena, 2019; Quiñonez Cely, 2016).

Así las cosas, para materializar el derecho de expresión y la libertad de informar, los medios de comunicación y los periodistas fungen como los principales adalides de estas garantías, dado que, por medio de ellos, los ciudadanos tienen acceso de forma masiva a sucesos de interés económico, cultural, político o cualquier acto de relevancia social, es decir, noticias. (Arboleda Ramírez y Aristizábal, 2018).

Las noticias, en tanto son objetivas, permiten que los seres huma-

---

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Moya Chacón y otro vs. Costa Rica*, sentencia de 23 de mayo de 2022.

nos tengan datos que afectan su existencia individual o las decisiones políticas, modelan la forma de relacionarse con el entorno o sirven como causas de reflexión de la sociedad (López de Lerma, 2018; Tobón Franco, 2015). Del mismo modo, gracias a la posibilidad de dar juicios de valor sobre los acontecimientos de actualidad, los opinadores de la prensa, a través de columnas, comentarios o cualquier obra similar, orientan el debate público sobre lo ocurrido, exhiben la pluralidad intelectual y nutren la búsqueda de formas más eficientes de vivir e incluso forjan el uso de nuestra lengua (Botero Marino y Niño Forero, 2023; Schmitz Vaccaro, 2014).

Sobre esta base, es lógico que, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, se brinde protección a la búsqueda o difusión de informaciones e ideas: “(...) ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Es decir, la garantía para el derecho de informar y propagar las opiniones contempla el uso de cualquier diversidad de obras, por ejemplo, las de imágenes fijas o en movimiento (Fuentes, 2003).

Sobre el particular, las fotografías y videos (especialmente aquellos que cumplen con los criterios para ser considerados obras protegibles por el derecho de autor) son, en sí mismos, los principales contenedores de información y, correlativamente, fungen como los vehículos o formatos escogidos por los medios noticiosos para transmitir datos sobre acontecimientos de actualidad (Fuentes, 2003; Lucchi et al., 2021; Renó y Renó, 2017; Schmitz Vaccaro, 2014).

Técnicamente, las fotografías hacen parte casi simbiótica de las portadas o artículos de prensa (Arrazola y Marcos, 2014; García Avilés y Arias Robles, 2016; Parras Parras y Cela, 2016). Del mismo modo, los videos son prácticamente el vehículo primordial utilizado por los organismos de teledifusión para transmitir contenido noticioso (Avilés y Robles, 2016). Sin embargo, el uso de obras artísticas es mucho más potencial en los portales periodísticos de internet, dado que, por la configuración del entorno digital y la inmediatez exigida por la sociedad contemporánea, los medios de comunicación presentan su información en el *home*<sup>3</sup> a través de imágenes fijas acompaña-

---

3 El vocablo *home* o *homepage* hace referencia a la primera página que aparece

das de un titular, las cuales son una suerte de resumen de impacto de un artículo (Fondevila Gascón et al., 2016). Son una amalgama de información que anticipa una noticia y, a su vez, capta la atención de las audiencias (Irigaray, 2015; Schmitz Vaccaro, 2014).

Las imágenes fijas o en movimiento cumplen un rol vital en la labor noticiosa. Sobre las primeras, Fuentes (2003) indica: “La fotografía tiende a ser la parte de puesta en escena de una noticia y al mismo tiempo un certificado de veracidad” (p. 11). Es por lo anterior que este tipo de obras artísticas son la cristalización del derecho humano a recibir información, pues le permite al ciudadano: (i) acceder a la realidad del entorno a través de la visualización de hechos socialmente relevantes, aunque estos hayan acontecido en espacios geográficos lejanos, por ejemplo, una catástrofe natural; (ii) al reproducir un video cualquier segmento de la sociedad, puede percibir un suceso noticioso como si lo hubiesen presenciado; (iii) tener una garantía de certitud del suceso comunicado; (iv) prevenir los excesos del poder; y (v) orientar la opinión pública o enriquecerla.<sup>4</sup>

A pesar de la importancia de las fotografías y videos en el ejercicio de la libertad información, no en todos los casos puede efectuarse una libre publicación del contenido. Existe un derecho inalienable, el derecho de autor, que limita el uso de ese tipo de creaciones si los autores de éstas son terceros no relacionados con el medio noticioso o con los periodistas.

En este sentido, sobre el derecho de autor, el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica: “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.

Sobre los intereses morales mencionados en la norma citada (también conocidos como “derechos morales de autor”, la Corte Constitucional de Colombia, en sentencia C-155 de 1998, indica que “(...) se consideran derechos de rango fundamental” y “(...) deben ser protegidos como derechos que emanan de la misma condición de hombre”. Sobre el particular, el artículo 11 de la Decisión Andina

---

en los ordenadores cuando se ingresa a un sitio web.

4 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-650 de 2003.

351 de 1993 y el artículo 30 de la Ley 23 de 1982, normas aplicables al Estado Colombiano, un autor tiene las siguientes facultades inalienables: i) ser reconocido como creador de una obra o elegir permanecer anónimo; ii) divulgar su creación o mantenerla en su esfera íntima; iii) oponerse a cualquier deformación o modificación de su obra; y iv) retirar de circulación su obra<sup>5</sup> (Bernal y Conde, 2017; Lipszyc, 2017; Monroy, 2021; Schötz, 2021).

Por otro lado, respecto de los intereses materiales o usualmente denominados como “derechos patrimoniales de autor”, en la mencionada jurisprudencia la Corte Constitucional indicó que “aunque no se consideran fundamentales, merecen también la protección del Estado”. En materialización de lo anterior, el Gobierno colombiano, en el artículo 12 de la Ley 23 de 1982, indica que los autores tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción, transformación y comunicar al público una obra. En adición, la Decisión Andina 351 de 1993 agrega el derecho de distribución, importación y el derecho de seguimiento (Lipszyc, 2017; Monroy, 2021).

Por lo anterior, aunque la libertad de información garantiza la comunicación de las noticias a través de cualquier formato, el medio de comunicación se ve obligado como mínimo a: i) ubicar al dueño o autor del contenido; ii) obtener una autorización o cesión de derechos patrimoniales de autor para poder acompañar la noticia o columna con el contenido; y iii) conocer el nombre o seudónimo del autor o su voluntad de permanecer anónimo.

Sin embargo, desde el punto de vista pragmático, aun cuando un medio noticioso pudiera garantizar el cumplimiento de los deberes anteriormente mencionados pese a la urgencia e inmediatez exigidos por la sociedad, puede enfrentarse a varios desafíos que dificultan o limitan absolutamente la libertad de información en el caso de los derechos morales: i) el autor puede ser difícil o imposible de localizar; ii) un cesionario de derechos patrimoniales de imágenes fijas o en movimiento usualmente no informa o desconoce cuál es el nombre o seudónimo del autor o director de una obra colectiva; iii) las fuentes periodísticas pueden denunciar actos de relevancia social,

---

5 Dirección Nacional de Derecho de Autor (2018a). Sentencia 3 de julio de 2019 Proceso 2018-2166. Fallador Carlos Andrés Corredor Blanco.

aportando como prueba fotografías o videos inéditos cuyo autor es un tercero y, por miedo a sanciones por vulnerar la legislación autoral, puede decidir privar a la comunidad de esta información.

Sin perjuicio de lo anterior, dogmáticamente los derechos patrimoniales del creador también pueden generar una limitación a la libertad de expresión, dado que un autor: i) puede rehusarse a autorizar que un medio de comunicación publique una fotografía o video de su propiedad, pese a que estas obras contengan información noticiosa relevante para la sociedad; ii) puede llegar a acuerdos económicos con terceros que tengan el interés de que esas fotografías o videos no sean publicados por la prensa; iii) puede rehusarse a autorizar a un medio específico por estar en desacuerdo con su línea editorial.

Estas acciones del autor, facultadas por su derecho a restringir la reproducción, divulgación o comunicación pública, representan correlativamente una vulneración fundamental al derecho de información conocido como “censura”, la cual, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005),

(...) supone el control y veto de la expresión antes de que esta sea difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya expresión ha sido censurada, como a la totalidad de la sociedad, ejercer su derecho a la información. En otras palabras, la censura previa produce “una suspensión radical de la libertad de expresión al impedirse la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias. (p. 35)

Por lo anterior, el presente artículo tiene como objetivos: a) analizar las principales tensiones jurídicas surgidas entre el derecho de autor aplicable en Colombia y el ejercicio de la libertad de expresión de medios periodísticos cuando estos emplean fotografías o videos; b) determinar la existencia de una relación entre las tensiones jurídicas del derecho de autor y la censura y/o autocensura periodística; c) formular soluciones ontológico-jurídicas a los conflictos identificados propendiendo por el equilibrio del derecho de información a través del derecho de autor. Para tal fin, se utilizará el método dogmático-jurídico de naturaleza propositiva descrito por (Tantaleán Odar, 2019), el cual lleva inmerso la exposición de la derogación o modificación de una norma, modos de hermenéutica de las leyes

objeto de estudio y/o presentar formas de aplicación jurídica que permitan resolver los problemas.

## **2. Tensión entre la libertad de expresión e información frente al derecho de autor**

### **2.1 Perspectiva dogmática: presunción de prevalencia de la libertad de expresión sobre el derecho de autor**

Según Botero Marino y Niño Forero (2023): “En aquellos casos en los que el contenido de la información contribuye al interés público, tiende a prevalecer la libertad de expresión sobre otros derechos de terceros o la protección de otros bienes jurídicos” (p. 26). Sobre el particular, la Corte Constitucional de Colombia, en múltiples jurisprudencias, ha reconocido esta tesis así: “Cuandoquiera que el ejercicio de la libertad de expresión entre en conflicto con otros derechos, valores o principios constitucionales, su posición privilegiada exige que se haya de otorgar, en principio, una primacía a la libertad de expresión”.<sup>6</sup>

Así las cosas, es imprescindible indicar que en tanto existe una presunción que privilegia a la libertad de expresión, ésta puede claudicar cuando el titular del otro derecho en tensión prueba que su interés debe preponderarse y, por lo tanto, en la *litis* se cumplen con los presupuestos constitucionales que habilitan limitar la expresión. Lo anterior, teniendo en cuenta que dichas exigencias son particulares dependiendo del tipo de discurso, esto es, informativo o de opinión.<sup>7</sup>

Sin perjuicio de lo anterior, existen discursos relacionados con el interés público que gozan de una protección especial, por ello, el titular del derecho contendor tiene que cumplir con una carga más desafiante. Es así como, para dar solución a la tensión entre la libertad de expresión frente a otros derechos, se debe probar que lo expresado no se enmarca en alguno de dos factores.

---

6 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-015 de 2015. Esta jurisprudencia reitera lo decidido en las sentencias: T-391 de 2007, T-602 de 2005, SU-1721 de 2000 y SU-1723 de 2000.

7 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-015 de 2015.

El primero de ellos es el factor subjetivo, el cual hace referencia a las características del sujeto sobre el cual versa la publicación. En este sentido, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,<sup>8</sup> la Corte Interamericana de Derechos Humanos<sup>9</sup> y, para el caso colombiano, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en consuno han indicado que cualquier expresión noticiosa (libertad de información) o crítica (libertad de opinión) relacionada con un funcionario o personaje público se considera de interés de la sociedad y, en esa medida, se tenderá a privilegiar este discurso sobre cualquier prerrogativa contendora<sup>10</sup> (Botero Marino y Niño Forero, 2023; Chocarro, 2017; Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2011).

El segundo elemento es el factor material, el cual implica que el discurso tiene contenido de interés público, es decir, que los hechos claman la necesidad de ser conocidos por la sociedad. Esto cobra relevancia cuando la información cobija a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, los bienes, recursos o servicios públicos. Adicionalmente, se encuentra toda aquella información asociada a catástrofes, afectación a derechos humanos, denuncias sociales, asuntos relacionados con el medioambiente, actividades delictivas, accidentes, y cualquier otro acto que pueda afectar los derechos de la sociedad en general (Botero Marino y Niño Forero, 2023).

Sobre los factores subjetivos y la información de interés público, la Corte Constitucional —en Sentencias recogidas en la SU-274 de 2019— ha indicado que estos justifican la prevalencia de la libertad de expresión por su relación de interdependencia con la democracia; la libertad de información o de opinión ejercen un contrapeso que permite controlar el poder e incluso posibilita la confrontación pacífica de las decisiones políticas.

Por lo anterior, según la sentencia T-339 de 2020, los medios de comunicación cumplen una función social que, además, implica la emisión de “discursos especialmente protegidos por la libertad de

---

8 Artículo 19.

9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso *Fontevéchia vs D'amico vs Argentina*, sentencia del 29 de noviembre de 2011.

10 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sentencia del 10 de julio de 2013. Expediente 38909.

expresión, como son las cuestiones que tienen relevancia pública” y, por lo anterior, “la sociedad tiene derecho a recibirlas”. Una forma en la que se materializa esta protección es a través del artículo 73 de la Constitución de Colombia, la cual establece el amparo a la profesión periodística, garantizando su libertad e independencia. Estas prerrogativas le permiten, entre otras, la autonomía para decidir sobre el contenido o forma en la que comparten las noticias que buscan transmitir.

Desde esa perspectiva, la información de interés público puede estar contenida en fotografías o videos creados por personas ajenas al periodista, luego, para reproducirlos y comunicarlos al público, el profesional de la comunicación debe determinar si las imágenes fijas o en movimiento creadas por terceros cumplen con los criterios para ser consideradas como “obras” y, por lo tanto, si están sometidas a la normatividad del derecho de autor.

En virtud de lo anterior, las grabaciones de cámaras de seguridad, las capturas de pantalla sobre conversaciones, algunos videos ciudadanos rústicos que captan sin intención artística sucesos como robos u otros actos de interés público quedan por fuera de la órbita del derecho de autor y, por lo tanto, facilitan el ejercicio la libertad de información, pues, para su reproducción o comunicación pública, no se requiere reconocer un derecho de paternidad u ostentar una autorización expresa de un creador o titular derivado, tal como lo exige la legislación autoral.

En contraste, existen videos o fotografías que ontológicamente sí cumplen con los criterios legales para catalogarse como obras y, a su vez, contienen información privilegiada que es de interés público, lo que la habilita a ser conocida por la sociedad a través de un periodista que conozca de su existencia.

No obstante, el creador de estas obras puede oponerse. A través del artículo 30 de la Ley 23 de 1982, podría ejercer el derecho de inédito y mantener sus creaciones en su esfera íntima o, en virtud de los literales a y b del artículo 12 de la Decisión Andina 351 de 1993, podría ejercer los derechos de reproducción y comunicación pública prohibiendo la divulgación de las fotografías o videos. En este presupuesto se configura una tensión entre el derecho de información y los derechos morales o patrimoniales de autor.

En consonancia con lo expuesto y amparados en el bloque de constitucionalidad, ante el confrontamiento de estas dos prerrogativas, sería viable proponer la tesis de prevalencia de la libertad de información (como parte del derecho de expresión) sobre el derecho de autor, siempre que el contenido cumpla con el criterio de los factores subjetivo y material, esto es, que el propósito de emplear las imágenes fijas o en movimiento de terceros no sea meramente cosmético, sino que el carácter de interés público de las fotografías y videos sea de tal magnitud que huelgue la necesidad de que la sociedad conozca la información contenida en ellas, pese a la decisión contendora del creador.

En este sentido, además del criterio del factor subjetivo o material, se requiere que exista una inmediatez o urgencia en la comunicación (relevancia noticiosa). Por lo tanto, cualquier proyecto editorial transversal, esto es, que su propósito sea exhibir datos diferentes a la noticia en desarrollo, o trabajos colaterales planificados con fines artísticos no podrían estar cobijados por la hipótesis de preponderancia del derecho a la libertad de expresión, debido a la consecuente disminución del interés público de una información con el paso del tiempo.<sup>11</sup>

En suma, es preciso iterar que la tesis de prevalencia puede cobrar vida en virtud del artículo 73 Constitucional, pues en casos análogos en los que se ha enfrentado el derecho a la libertad de expresión y otros derechos, la estructura jurídica de protección a la libertad editorial permite, según Botero Marino y Niño Forero (2023), que sean

los mismos periodistas los llamados a ponderar y decidir si, en un caso en concreto, el interés público en cierta información es de suficiente magnitud y relevancia constitucional como para justificar cierto grado de intromisión a la intimidad, buen nombre, o la honra. (p. 45)

En consecuencia, los profesionales del periodismo han de gozar de la facultad de decidir sobre la importancia constitucional de la publicación de ciertas fotografías y videos con notable relevancia social,

---

11 Corte Constitucional de Colombia (2009a), Sentencia T-439.

pese a la negativa del creador de las obras. Sin embargo, en caso de que esto llegue a representar un exceso en el ejercicio del derecho de expresión, dichos actos deberán ser objeto de revisión posterior (no preliminar) por parte de un juez. De otro modo, el autor estaría habilitado a infligir censura previa al periodista o medio de comunicación.

Esta premisa tiene sustento en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala: “Toda persona tienen derecho a la libertad de pensamiento y expresión (...) El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores (...)”, de ahí que el bloque de constitucionalidad respalde la labor periodística de emisión del contenido con el fin de prevenir el control previo o veto a la información de relevancia social. Sin embargo, esta prerrogativa tiene la consecuencia de que, posterior a este acto comunicativo, se pueda imponer responsabilidad civil, penal, constitucional o de cualquier orden en caso de que se demuestre un uso arbitrario por parte del medio periodístico, es decir, se evidencie que lo comunicado no es discurso de especial protección (Chocarro, 2017).

Sobre este punto, en caso de que un profesional del periodismo emplee obras fotográficas o audiovisuales de terceros, pero contenedoras de información de interés público, el operador judicial previo a determinar la existencia de responsabilidad ulterior del comunicador o su casa editorial debe examinar cuidadosamente las circunstancias del caso, pues, en el evento en el que se pretenda la eliminación de las imágenes fijas o en movimiento (cesar el acto de comunicación pública), debe tener en cuenta que si las obras artísticas hacen parte fundamental del discurso expresado, al operador judicial le es exigido por el derecho constitucional una alta carga argumentativa, probatoria, y superar un test de proporcionalidad para emitir una orden de supresión, pues esta decisión configura censura.

Respecto de lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia C-590- de 2005, ha indicado que “si una cuestión resulta simultáneamente de relevancia legal y constitucional resulta claro que el juez de la causa debe aplicar derecho constitucional”. En consecuencia, dado que la libertad de expresión, la prohibición de censura y las garantías de la libertad de prensa son derechos de rango constitucional, en el marco de una acción de responsabilidad extracontractual

incoada por el autor o titular derivado, al juez civil le será requerido aplicar las reglas y principios desarrollados por la jurisprudencia de la mencionada Alta Corte y las decisiones internacionales relacionadas con estos derechos humanos (Botero Marino, 2023; Botero Marino y Díaz Acosta, 2023).

Lo anterior no implica hacer apología al uso irrestricto de este tipo de creaciones artísticas o hacer nugatorio el derecho autoral, sino que es preciso que la doctrina revise los alcances del derecho de autor frente a las prerrogativas fundamentales de los periodistas, bajo el lente de la importancia del derecho a la información en el sostenimiento de la sociedad en general y de la democracia en particular. Solo de esta forma se pueden mitigar los actos de censura que puedan cometer los autores o titulares derivados.

## **2.1.2 Tensión entre el derecho de autor sobre obras propiedad de medios de comunicación versus libertad de información de otros medios periodísticos**

### **2.1.2.1 Fotografías o videos como simples elementos de noticias**

Las noticias son un conjunto de datos de la realidad con tal grado de interés para la sociedad que claman por ser divulgados. Estas no son objeto de protección por parte del derecho de autor, así lo indica el artículo 34 de la Ley 23 de 1982: “Será lícita la reproducción, distribución y comunicación al público de noticias u otras informaciones relativas a hechos o sucesos que hayan sido públicamente difundidos por la prensa o por la radiodifusión”. En el mismo sentido, el artículo 2 numeral 8 del Convenio de Berna indica: “La protección del presente convenio no se aplicará a las noticias del día o a los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa”.

La libre circulación de noticias, y no otorgar monopolio sobre la comunicación de sucesos de actualidad, es una prerrogativa que materializa la protección a la libertad de prensa, pues varios medios periodísticos pueden divulgar los mismos acontecimientos de la realidad, garantizando así una mayor audiencia y un alcance de esta mucho más rápido. Si fuera de otra forma, un solo ente privado podría gozar de exclusividad en la difusión de los hechos, generando un desmedro al derecho a la información, dado que menos perso-

nas tendrían acceso a datos vitales. Además, el no poder hacer libre mención de sucesos de actualidad impide que estas puedan ser debatidas, lo cual restringiría correlativamente la libertad de opinión de muchos periodistas.

No obstante, el hecho de que las noticias puedan ser divulgadas y reproducidas sin limitación no implica que una obra producida por un medio periodístico, tales como una fotografía o un audiovisual, sean objeto de uso irrestricto y sin autorización por parte de otros profesionales de la comunicación. En efecto, es preciso aclarar que el concepto puro y simple de noticia no es sinónimo de obra objeto de protección del derecho de autor. La noticia es una mera información sobre sucesos de la vida, mientras que una obra comporta un esfuerzo intelectual del ser humano para presentar esos sucesos de actualidad de forma original. Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la *Guía sobre los Tratados de Derecho de Autor y Conexos* (2003), advierte que

La mejor forma de interpretar el significado de la disposición del párrafo 8) es citar el informe de la Comisión Principal de la Conferencia de Revisión de Estocolmo de 1967. (...) el Convenio no protege la mera información sobre noticias del día o de sucesos diversos, debido a que ese material no posee los atributos requeridos para constituir una obra. (...) Por otra parte, los artículos de periodistas u otras obras “periodísticas” en los que se informa sobre noticias están protegidos en la medida en que sean obras literarias o artísticas. (p. 36)

En este sentido, en el entorno periodístico existe un colofón de imágenes fijas y audiovisuales que se encuentran dentro de la categoría de simples elementos contenedores de noticia, por lo tanto, su primera publicación no otorga ningún tipo de exclusividad, lo que deriva en que cualquier medio esté facultado para reproducirlos y comunicarlos a sus audiencias.

En este punto, los videos o imágenes de redes sociales que captan de forma fortuita sucesos de la vida cotidiana, las grabaciones de video-vigilancia, archivos de interrogatorios o llamadas generados en marco de investigaciones penales o las capturas de pantalla de con-

versaciones entre personajes públicos gozan en primera medida de una libre circulación, pese a que hayan sido difundidos en primicia por un medio periodístico. Esto tiene fundamento en el hecho de que ese tipo de elementos publicados no cumplen con el criterio de originalidad o individualidad, pues no expresan en sí mismas algún grado de inversión creativa o la impronta personal de un creador.

Sin perjuicio de lo anterior, ese tipo de imágenes fijas o en movimiento pueden ser parte de una obra editorial. En estos casos, otros medios noticiosos solo podrían estar legalmente habilitados para incluir como insumo aquellos elementos que no gozan de protección del derecho de autor con el fin de que sean parte de sus propias obras y, de esta manera, informar o hacer columnas de opinión para sus audiencias.

El acto de libre utilización de simples contenidos noticiosos materializa la libertad de expresión. Sin embargo, representa un desafío deontológico, especialmente en casos en los que la casa editorial destina presupuestos cuantiosos para recabar la información, además de en eventos en los que el periodista invirtió un gran esfuerzo y tiempo dedicado a investigar, incluso pudiendo haber puesto en riesgo su integridad física para lograr obtener en primicia los materiales.

A pesar de esto, otros portales noticiosos o agregadores digitales simplemente capturan los insumos para luego crear con ellos sus propias obras literarias, beneficiándose del trabajo ajeno, pues obtienen provecho económico bajo el abrigo del derecho a informar.

Sobre el particular, Sammy Ketz (2018), en una tribuna firmada por 103 periodistas y editores de 27 países de Europa, indica:

Hoy en día hay, que tener chalecos antibalas, cascos, vehículos blindados, a veces guardaespaldas para evitar ser secuestrados y estar seguros. ¿Quién paga esos gastos? Los medios, y eso es caro.

Sin embargo, los medios que producen contenidos y que envían a sus periodistas a arriesgar sus vidas para garantizar una información fiable, pluralista y completa a un coste cada vez más elevado no son los que se benefician de ello. Son las plataformas que se sirven del contenido sin pagar. Es como si estuvieras trabajando, pero que sea una tercera persona quien recoge descaradamente y a la vista de todos los frutos de tu trabajo.

Si desde un punto de vista moral esto es injustificable, desde el punto de vista de la democracia lo es aún más. (p. 1)<sup>12</sup>

Con respecto a esta problemática, la Unión Europea, a través del artículo 15 de la Directiva (UE) 2019/790, creó un derecho conexo para las casas periodísticas que les permite autorizar o prohibir la reproducción o puesta a disposición de sus publicaciones en línea por parte de prestadores de servicios de la sociedad de la información. Esta prerrogativa, según Sánchez (2019), “también puede incluir otras obras o prestaciones (en particular, fotografías y vídeos)” (p. 172). Por lo anterior, esta facultad deriva en que se requiera de una licencia de los medios editores, lo cual les facilita el retorno de lo invertido en la construcción y recaudo de información de la nota de prensa.

El ordenamiento jurídico aplicable a Colombia, incluyendo el régimen de la Comunidad Andina, aún no contiene disposiciones similares a un derecho conexo para los editores de prensa. Ciertamente, en esta latitud, es necesario que se confeccione una normativa orientada a compensar los esfuerzos humanos, operativos y financieros de los medios de comunicación en el recaudo de elementos para sus publicaciones periodísticas en primicia.

Lo anterior, en aras de retribuir el riesgo humano al que se someten los periodistas y su cuerpo técnico en la obtención de materiales de impacto para los intereses de la sociedad, por ejemplo, aquellas informaciones resguardadas como secreto estatal o que ejercen un control político, cubrimientos de desastres naturales, guerras o actos de corrupción, por enunciar algunos.

---

12 Traducción propia. La cita original indica: “Aujourd’hui, il faut des gilets pare-balles, des casques, des voitures blindées, parfois des gardes du corps pour éviter d’être enlevés, des assurances. Qui paie de telles dépenses? Les médias et cela est onéreux. Or les médias qui produisent les contenus et qui envoient leurs journalistes risquer leur vie pour assurer une information fiable, pluraliste et complète, pour un coût de plus en plus élevé ne sont pas ceux qui en tirent les bénéfices. Ce sont des plateformes qui se servent sans payer. C’est comme si vous travailliez mais qu’une tierce personne récoltait sans vergogne et à l’œil le fruit de votre travail. Si du point de vue moral c’est injustifiable, du point de vue de la démocratie ça l’est encore plus”.

Una legislación de este calibre debe obligar a los portales de noticias u otros comunicadores que se benefician de la información, fotografías y videos (que no cumplen con los criterios para ser objeto de protección vía derecho de autor) a, por lo menos, darle crédito a la casa editorial y/o periodista quien por su cuenta, riesgo e iniciativa efectuó el recaudo de la evidencia o información que sirvió de insumo para crear la nueva publicación. En la actualidad, hay medios que, en virtud de las excepciones o limitaciones de la norma autoral, disfrutan del trabajo ajeno y conscientemente omiten indicar quién llevó a cabo la investigación, aspecto al que no están obligados, pues estratégicamente no efectúan citas textuales de la publicación original, sino que buscan al máximo crear sus propias obras a partir del material recolectado por la casa editorial que dio la primicia (Díaz Noci, 2023; Reyes Olmedo, 2018). Esta conducta hace nugatorio el esfuerzo económico y humano de los conglomerados periodísticos en la obtención de información (Díaz Noci, 2021).

### **2.1.2.2 Del material fotográfico y audiovisual a las obras artísticas de medios de comunicación**

Pese a que ciertas imágenes fijas o en movimiento que son insumos para publicaciones de la prensa no son susceptibles de ser protegidas por la legislación autoral, ciertas fotografías y videos en sí mismos pueden cumplir con los criterios para ser considerados como obras artísticas. Por lo tanto, el medio de comunicación que las creó ostenta los derechos exclusivos de prohibir que cualquier tercero (incluyendo a otras casas editoriales) pueda reproducirlos o comunicarlos al público. En este punto, entran en tensión los derechos de autor del periodista creador de las obras y los titulares derivados versus la libertad de información de portales noticiosos que quieran usarlas.

Para intentar mitigar este confrontamiento, las imágenes fijas que fueron emitidas por algún medio de comunicación tienen una limitación al derecho de autor descrita en el artículo 33 de la Ley 23 de 1982, así

Pueden ser reconocidas<sup>13</sup> cualquier título, fotografía ilustración y comentario relativo a acontecimiento de actualidad, publicados por la prensa o difundidos por la radio o la televisión, si ello no hubiere sido expresamente prohibido.

Sin embargo, esta disposición legal resulta más que insuficiente para disipar la confrontación entre los derechos antes mencionados, pues, en primer lugar, el texto indica que se autoriza la reproducción, pero deja de lado la distribución o comunicación pública, facultades necesarias para garantizar la circulación de las fotografías. Por lo anterior, en virtud del principio del *in dubio pro autore*, contenido en el artículo 257 de la ley autoral colombiana, se deberá aplicar la interpretación más beneficiosa para el autor, obligando a que se deba negociar con el creador los demás derechos que no fueron descritos en esa norma.

En segunda instancia, ese artículo se refiere a medios convencionales como organismos de radiodifusión y prensa. Respecto de este último término, no es claro si con la palabra “prensa” se refirió solamente al medio impreso, al conjunto de periodistas o a las publicaciones periódicas.<sup>14</sup> Esto permite concluir que existe un defecto léxico en ese apartado legal, que deja en duda la posibilidad de que los medios de noticias digitales puedan hacer uso de esta limitación.

En tercer lugar, el texto reseñado no incluyó las obras audiovisuales, pese a que estas representan un insumo necesario para la propagación de información noticiosa o para la elaboración de comentarios u opiniones de actualidad.

En cuarto término, en la norma estudiada se indica: “Si ello no hubiere sido expresamente prohibido”. No obstante, no especifica de qué forma debe manifestarse la proscripción. De suerte que ésta puede darse en formas informales como la verbal, la cual no garantiza la

---

13 Según Monroy (2021), “existe un error en el texto oficial de la ley 23 de 1982 donde dice ‘reconocidas’ en el artículo 33, deberá entenderse como ‘reproducidos’” (p. 127).

14 La palabra “prensa”, en el diccionario de la Real Academia Española, acoge las siguientes definiciones: “f. Conjunto o generalidad de las publicaciones periódicas y especialmente las diarias. || f. Conjunto de personas dedicadas al periodismo”.

publicidad frente a terceros. Luego, quien quiera beneficiarse de esta limitación, debe indagar directamente al titular para no cometer una infracción del derecho de autor.

A lo anterior se suma que la gran mayoría de portales digitales de noticias (usualmente en el *footer*<sup>15</sup>), tienen leyendas como: “Todos los derechos reservados”, “prohibida su reproducción total o parcial”. Estas frases deben entenderse como una manifestación de impedimento para hacer efectiva la excepción autoral examinada. Por lo que, de consuno, el artículo 33 es una disposición legal obsoleta y prácticamente inútil desde su concepción, que además no comporta ser una herramienta real para ejercer la libertad de información en el marco del derecho autoral. En consecuencia, esta norma clama por ser modificada para incorporar a las obras fotográficas y audiovisuales producidas por los medios de comunicación digital y, además, para superar los defectos mencionados en los párrafos anteriores.

### **2.1.2.3 No prevalencia del derecho a la libertad de expresión de un medio de comunicación frente al derecho de autor de otra casa periodística**

Como se indicó en el acápite inicial, en la jurisprudencia colombiana se ha esgrimido la presunción de prevalencia de la libertad de expresión cuando entra en confrontación con cualquier otra prerrogativa, incluso de rango *ius-fundamental*. A la sazón de lo expuesto, teniendo en cuenta que no existe una limitación al derecho de autor que regule o permita a un medio periodístico, el uso de fotografías o videos publicados por otro medio de comunicación, es preciso cuestionar si es posible aplicar la presunción de preponderación del derecho a la libertad de expresión frente al derecho de autor, particularmente para el caso en que las imágenes fijas o en movimiento estén configuradas bajo el factor subjetivo (información de un personaje público) y el factor material (información relevante para la sociedad).

Para lograr decantar lo anterior, es preciso indicar que el hecho de que se habilite que un medio de comunicación reproduzca, distribuya o comunique al público una obra fotográfica o audiovisual

---

15 Hace referencia a la parte inferior de una página web.

creada por otra casa editorial sin una autorización explícita de ésta implica, a primera vista, una restricción a los derechos patrimoniales de autor de los titulares.

Sobre el particular, la misma Corte Constitucional, en sentencia C-276 de 1996, ha indicado que “no tienen más excepciones que las establecidas por la ley, pues las limitaciones han de ser específicas y taxativas”. En contraste, en la interpretación prejudicial proceso 355-IP-2021, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) precisa que la Decisión Andina 351 en el capítulo VII enuncia, “de manera no taxativa, una serie de limitaciones y excepciones libres y gratuitas al derecho de autor”, lo cual habilita a que existan en las legislaciones nacionales limitaciones adicionales (Monroy, 2009).

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley 23 de 1982 no contempla una excepción expresa que permita invocar la libertad de información habilitándole el uso de los derechos de reproducción, distribución o comunicación pública de obras fotográficas o audiovisuales de las casas periodísticas. En esa medida, tal y como lo indica Lipszyc (2017): “Como el derecho de autor es reconocido con carácter genérico, las limitaciones se deben interpretar y aplicar de forma restrictiva” (p. 220). En ese sentido, la tensión desde un punto de vista civil sería resuelta indicando que, para la utilización, se requiere licencia expresa del titular.

No obstante, es preciso traer a colación lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005: “Si una cuestión resulta ser simultáneamente de relevancia legal y constitucional, resulta claro que el juez de la causa debe aplicar el derecho constitucional”, esto, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 de la carta política colombiana.

En este sentido, es indispensable tener en cuenta que no se propone el estudio de fotografías o audiovisuales que quieran ser empleados con un fin cosmético o de ambientación, en cuyo caso es innegable que no existe una relevancia constitucional, en tanto las imágenes fijas o en movimiento pretendidas pueden ser reemplazables por cualquier otra y, en esa medida, es exigible una licencia por parte de la casa editorial titular de estas.

Se esgrime entonces casos únicos en los que las obras artísticas contengan información de interés público. En esa medida, este artí-

culo propone que, en esos eventos, los jueces deben indagar a profundidad las raíces que motivan la utilización y determinar si la conducta del medio de comunicación buscaba superar una afectación inminente a la libertad de información.

En sucesión, debe tenerse en cuenta que las fotografías y audiovisuales con contenido de interés público en principio podrían justificar la prevalencia de la libertad de expresión. No obstante, esta tesis puede tener cabida en caso de que dichas obras no hayan sido previamente difundidas y, por ello, huelgue la necesidad de la nación de conocerlas, pero en esta situación planteada hay un medio de comunicación que las ha expuesto, luego, no habría una afectación a la libertad de información.

Asimismo, al revisar el bloque de constitucionalidad en el artículo 13 de la Sección 1, del título II, Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de los acuerdos sobre los ADPIC, se indica que pueden establecerse limitaciones o excepciones a los derechos autorales siempre que “no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos”.

Sobre estos presupuestos, la interpretación prejudicial del TJCA 355-IP-2021 ha indicado que, por un lado, “la normal explotación de una obra implica la autorización o no del uso de una obra, y si lo hacen, tienen derecho a una contraprestación” (p. 13). Sobre este particular, es usual que los medios de comunicación efectúen acuerdos pecuniarios para que sus fotografías y videos sean incluidos en obras de otras casas periodísticas. Por lo que, en el evento en el que las imágenes fijas o en movimiento sean utilizadas sin autorización del titular, se le ocasiona un detrimento directo a sus intereses legítimos, en tanto que se mengua la remuneración habitual que recibe por esa actividad, y correlativamente puede disminuir la tasa de alcance de su propia audiencia.

Esta posición incluso es compartida por la doctrina del *faire use*, pues, en abstracto, la normal explotación de la obra es un criterio para determinar si un uso es justo o no. En este sentido, se ha esgrimido que admitir el uso irrestricto, por ejemplo, de fotografías capturadas por personas dedicadas a licenciarlas a centros de noticias

los “dejaría efectivamente sin trabajo” (p. 1),<sup>16</sup> tal como lo indicó el Distrito Sur de Nueva York en el caso de *BWP Media USA, Inc. contra Gossip Cop Media, Inc.* (2016). Por lo anterior, según la citada jurisprudencia, quedaría también descartado el uso sin licencia de obras “únicamente para presentar el contenido (...) con fines comerciales, o usarla para las mismas razones por la que fue creada” (p. 1).<sup>17</sup>

De consuno, no es lo mismo, por ejemplo, que unas fotografías capturadas por un contratista del Estado (en las que se exhibe la remodelación de una propiedad de un servidor público) sean empleadas por un medio de comunicación como soporte de una denuncia de desviación irregular de dineros a manos de un funcionario estatal a que un medio de comunicación pretenda republicar fotografías efectuadas por otro medio competidor sobre, por ejemplo, disturbios. En el primer caso, quien captura las obras fotográficas no concurre en la misma actividad que el centro de noticias, pues se trata de un contratista del Gobierno. Además, las imágenes al momento de la creación tuvieron la finalidad de mostrarle al servidor el trabajo civil terminado y, por lo tanto, el objetivo de estas obras no era licenciarlas a la prensa o para incorporarlas a bancos de imágenes por suscripción.

En contraste, en el segundo caso expuesto, ambos sujetos sí participan del mismo sector y, además, el material se usa para fines exactamente idénticos para los que fue creado. Entonces, se puede ver que hay un quebrantamiento directo a la normal explotación de la obra y un perjuicio injustificado a la casa periodística titular de los derechos, el cual no se cimenta en la necesidad de protección del derecho a la libertad de información.

Por las razones expuestas, ha de claudicar la hipótesis de primacía de la libertad de expresión respecto del uso de obras fotográficas y audiovisuales creadas por un medio de comunicación, pese a que

---

16 Traducción propia. En el original: “Were it otherwise, photojournalists would be unable to license photos, and would effectively be out of a job”.

17 Traducción propia. En el original: “it is not fair to ‘use [...] an image solely to present the content of that image, in a commercial capacity, or to otherwise use it for the exact reason it was created”.

contengan información de interés público, salvo que el portal de noticias que pretenda su utilización logre esgrimir circunstancias *sui generis* que ponen en peligro grave la libertad de acceso a la información, tales como: i) el carácter único e irremplazable de las obras artísticas; ii) una urgencia manifiesta de la sociedad de conocer la información contenida en ese material protegido por el derecho de autor; y además iii) que se pruebe que su titular no posee la infraestructura para alcanzar a la audiencia con la rapidez con la que las circunstancias sociales lo demandan. Estas situaciones en conjunto deberían ser analizadas por el operador judicial en un proceso ulterior de responsabilidad, como se expuso en acápites anteriores de este artículo.

## 2.2 Tensión entre la libertad de información y el derecho moral sobre obras inéditas

La Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 11 indica que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio y correspondencia”. Con relación a lo anterior, la Carta Política de Colombia indica en el artículo 15: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”.

Una fotografía o video están asociados al derecho a la intimidad en dos vías: por su contenido (sujeto) y por el derecho moral de inédito (objeto). La primera implica que las obras artísticas capturen información que hace parte del fuero personal o familiar de alguien; en esa medida, el autor debió solicitar consentimiento para recoger esas situaciones en su creación. En segundo lugar, se encuentran aquellas imágenes fijas o en movimiento que contienen actos que pueden ser públicos y, aun así, las creaciones son protegidas bajo el derecho a la intimidad gracias al derecho moral de autor denominado “inédito”, respecto del cual “el Estado concreta su acción, garantizando el derecho que le asiste al titular de divulgar su obra o mantenerla en la esfera de su intimidad”.<sup>18</sup>

---

18 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-276 de 1996.

Así las cosas, pese a que es un derecho inalienable, imprescriptible e inembargable reservar una creación intelectual para un entorno privado, es posible desde un punto de vista dogmático que una obra contenga información con relevancia noticiosa y, por lo tanto, con mérito de que sea conocida por la sociedad. Luego, teniendo en cuenta que el derecho moral de inédito y la libertad de información entran en tensión, cabe aplicar, en principio, el supuesto legal que le da una presunción de prevalencia a ésta última, dando como resultado la habilitación para que el periodista supere la decisión del autor y comunique al público la obra.

No obstante, al enfrentarse a una presunción, esta puede ser rebatible. Para tal fin, es posible aplicar los criterios generales desarrollados en acápite anterior, pues estos permiten resolver casos de confrontamiento entre los derechos a la privacidad y la libertad de expresión. En este sentido, para refutar la hipótesis de prevalencia, se debe demostrar que la información contenida en las obras fotográficas o audiovisuales no cumple con los criterios del factor subjetivo, esto es, que la información capturada no es de un funcionario o personaje público en ejercicio de sus funciones, o se debe evidenciar que tampoco se satisface el factor objetivo, es decir, que en las obras artísticas no se imprime contenido de interés público.

De no satisfacer los criterios antes mencionados, quien ejerce el periodismo o su medio de comunicación será acreedor de responsabilidades ulteriores por la violación al derecho moral de inédito. En contraste, si las obras divulgadas cumplen con los factores objetivo y subjetivo, el periodista estaría en la hipótesis de prevalencia del derecho a la información sobre el moral de inédito y su actuación de difusión sería válida.

Sin perjuicio de lo anterior, existe otro factor empleado para resolver la tensión entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, el cual se extrae de la sentencia T-339-22 de la Corte Constitucional Colombiana, que indica:

El exhibir fotografías íntimas de otra persona, de las cuales alguien se ha apropiado indebidamente, es una conducta que tiene la capacidad de afectar, de manera evidente y manifiesta, varios derechos fundamentales de la persona que aparece en las fotografías.

La forma en cómo se obtuvo la información es vital para determinar la prevalencia de la libertad de expresión, pues el hecho de que sea recaudada de forma lícita a manos del periodista trae como consecuencia que se brinde protección reforzada a la divulgación. A la luz de este postulado, en la tensión entre estos derechos resulta necesario determinar si el profesional del periodismo o el medio de comunicación pudo obtener la obra fotográfica o video a través de medios ilegítimos o ilegales —como la violación a sistemas de seguridad o el hurto— supuestos sobre los cuales no se podrá erigir la preponderancia de la libertad de información sobre el derecho de autor, aun si se trata de contenido interés público.

De consuno, sobre la ilicitud en la obtención de la información, es preciso señalar que el reproche constitucional se da cuando es el periodista o el medio quienes ejecutaron actos directos y determinados ordenando o participando del acto malicioso. Lo anterior deriva en que

Si la información se obtuvo de manera ilícita, pero el periodista no participó de la ilicitud y la recibió de la fuente, siendo dicha información de interés público, quien debe responder por tal ilegalidad es el tercero que actuó ilícitamente y no el periodista. (Botero Marino y Niño Forero, 2023, p. 31)

Ejemplo de esta tesis es la relacionada con información secreta del Gobierno, pues la jurisprudencia colombiana y los estándares internacionales han indicado que son los funcionarios y entidades del Estado los llamados a resguardar este tipo de datos. De ahí que en la sentencia de la Corte Constitucional SU-274 de 2019 se cite el Informe Anual de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicando:

Otros individuos, incluidos los periodistas y representantes de la sociedad civil, no deberán estar nunca sujetos a sanciones por la mera publicación o ulterior divulgación de esta información, independientemente de si ha sido filtrada o no, a no ser que cometan fraude u otro delito para obtener la información.

Bajo estas premisas, si una fuente hace entrega de obras fotográficas o audiovisuales con información de interés público a un medio de comunicación o periodista, estos últimos no debiesen ser responsables de vulnerar el derecho de inédito por divulgar estas creaciones. Quien sustrajo estos elementos del fuero íntimo del autor o de reservorios confidenciales del estado es el único llamado a responder por los detrimentos causados.

Sin embargo, esta posición representa un reto jurídico, y es que, si siguiendo esta tesis, el medio o el profesional del periodismo no responden por actos sobre el derecho de inédito en las circunstancias anteriormente descritas, cuando el autor busque una indemnización, además de demostrar una intromisión inexcusable a su fuero íntimo, le será preciso conocer la fuente que entregó la obra para perseguir de él un resarcimiento.

No obstante, una de las principales prerrogativas constitucionales al ejercicio periodístico es el derecho a no dar a conocer la identidad de las fuentes. Este punto es recogido por la CIDH en la interpretación del principio octavo de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (2000), cuando indica que salvaguardar el secreto sobre quien entrega la información es vital para asegurar su recepción, por ello reseña la obra de Carrillo (1993), agregando que “se trata de dar garantías jurídicas que aseguren su anonimato y evitar las posibles represalias que pueda derivar después de haber revelado una información” (p. 170).

En este sentido, el autor que quiera perseguir la indemnización por la afectación de su derecho de inédito encontraría casi imposible obtener un fallo, porque para poder iniciar un proceso civil en Colombia debe identificar al demandado y, además, probar que esa parte pasiva de la *litis* fue quien cometió la intromisión injustificada a su intimidad, extrayendo las creaciones. En estos escenarios, la prueba fehaciente estaría a discreción del profesional del periodismo, pues sería el único con la capacidad de indicar o confesar quién le entregó la obra.

### **2.2.1 Tensión entre la libertad de expresión e información frente a obras audiovisuales o fotográficas que incluyan la imagen de menores de edad**

Indica el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

En este artículo se ha reiterado que, en la legislación nacional e internacional, la libertad de expresión tiene, en principio, una primacía cuando entra en conflicto con otros derechos, incluyendo los de autor. Sin embargo, cuando una obra fotográfica o audiovisual captura la imagen de un menor, puede existir un interés legítimo en oponerse a su divulgación, bien sea porque pese al carácter noticioso se puede causar una afectación directa a la psicología del niño o se comuniquen aspectos de su esfera privada. Todo lo anterior, pese a que el titular de los derechos patrimoniales haya permitido la publicación, acredite haber obtenido la autorización de fijación de la imagen y/o se trate de un tema de interés público.

Desde esta perspectiva, cabe resaltar que el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño indica:

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. (Organización de las Naciones Unidas, 1989, p. 10)

Lo anterior implica que, en caso de un litigio entre el derecho de expresión y el derecho a la propia imagen de un niño, los jueces tiendan a sopesar la prevalencia de estos últimos. Por ello, se impone una carga a las casas editoriales y autores para que, en casos en los que entre en tensión la necesidad de comunicar una información, lo cual incluye la comunicación o puesta a disposición al público de obras en las que estén inmersos estos sujetos constitucionales, se debe atender al interés superior de los menores.

De contera, según la jurisprudencia colombiana, existen situaciones en las que un medio periodístico debe efectuar esas ponderaciones para garantizar la protección especial de los niños. En ese contexto, la Corte Constitucional en sentencia T-610 de 2019 indica que

(...) los medios de comunicación tienen la obligación de proteger la imagen y la identidad de los de los niños y niñas, respetar su identidad y evitar los posibles riesgos que pueda entrañar su mención pública frente a terceros. Así, en los casos en que la noticia pueda llegar a ser dolorosa para el menor de edad, afecte su dignidad o pueda producirle algún perjuicio, no se deben dar datos de su entorno que permitan su plena identificación.

Así las cosas, en los eventos en los que exista información de interés público relacionada con un menor y que esté alojada en imágenes fijas o en movimiento, las casas periodísticas pueden intervenir dichas obras artísticas con el fin de salvaguardar la honra o la identidad de los niños, a través por ejemplo la utilización de *blur*<sup>19</sup> en el rostro o en aspectos de la fotografía o video que puedan dar datos que permitan su identificación.

Autocensurar aspectos de la fotografía o el video implican actos de transformación o alteración a la integridad de estos elementos, por lo que, de forma general, debe tenerse la autorización del autor para tal fin. Sin embargo, como se explicó en acápite anteriores, tratándose de un asunto de interés público (casos de maltrato, violencia escolar, reclutamiento para bandas armadas, comisión de actividades criminales, desplazamiento o discriminación de estos, entre otros), cabe preguntarse si es posible aplicar la hipótesis de prevalencia de la libertad de expresión sobre el derecho patrimonial, teniendo en cuenta que se busca proteger el interés legítimo de la sociedad de conocer la información alojada en esas creaciones y, correlativamente, proteger el interés superior del menor a no exponer datos que lo hagan identificable, o de procurar la denuncia de hechos que permitan impulsar la acción de las autoridades estatales en beneficio del niño.

Por esta vía, huelga cuestionarse si la prevalencia de la libertad de expresión e información vital para la sociedad o la necesidad de hacer prevalente los derechos del niño pueden superar o justificar que

---

19 El *blur* o “desenfoque” es un término acuñado para el desvanecimiento, disminución de la calidad en una parte o partes en una imagen, de modo que parte de ella parece censurada o no es nítida.

los actos de intervención con *blur* en las obras artísticas deriven en alterar la integridad de la obra.

### **3. Desafíos sobre el derecho moral de paternidad y la libertad de circulación de información**

Durante las últimas décadas, la prensa escrita ha sufrido la transmutación del papel a configurar noticias en soportes digitales divulgados por internet, lo cual ha repercutido en que la concepción de “periódico” como obra univoca o compilada en una edición diaria le dé paso a la necesidad editorial de garantizar la creación continua de contenido que se actualiza de forma constante y en tiempo real (Irigaray, 2015; Sánchez Aristi, 2019).

La inmediatez con la que se crean y deben divulgarse los sucesos de actualidad obligan a las casas editoriales a buscar formas eficientes que les permitan cumplir con esos propósitos (Rosique Cedillo y Barranquero Carretero, 2015). En lo tocante a las obras periodísticas, es un canon emplear fotografías y videos para varios fines (Parra y Cela, 2016; Irigaray, 2015).

Cuando se requiere material visual de apoyo ambiental o para reforzar el contenido de un artículo, una imagen fija o en movimiento, puede cumplir la función de presentar más información de forma condensada, lo que implica otorgarle al potencial lector un contexto de lo que se trata el artículo, e incluso reforzar una síntesis de la temática sin tener que saturarlo con palabras (Irigaray, 2015).

Estos apoyos ambientales o cosméticos usualmente son tomados de reservorios propios de información, esto es, obras fotográficas o piezas audiovisuales genéricas tomadas por el mismo medio de comunicación (Codina, 2011). Desde esta perspectiva, es sencillo para el portal periodístico respetar el derecho moral de paternidad, pues ellos mismos son quienes llevan el inventario de autores.

Sin embargo, también pueden obtener ese tipo de material a través de empresas que se dedican al licenciamiento de contenido multimedia (también conocidos como “bancos”); en este sentido, se paga un único valor anual o mensual a cambio de cierta cantidad de imágenes fijas, en movimiento o fonogramas (Andreu-Sánchez y Martín-Pascual, 2020; Codina, 2011). En este último caso, es un es-

tándar de la industria que los licenciantes indiquen el nombre de los autores en cada pieza de su catálogo, lo cual hace más fácil para los medios periodísticos cumplir con la obligación de mencionar con la publicación de la obra el nombre del creador, tal como es informado en los créditos; un deber que, aunque normativo, también es comúnmente incluido en los contratos de licencia.

### **3.1 Inmediatez en la circulación de información y videos o fotografías entregadas por terceros.**

Una casa editorial no siempre puede obtener recursos multimedia de licenciantes con buenas prácticas del derecho de autor, sino que, en cumplimiento de los fines sociales atribuidos por la constitución, la labor periodística tiene la garantía de obtener recursos informativos de múltiples orígenes.

En efecto, el trabajo de los medios no solo se limita a ejercer la divulgación de sucesos de actualidad. Su relevancia en el sistema democrático lo reviste también de la responsabilidad de ejercer control del poder político, la función pública o violaciones a derechos humanos, por lo que, en caso de exponer o investigar una denuncia relacionada con estas materias —por ejemplo, corrupción—, un periodista puede recibir material fotográfico o audiovisual tan especializado que no lo encontraría en bancos multimedia, más bien lo común es que sean entregados por terceros que no pertenecen a la industria y, por lo tanto, no estén habituados al ejercicio de las leyes autorales.

Es en este punto en el que se encuentran varios desafíos, uno de ellos es que la fuente que entrega las imágenes fijas o en movimiento puede no ser quien las creó y, por lo tanto, desconoce u omite el nombre del autor de las obras. Bajo esta perspectiva, el profesional del periodismo, al estar inmerso en situaciones sensibles en las que puede ponerse en peligro otros derechos como la integridad física o la vida de la fuente, no puede exigirle a ésta solemnidades como la firma de un documento en el que se comprometa mantener indemne al profesional o a su casa editorial por infracciones al derecho de autor o le entregue un inventario de los nombres de los autores de las obras entregadas, so pena de abstenerse a recibir contenido. Exi-

girle esto implicaría quebrantar el derecho constitucional al secreto profesional del periodista.

Además, dada la urgencia con la que se requiere la publicación de noticias sobre control al poder político, y teniendo en cuenta los riesgos a la vida, integridad o seguridad del comunicador o su fuente, e incluso reconociendo las restricciones de acceso a lugares de donde se extrajeron las imágenes fijas o en movimiento, no es viable imponerle la carga al periodista de perseguir el nombre de los autores de las obras. Exigirles a estos profesionales efectuar estas diligencias lesionaría gravemente la libertad de información y prensa, pues se paralizaría la labor investigativa de los medios de comunicación al no poder publicar una obra artística ligada a contenido de interés público sin tener la posibilidad material o técnica de recabar el nombre de los autores.

Así las cosas, el comunicador, al aceptar estos materiales, debe tomar la decisión de publicar o no las imágenes fijas o en movimiento sin indicar el nombre del autor. Como consecuencia, él o su casa editorial deben escoger asumir o no el riesgo de enfrentar responsabilidades civiles posteriores, teniendo en cuenta que en la jurisprudencia colombiana “el utilizador siempre debe hacer mención al autor de la obra”<sup>20</sup> y, en caso de no hacerlo, “la infracción a un derecho moral supone un daño extra patrimonial”<sup>21</sup> a ser resarcido.

Sobre el particular, es imprescindible traer a colación que el artículo 20 de la Carta Política de Colombia indica que la sociedad tiene derecho a “(...) recibir información veraz e imparcial”, por lo que es un canon de los medios de comunicación obedecer esos requisitos para ver su discurso protegido. Respecto de la carga de veracidad, Botero Marino y Niño Forero (2023) indican que “hace referencia a enunciados de hechos susceptibles de ser verificados y no a las opiniones o juicios de valor” (p. 28), de ahí que la Corte Constitucional colombiana, en sentencia T-454 de 2022, advierta que a los medios

---

20 Dirección Nacional de Derecho de Autor. (2021). Sentencia del 8 de julio de 2021 radicado 2019-56302. Fallador Carlos Andrés Corredor Blanco. Ver página 14.

21 Dirección Nacional de Derecho de Autor. (2018b). Sentencia del 5 de septiembre de 2018 proceso: 1-2017-67118. Fallador Carlos Andrés Corredor Blanco. Ver página 17.

de comunicación en virtud de su obligación de emitir información veraz “solo se les exige que sea lo suficientemente diligente para sustentar fácticamente sus afirmaciones”.

Por lo anterior, es lógico que los periodistas o sus casas editoriales, al transmitir sus denuncias, requieran publicar las fotografías, videos u otras obras artísticas entregadas por sus fuentes pese a que desconozcan el nombre de los autores, pues de esta forma dotan de credibilidad a su relato y cumplen con la carga constitucional de veracidad. Bajo esta premisa, es claro que, aunque existe una necesidad técnica de publicar el material entregado, también se halla la posibilidad de que la casa editorial enfrente procesos judiciales por la omisión del nombre de los autores.

De contera, el derecho constitucional internacional en jurisprudencia ha alertado sobre los efectos de intimidación que se generan al imponer sanciones civiles desmedidas contra medios de comunicación y periodistas. Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 29 de noviembre de 2011, ha expresado que

(...) el temor a una sanción civil desproporcionada puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibitor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia o, como en el presente caso, publica información sobre un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público. (p. 25)

De consuno, el operador judicial, para establecer un posible juicio de responsabilidad ulterior, deberá tener en cuenta que el sujeto pasivo está cumpliendo con un deber supraconstitucional de control al poder político, además, no se trata de imágenes fijas o en movimiento que cumplen fines meramente cosméticos, sino que contienen información de interés público y que son divulgadas para permitir que la sociedad tenga elementos de autenticidad respecto de lo descrito en la denuncia. Estos supuestos, de hecho, deben permitirle al juez escoger una medida proporcional de resarcimiento al derecho

moral de paternidad como la simple comunicación del nombre del autor en el material publicado. De otra forma, la judicatura estaría creando un entorno favorable para la autocensura.

Por lo anterior, en ejercicio de la responsabilidad social de los medios de comunicación, se hace indispensable que las casas periodísticas cuenten con mecanismos o procesos internos que le permitan garantizar la reivindicación del derecho moral de paternidad. Desde esta perspectiva, en el presente artículo se propone como posible solución la adopción de una sigla —como API (autor pendiente por identificar)— que acompañe las obras artísticas con información de interés público y que fueron entregadas de forma legítima por parte de un tercero que no informa el nombre del autor. Del mismo modo, los portales noticiosos, en las políticas de uso web, pueden informar la dirección o espacios dispuestos por el medio para que los creadores puedan reivindicar su paternidad de forma expedita y sencilla.

### **3.1.1 Tensión entre el derecho de paternidad y el derecho de rectificación de información ante medios de comunicación**

Indica el numeral primero del artículo 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos:

Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

La rectificación ante medios de comunicación es un mecanismo legal y prerrogativa mediante la cual se garantizan los deberes de los periodistas de emitir información veraz e imparcial. En sentencia SU-292 de 2019, la Corte Constitucional de Colombia indica que este derecho

conlleva la obligación de que quien haya difundido la información inexacta o errónea de corregir la falta con un despliegue equitativo [y del mismo modo] busca reparar tanto el derecho individual

trasgredido como el derecho colectivo a ser informado de forma veraz e imparcial.

Desde esta perspectiva, en la publicación de cualquier contenido, incluyendo imágenes fijas o en movimiento, existe un riesgo de falsa atribución de la paternidad de una obra. Esta situación se puede dar en varios escenarios; el primero, una empresa que se dedica al licenciamiento de contenido multimedia (“bancos”), al momento de compra de la licencia, les informa a los licenciarios un nombre incorrecto en la casilla de autor. En segundo término, las fuentes de información que les entregan a los comunicadores, obras con carácter noticioso o de interés público pueden haber indicado de forma equivocada el nombre del creador o esta fuente pudo haberlo suplantado. En estos eventos la casa periodística es inducida a error y, en consecuencia, emite datos incorrectos.

En relación con la difusión inexacta del nombre de un autor, el verdadero creador puede ejercer la reivindicación de su paternidad mediante la solicitud de rectificación, dado que se cumplen los presupuestos legales para tal fin, a saber: i) se incoa frente a información y no ante un contenido de opinión; ii) se causa un detrimento a un derecho *ius* fundamental, esto es, el moral de paternidad; y iii) se trata de datos falsos o erróneos (Botero Marino y Díaz Acosta, 2023).

Sobre este punto, es preciso resaltar que, aunque la reivindicación de la autoría es un derecho de rango constitucional, en caso de pretenderse el amparo a través del recurso sencillo y rápido del que trata el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos —que para el caso colombiano es la acción de tutela—, el demandante no puede acudir de forma directa a la justicia tutelar cuando se trata de un medio periodístico o de una persona dedicada a la emisión de información, pues el artículo 42, numeral 7 del Decreto 2591 de 1991 indica:

cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.

A la sazón, el autor debe —de forma previa y directa— acudir a la casa editorial que emitió la información errónea solicitando sea corregida, so pena de que la acción iniciada se torne improcedente, tal y como lo esgrime la Corte Constitucional de Colombia en sentencia T-004 de 2022:

Así, solo en caso de que hecha la correcta solicitud de rectificación esta se hubiere negado, hecho de forma inequitativa o simplemente no fuera atendida, será procedente el análisis de fondo sobre la violación de los derechos (...). De lo contrario, deberá declararse la improcedencia.

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, según la jurisprudencia constitucional, existen dos tipos de aseveraciones. Por un lado, aquellas que son vagas e indefinidas, las cuales implican que el medio de comunicación tiene la carga de probar su posición negativa a rectificar. Por otro lado, se encuentran las aseveraciones asertivas, esto es, información presentada de forma clara y determinada, en este caso, “La persona afectada debe presentar pruebas que sustenten su solicitud”.<sup>22</sup> En consecuencia, la exigencia probatoria respecto de los supuestos a corregir recae sobre el solicitante de la rectificación y no sobre el periodista o su casa editorial.

En vista de lo anterior, al momento de reivindicar la paternidad ante un medio de comunicación en tanto que un nombre es un dato delimitado y preciso, le será exigible a quien eleva la solicitud de rectificación que presente pruebas que confirmen la autoría reclamada, de modo que el emisor de la información tenga “la oportunidad de contrastar y verificar por sí mismo si las aseveraciones de quien solicita la rectificación son ciertas o, por el contrario, si se mantiene en el contenido de la información por él difundida”.<sup>23</sup>

Sin perjuicio de lo mencionado, es preciso indicar que la necesidad de prueba de autoría para llevar a cabo una rectificación de la paternidad de un creador entra en tensión con la garantía de protección de los derechos autorales sin necesidad de solemnidades. Sobre

---

22 Corte Constitucional de Colombia. (2022b). Sentencia T-004.

23 Corte Constitucional de Colombia. (2010). Sentencia T-260.

este principio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 64-IP de 2000 indicó:

En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el registro, por ejemplo.

Así pues, aunque los derechos sobre las obras son ejercibles desde el mismo momento de la creación, cuando el dato es emitido por un medio periodístico, el autor debe allegarle prueba de su paternidad. Esta tesis se fundamenta en lo descrito por la Corte Constitucional en sentencia T-260 de 2010, así: “(iv) basta con que la persona afectada logre demostrar que la información que se exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de tergiversación; o carece de fundamento, para que exista el deber correlativo de rectificarla”. Entonces, solo cuando se allegue un elemento probatorio surge el deber de corregir la información difundida.

En este sentido, resulta indispensable aclarar que la necesidad de aportar evidencia sobre la autoría tiene cimiento en el deber que tienen los profesionales del periodismo de ejecutar actos de constatación lógicos de la actividad investigativa, amén de que estos no impliquen una revisión profunda e intensa, tal y como lo expone la CIDH en sentencia del 23 de mayo de 2022:

Ahora bien, esto no significa una exigencia estricta de veracidad, por lo menos en lo que hace referencia a cuestiones de interés público, reconociendo como descargo el que la publicación se haga de buena fe o justificadamente y siempre de conformidad con unos estándares mínimos de ética y profesionalidad en la búsqueda de la verdad. Asimismo, el Tribunal advierte que, para que exista el periodismo de investigación en una sociedad democrática, es necesario dejar a los periodistas “espacio para el error”, toda vez que sin ese margen de error no puede existir un periodismo independiente ni la posibilidad, por tanto, del necesario escrutinio democrático que emana de este. (p. 23)

Así pues, en lo tocante a imágenes fijas o en movimiento con información de interés público, es posible la existencia de un margen de error en el nombre del autor cuando es una fuente quien suministra este tipo de obras, pues, a pesar de aplicar normas éticas profesionales, la casa editorial puede ser inducida a errar. Razón por la que los procesos judiciales de responsabilidad ulterior en los que se debatan estos asuntos deben ser mediados por las disposiciones de la jurisprudencia constitucional.

En ese sentido, en eventos en los que el autor no efectúe la solicitud de rectificación y acuda directamente a la jurisdicción ordinaria, debe tenerse en cuenta que el medio emisor no tuvo la posibilidad de verificar internamente y conjurar el presunto yerro. Además, con la ausencia de petición de rectificación se esquivo un “mecanismo menos intimidatorio” y “más cercano en el tiempo a la concreción del daño”.<sup>24</sup> Por ello, en caso de configurarse un proceso por responsabilidad extracontractual, “la aplicación de la norma civil debía hacerse de acuerdo con estándares interamericanos” y de ahí que “las indemnizaciones civiles no impliquen una inhibición o autocensura de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión”.<sup>25</sup>

## 3.2 Sobre la anonimidad en fotografías y videos

### 3.2.1 Anonimidad determinada por el autor

Según Delia Lipszyc (2017), el derecho moral de paternidad implica que

La mención del autor debe hacerse en la forma en la que él ha elegido. Ello incluye el seudónimo y el anónimo, pues la prerrogativa de que se identifique la obra con su autor es concebida como un derecho y no una obligación, lo cual implica que el creador goza de la facultad de decidir si desea que se haga tal asociación y en qué forma (mediante su nombre, un seudónimo, iniciales, etc.) o si quiere permanecer anónimo (...). (p. 166)

---

24 Corte Constitucional de Colombia. (2010). Sentencia T-260.

25 Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2022). *Moya Chacón y otro vs. Costa Rica*, Sentencia 23 de mayo de 2022. Ver página 16.

En el marco del ejercicio de la labor social de los medios de comunicación, un periodista puede recibir obras artísticas de imágenes fijas o en movimiento que fueron creadas por la fuente que suministra esos insumos, y ésta, de forma voluntaria, expresa su intención de permanecer anónimo o indicar un seudónimo. Lo anterior suele suceder especialmente en eventos en los que la información capturada en las fotografías o videos resultan ser ligados a denuncias sobre asuntos de interés público.

Asimismo, es preciso indicar que la ley aplicable a Colombia no exige ningún tipo de solemnidad especial para manifestar el deseo de anonimidad, por lo que pueden presentarse eventos en los que se persiga una presunta responsabilidad civil extracontractual por infracción al derecho moral de paternidad al abstenerse de revelar la identidad del autor. Lo anterior implica que es óptimo que el periodista, con el propósito de minimizar este tipo de riesgos, requiera la firma de un documento en el que su fuente exprese de forma material que él, en calidad de autor, no desea ser asociado con la publicación de sus obras.

Respecto de lo anterior, cabe anotar que esa autorización escrita que habilita la publicación de la obra como anónima formaría parte del archivo profesional del periodista; en consecuencia, goza de protección especial bajo el derecho de reserva; esto, en virtud del principio octavo de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, promulgado por la CIDH (2000a). Así: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

No obstante, a pesar de la garantía internacional de reserva de documentos como forma de protección a la fuente, es usual que quien entrega el material de forma confidencial busque no dejar evidencia (especialmente si es firmada o protocolizada); esto, con el fin de evitar verse expuesto por la información compartida y así proteger su seguridad personal o familiar.

Por esta razón, en un proceso judicial en el que se le cuestione a un medio de comunicación o periodista la obtención de la licencia de derechos patrimoniales o declaración del carácter anónimo de las obras publicadas, la defensa técnica de las casas editoriales debe servir de mecanismos probatorios alternos al del tradicional contrato

o autorización escrita. A la sazón, una de las posibles alternativas para mitigar este riesgo es que los profesionales de la comunicación procuren al máximo el uso de dispositivos tecnológicos que permitan el recaudo de mensajes de datos originales en los que pueda constatar el acto de entrega y la identidad del emisor.

### **3.2.2 Anonimidad determinada por el periodista versus paternidad del autor**

Las garantías de protección internacional a los derechos humanos de los periodistas le otorga también a éstos la potestad de reservar la identidad de la fuente; para el caso de estudio, el nombre del creador de las obras con contenido de interés público en contextos como denuncias o control al ejercicio del poder. En este sentido, es posible que el comunicador considere mantener en estatus de no revelable al creador del material por razones de seguridad, riesgo de amenazas, salvaguarda de la integridad física y/o con el fin de evitar cualquier forma de perjuicios irremediables e inminentes al origen de la información o la familia de éste (Corte Constitucional de Colombia, 2009b).

Sin perjuicio de lo anterior, y a pesar de existir el panorama amenazante advertido por el periodista, un autor puede manifestar su voluntad de que su nombre sea asociado en la publicación; luego, para resolver la tensión, bastará con que el periodista procure guardar evidencia fílmica o la firma de un documento de exoneración de responsabilidad en los que se indique que, pese a que el profesional de la comunicación avizora riesgos potenciales a la fuente, el creador manifiesta de forma expresa su voluntad de que su nombre sea asociado con las obras fotográficas o audiovisuales entregadas.

Aunque la solemnidad propuesta para la resolución de la tracción entre el derecho del periodista de mantener en reserva a su fuente y el derecho moral de paternidad del autor de exigir la publicación de su nombre no es un requisito determinado en las leyes vigentes en Colombia, este mecanismo puede blindar a las casas editoriales de ser condenadas por responsabilidad civil al existir una prueba de las condiciones establecidas entre las partes. De no existir un documento o filmación, es plenamente legítimo que el periodista supere la decisión del autor y decida otorgar anonimidad a las obras, especial-

mente para esquivar las consecuencias económicas de una condena que puede promover la autocensura.

### 3.3 Gestión de obras anónimas por parte del medio de comunicación

La publicación de obras fotográficas y audiovisuales con carácter anónimo por parte de medios de comunicación imprimen un reto jurídico respecto de la administración y/o defensa de los derechos sobre estas, pues, en principio, dado que la identidad del creador se encuentra reservada, son las casas periodísticas en virtud de la legislación vigente quienes están facultadas para la representación de los intereses del autor, tal como lo indica el artículo 15, numeral tercero del Convenio de Berna:

Para las obras anónimas y para las obras seudónimas que no sean aquéllas de las que se ha hecho mención en el párrafo 1) anterior, el editor cuyo nombre aparezca estampado en la obra será considerado, sin necesidad de otras pruebas, representante del autor; con esta cualidad, estará legitimado para defender y hacer valer los derechos de aquél. La disposición del presente párrafo dejará de ser aplicable cuando el autor haya revelado su identidad y justificado su calidad de tal.

No obstante lo anterior, es preciso indicar que el tratado hace mención a que el nombre del editor debe ser “estampado” en la obra anónima. En este sentido, la Real Academia Española (2023c) indica que “estampar”<sup>26</sup> implica: “1. Imprimir (...), 2. Dar forma a una plancha metálica (...), 3. señalar o imprimir en otra cosa (...)”.<sup>27</sup>

26 Se analizará este verbo en infinitivo, en vista de que el vocablo “estampado” en las definiciones de la Real Academia Española (2023b) lleva inmerso expresiones inútiles para lograr una correcta hermenéutica: “1. adj. Dicho de un tejido: Que tiene estampados a fuego o en frío, con colores o sin ellos, diferentes labores o dibujos. 2 adj. Dicho de un objeto: Que por presión o percusión se fabrica con matriz o molde apropiado. 3. vr. Acción y efecto de estampar”.

27 En las definiciones traídas en este título, solo se reseñarán aquellas que, por

Desde un punto de vista exegético, es claro que la condición legal que faculta al medio editorial a actuar como representante del autor se da cuando en ejemplares físicos se indica su condición de editor, pues el acto de imprimir, según la Real Academia Española (2023d), es: “1. Marcar en el papel o en otra materia las letras y otros caracteres gráficos mediante procedimientos adecuados. (...) 3. Estampar un sello u otra cosa en papel, tela o masa por medio de la presión”.

Sin embargo, en este colofón inicial, no es claro si en publicaciones de una fotografía o video por medios electrónicos o análogos se cumple con el requerimiento impuesto en la ley internacional, dado que el nombre del editor no se fija presionando sobre ninguna superficie. Para dilucidar lo anterior, puede optarse por la tercera definición de “estampar” que acuña el verbo: “señalar”. Según la Real Academia Española (2023e), esta palabra significa: “(...) 2. tr. Rubricar, firmar. 3. tr. Decir algo. (...) 5. tr. Nombrar o determinar persona, día, hora, lugar o cosa para algún fin”.

Desde esta perspectiva, el término “estampado” descrito en la versión en español del Convenio de Berna puede hacer referencia a ejemplares electrónicos de la obra anónima que indiquen el nombre del editor con el propósito de mostrarle a la audiencia su condición de tal y, por lo tanto, hermenéuticamente el medio de comunicación editorial puede ejercer los actos de administración y defensa de las obras anónimas en formato digital o análogo, sea porque en la bandera de créditos del audiovisual se indique la calidad de editor o porque a pie de foto se haga mención de esta.

Lo anterior tiene asidero en el hecho de que en lugar de la frase “el editor cuyo nombre aparezca estampado en la obra” tomado del texto publicado en español, se expresa en la versión inglés del tratado “el editor cuyo nombre aparece en la obra”.<sup>28</sup> En el mismo sentido, la versión francesa no acoge el participio del verbo “estampar”, sino que de manera genérica estipula: “*El editor cuyo nombre es indicado*

---

critérios de congruência y pertinencia, aportan al análisis semántico de la palabra. Por ejemplo, en este caso se descarta la definición cuarta: “Imprimir algo en el ánimo” o la quinta: “Arrojar a alguien o algo haciéndolo chocar contra algo”.

28 Traducción propia de “(...) the publisher whose name appears on the work”.

*en la obra*".<sup>29</sup> Al revisar la Guía Sobre los Tratados de Derechos de Autor y Conexos Administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2003), nada se dice sobre el porqué se agregó la palabra estampado en la adaptación española ni se esgrime la necesidad de haber incluido ese vocablo, de hecho, este documento advierte sobre el artículo 15, numerales 1 al 3 que "las presentes disposiciones son bastante detalladas, claras y evidentes; en general, no necesitan comentarse de manera específica".

En sucesión, pese a que el medio editorial esté facultado para velar por los intereses de la obra anónima, no es diáfano el alcance o condiciones de dicha representación, especialmente en el marco de aquellas imágenes fijas o en movimiento que son entregadas en el contexto de información de interés público con carácter de denuncia o de control político.

Sobre estos escenarios, tal y como se enunció en acápites anteriores, la relación entre el periodista y la fuente está mediada por la informalidad o la falta de solemnidades, con el fin de salvaguardar la seguridad, vida o integridad física del origen de la información, por ello, no existe un contrato de edición bajo las reglas indicadas en la Ley 23 de 1982, así como tampoco se erige ningún otro acto tipo jurídico bilateral escrito, no solo porque por voluntad de la fuente ésta busca no dejar evidencia física de la entrega de las obras, sino que la inmediatez de la difusión noticiosa no permite este tipo prácticas rituales.

Caso contrario, exigir este tipo de cargas documentales comportaría un acto de censura que affigiría a la libertad de expresión, dotándola de imposiciones administrativas y pesos legales que desincentivarían la comunicación de información con relevancia noticiosa o nutrirían la proscripción de que comentaristas opinen sobre estas sin haber satisfecho solemnidades con el autor anónimo o su representante.

Sin perjuicio de lo anterior, es de aclarar que, con ocasión al giro ordinario de las actividades periodísticas y la forma en la que son entregadas las creaciones, asumir la representación del autor no identificado es un riesgo jurídico especialmente en negociación de licencias u otra forma de explotación patrimonial, dado que no exis-

---

29 Traducción propia de "(...) l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'œuvre".

ten reglas taxativas respecto de las condiciones del representado y, en esa medida, el autor inconforme puede alegar un menoscabo a su pecunio.

En suma, resulta imperioso recalcar que las facultades del editor frente a la obra anónima no son un derecho, sino que todas estas son presunciones refutables que “sólo prevalecen si no se presentan pruebas de lo contrario” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2003, p. 95). Bajo este panorama, la gestión de los intereses de los autores anónimos se torna dificultosa sin que exista un acuerdo específico o, en su defecto, la cesión expresa de los derechos económicos; de ahí que las casas editoriales se abstengan de realizar negocios con terceros sobre este tipo de obras; y ante la relevancia de las imágenes fijas o en movimiento, otros medios de comunicación terminan ejerciendo de forma liberal el derecho de opinión y las comentan.

#### **4. Conclusiones**

La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia ha reiterado que cuando el derecho a la libertad de expresión entra en conflicto con otros derechos, principios o valores de rango constitucional, el derecho fundamental de expresión tiende a prevalecer. Esto, en consonancia con decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los cuales se ha privilegiado la manifestación de un discurso o la emisión de información, pese a enfrentarse a otras prerrogativas como secretos de Estado, derecho a la intimidad, honra o buen nombre.

Desde el punto de vista de la dogmática constitucional, puede existir una prevalencia del derecho a la libertad de expresión cuando entra en tensión con el derecho moral o patrimonial de autor de obras audiovisuales o fotográficas, siempre que la reproducción y comunicación pública sean de relevancia noticiosa, esto es, que cumplan con el factor subjetivo (se trate de información relacionada con personas públicas en ejercicio de sus funciones) o con el factor material, que se refiere al contenido de interés público, por ejemplo, aspectos relacionados con la gestión pública, catástrofes, afectación a derechos humanos, denuncias sociales, asuntos vinculados con el

medio ambiente, actividades delictivas, accidentes y cualquier otro acto que pueda afectar los derechos de la sociedad en general.

De consuno, dado que el discurso de interés público goza de protección reforzada, los operadores legales deben estudiar la hipótesis de prevalencia del derecho a la información cuando entra en tensión con el derecho autoral, bien sea porque el creador —a través del derecho de inédito-integridad o en el ejercicio del derecho de reproducción o comunicación pública— se opone a que sus obras contenedoras de información vital para la sociedad sean divulgadas como parte de una noticia.

En estos casos, debe anotarse que el amparo especial claudica cuando los periodistas y/o sus casas editoriales incorporan las obras de imágenes fijas o en movimiento de terceros como un instrumento meramente decorativo, incidental, en proyectos editoriales predeterminados o en narraciones secundarias y no en la noticia principal que está aconteciendo de forma imprevista. De ahí que, para recibir la salvaguarda al discurso de interés público, el carácter de relevancia social de las fotografías y videos deba ser de tal magnitud que urja la necesidad de que la nación conozca la información contenida en ellas, pese a la decisión opositora del autor.

Lo anterior garantiza el derecho de la ciudadanía a recibir todos aquellos datos que afectan su vida o entorno, generar opinión y ejercer control sobre la gestión estatal. De lo contrario, el derecho autoral puede convertirse en una herramienta para la censura periodística, a través de la cual un privado eliminaría o impediría la publicación de noticias. Por lo anterior, en vasta jurisprudencia de la CIDH se ha indicado que los comunicadores solo pueden tener responsabilidades ulteriores, es decir, que solo posterior a la divulgación noticiosa un juez está habilitado para estudiar si hubo o no un exceso en el ejercicio del derecho de expresión o una arbitrariedad que deriva en imponer una condena o indemnización en un juicio civil, penal, constitucional o de cualquier orden.

En todo caso, los operadores judiciales que conozcan de estas materias, sin importar que busquen determinar un delito o la responsabilidad económica por la utilización de las obras fotográficas o audiovisuales en una noticia, deben aplicar en sus fallos los cánones establecidos en las jurisprudencias nacionales e internacionales

relacionadas con la protección al derecho a la libertad de expresión, prohibición de censura previa y libertad de prensa.

Sobre este punto, en caso de que un profesional del periodismo emplee obras fotográficas o audiovisuales de terceros, pero contenedoras de información de interés público, debe tener en cuenta que, si las obras artísticas hacen parte fundamental del discurso expresado, para acceder a una pretensión que busque la eliminación (cesar la distribución o comunicación pública), al operador judicial le es exigido por el derecho constitucional una alta carga argumentativa, probatoria, y superar un test de proporcionalidad para emitir una orden de supresión, pues esta decisión configuraría censura.

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso indicar que, en este tipo de tensiones entre el derecho de autor y el derecho a la libertad de expresión en su modalidad de informar, debe tenerse en cuenta que la prevalencia no puede operar si el titular de esta es un medio de comunicación y otra casa editorial busca publicarla, pues debe diferenciarse entre la mera información noticiosa, la cual es de libre circulación, y aquella información de actualidad que es materializada a través de una obra literaria o artística. En este último caso, si esta es producida por un medio de comunicación, es este último quien la dará a conocer a la sociedad, cumpliendo de esta forma el fin de emisión del discurso de interés público. Luego, la hipótesis de primacía de libertad de expresión en este caso claudicaría frente a otras casas editoriales que buscarán replicarlas.

No obstante, podría aplicarse la tesis de la prevalencia cuando un medio de comunicación busca incorporar fotografías o videos creados por otro medio, solo en circunstancias *sui generis*, en las que se ponga en peligro la libertad de acceso a la información, tales como: i) el carácter irremplazable de las obras artísticas; ii) una urgencia manifiesta de la sociedad para conocer la información contenida en ese material protegido por el derecho de autor; y iii) que se pruebe que su titular no posee la infraestructura para alcanzar a la audiencia con la rapidez con la que las circunstancias sociales lo demandan.

Estas situaciones deberán ser analizadas por el operador judicial como eventos de atenuación o justificación en un proceso ulterior de responsabilidad civil, como se expuso en acápites anteriores de este artículo, dado que

- a. La legislación sobre derecho de autor —en lo tocante al tema de la gestión periodística— es obsoleta; no hay un régimen de excepciones o limitaciones que respondan a las necesidades de la sociedad actual en esa materia y, por lo tanto, la labor de los medios de comunicación no puede ampararse en esta normatividad para cumplir su función social informativa para casos en los que haya obras fotográficas o videos contenedores de datos de interés público y noticioso.
- b. Una condena dineraria desproporcionada puede crear un entorno intimidatorio que favorece actos disuasorios para limitar la libertad de expresión, pues una sanción pecuniaria genera desfinanciamiento del periodista o su medio de comunicación y, en consecuencia, se ven arrojados a cometer autocensura por miedo a los efectos de nuevos litigios.

Por último, la presunción de prevalencia descrita en este artículo no implica hacer apología al uso irrestricto de creaciones artísticas o hacer nugatorio el derecho autoral, sino que exhibe la necesidad de que la doctrina a nivel mundial revise los alcances del derecho de autor frente a las prerrogativas fundamentales de la labor periodística, bajo la lente de la importancia del derecho a la información en el sostenimiento de la sociedad en general y de la democracia en particular. Solo de esta forma se pueden mitigar los actos de censura que puedan cometer los autores, titulares derivados o jueces que impongan sanciones excesivas o contrarias a los estándares constitucionales para el derecho humano de libertad de expresión.

## Bibliografía

- Arboleda, Ramírez P. B. y Aristizábal, J. F. (2018). Estudio jurisprudencial constitucional sobre la libertad de expresión y prensa en Colombia: medios de comunicación, censura y autocensura. *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 48(129), 375-400. <https://doi.org/10.18566/rfdcp.v48n129.a03>.
- Andreu-Sánchez, C. y Martín-Pascual, M. A. (2020). Imágenes falsas del coronavirus SARS-CoV-2 en la comunicación de la información al comienzo de la pandemia del Covid-19. *El profesional de la información*, 29(3), 1-11. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.09>.

- Arrazola, V. y Marcos, M. C. (2014). Fotografía de prensa y redes sociales: la técnica de Eye Tracking. *Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación*, 27, 1-21. <https://idus.us.es/handle/11441/66500>.
- Arrieta Zinguer, M. (2014). Libertad de expresión y derecho a la información en las redes sociales en Internet. *Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías*, 12, 1-31. <http://dx.doi.org/10.15425/redecom.12.2014.13>.
- Bernal, D. y Conde, C. (2017). Los derechos morales de autor como derechos fundamentales en Colombia. *La Propiedad Inmaterial*, 24, 53-66. <https://doi.org/10.18601/16571959.n24.03>.
- Botero Marino, C. (2023). El derecho a la libertad de expresión en el régimen de responsabilidad civil extracontractual. En Botero, C. (Coord.), *Manual para la defensa de la libertad de expresión* (1ª ed., pp. 97-110). Legis.
- Botero Marino, C. y Díaz Acosta, J. (2023). El derecho a la rectificación con equidad y protección reforzada a las opiniones. En Botero, C. (Coord.), *Manual para la defensa de la libertad de expresión* (1ª ed., pp. 55-91). Legis.
- Botero Marino, C. y Niño Forero, J. E. (2023). Libertad de Expresión y democracia en el sistema interamericano y en el constitucionalismo colombiano. En Botero, C. (Coord.), *Manual para la defensa de la libertad de expresión* (1ª ed., pp. 1-47). Legis.
- Carrillo, M. (1993). *La clausura de conciencia y el secreto profesional de los periodistas*. Civitas/Centre de Investigación.
- Charney, J. (2016). La tensión entre la libertad de emitir opinión y la de informar y la honra de las personas: importancia y límites de la exceptio veritatis. *Revista de derecho (Valdivia)*, 29(2), 175-193. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502016000200008>.
- Chocarro, S (2017). *Estándares internacionales de libertad de expresión: Guía básica para operadores de justicia en América Latina*. CIMA.
- Codina, L. (2011). Entender los bancos de imágenes. *El profesional de la información*, 20(4), 417-423. <http://dx.doi.org/10.3145/epi.2011.jul.08>.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (s.f.). *Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios*. <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=132&lID=2>.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2000a). *Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión*. <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=26&lID=2>.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2000b). *Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH*. [https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=597&lID=2#\\_ftnref35](https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=597&lID=2#_ftnref35).
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2005). Informe N° 90/05 Caso 12.142 Fondo Alejandra Marcela Matus Acuña y otros Chile. [https://iachr.org/annualrep/2005sp/Chile12142.sp.htm#\\_ftn1](https://iachr.org/annualrep/2005sp/Chile12142.sp.htm#_ftn1).
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (30 de diciembre de 2011). Eva-

- luación sobre el estado de la libertad de expresión en el hemisferio. En *Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Volumen II*. 0EA/Ser.L/V/II Doc 69. <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/2012%2003%2021%20Informe%20Anual%20RELE%202011.doc>.
- Díaz Noci, J. (2021). *El derecho de autor y la información de actualidad: Periodistas, empresas y usuarios*. Universidad de Valencia.
- Díaz Noci, J. (2023). Inteligencia artificial, noticias y medios de comunicación: una aproximación jurídica desde la perspectiva de la propiedad intelectual al concepto y atribución de autoría. *Textual & Visual Media*, 17(1), 7-21. <https://doi.org/10.56418/txt.17.1.2023.1>.
- Fernández Avilés, I. y Rodríguez Camarena, C. S. (2019). El derecho a la información y el derecho de la información. Bibliotecas. *Anales de Investigación*, 15(3), 383-394.
- Fondevila Gascón, J. F., Cardona Pérez, C., Santana López, E., Rom Rodríguez, J., López Crespo, J. y Mir Bernal, P. (2016). La imagen y comunicación: El peso de la fotografía en el periodismo digital internacional. *Revista Internacional de la Imagen*, 3(1), 25-33. <https://doi.org/10.18848/2474-5197/CGP/v03i01/25-33>.
- Fuentes, E. (2003). ¿En periodismo también una imagen vale más que mil palabras? *Revista Académica sobre documentación digital comunicación interactiva*, (1). <https://arxiu-web.upf.edu/hipertextnet/numero-1/imagenes.html>.
- García, Avilés, J. A. y Arias F. Robles, (2016). Géneros periodísticos en los formatos visuales de Twitter: una propuesta de tipología. *Textual & Visual Media: revista de la Sociedad Española de Periodística*, 9, 101-132. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6502733>
- Irigaray, F. (2015). *Reflexiones móviles: el periodismo en la era de la movilidad*. UNR Editora.
- Ketz, S. (2018). Droits voisins: une question de vie ou de mort. *AFP*. <https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/tribune>.
- Lipszyc, D. (2017). *Derecho de Autor y Conexos*. CERLALC.
- López de Lerma, J. (2018). El derecho a recibir información veraz en el sistema constitucional. El ejercicio profesional del periodismo como garantía democrática. *Estudios de Deusto: revista de Derecho Público*, 66(2), 435-459. [https://doi.org/10.18543/ed-66\(2\)-2018pp435-459](https://doi.org/10.18543/ed-66(2)-2018pp435-459).
- Lucchi, N., Bonadio, E. y Pollicino, O. (2021). Desinformación y derechos de autor: una coexistencia difícil. *Revista Iberoamericana de Propiedad Intelectual*, (15), 39-90. <https://doi.org/10.26422/RIPI.2021.1500.luc>.
- Monroy, J. C. (2009). *Estudio sobre las Limitaciones o excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en beneficio de las Actividades Educativas y de Investigación en América Latina y El Caribe*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr\\_19/sccr\\_19\\_4.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_19/sccr_19_4.pdf).
- Monroy, J. C. (2021). *Derechos de Autor y Derechos Conexos*. Fundación Rafael Escalona.

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2003). *La guía sobre los tratados de derecho de autor y conexos de la OMPI*. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo\\_pub\\_891.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo_pub_891.pdf).
- Parras Parras, A. y Cela, J. R. (2016). Reflexiones en torno a la fotografía informativa: del papel del editor gráfico y la foto icono a la era digital. *Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital*, 5(1), 5-37. <https://revistas.uca.es/index.php/cayp/article/view/3102>.
- Quiñonez Cely, B. (2016). *Libertad de expresión, regulación de medios y pluralismo. Reflexiones sobre la comunicación como derecho desde la regulación del audiovisual en Iberoamérica*. Universidad Externado de Colombia.
- Real Academia Española. (2023a). *Diccionario de la Lengua Española*. <https://dle.rae.es/prensa?m=form>.
- Real Academia Española (2023b). *Diccionario de la Lengua Española*. <https://dle.rae.es/estampado?m=form>.
- Real Academia Española (2023c). *Diccionario de la Lengua Española*. <https://dle.rae.es/estampar?m=form>.
- Real Academia Española (2023d). *Diccionario de la Lengua Española*. <https://dle.rae.es/imprimir?m=form>.
- Real Academia Española (2023e). *Diccionario de la Lengua Española*. <https://dle.rae.es/señalar?m=form>.
- Renó, D. y Renó, L. (2017). Algoritmo y noticia de datos como el futuro del periodismo transmedia imagético. *Revista Latina de Comunicación Social*, 72, 1468-1482. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2017-1229>.
- Reyes Olmedo, P. (2018). Los servicios digitales de seguimiento de noticias bajo la mirada del derecho de autor. *Revista IUS*, 12(41), 169-186. <https://revistaius.com/index.php/ius/article/view/352/606>.
- Rosique Cedillo, G. y Barranquero Carretero, A. (2015). Periodismo lento (slow journalism) en la era de la inmediatez. Experiencias en Iberoamérica. *Profesional de la información*, 24(4), 451-462. <https://doi.org/10.3145/epi.2015.jul.12>.
- Tantaleán Odar, R. (2019). El problema de investigación jurídica. *Derecho y Cambio Social*, (57), 451-503. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7014404>.
- Sánchez Arísti, R. (2019). Protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos en línea. El artículo 15 de la Directiva (UE) 2019/790, de 17 de abril, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital. *Actualidad jurídica Uría Menéndez*, (52), 162-175. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8704515>.
- Schmitz Vaccaro, C. (2014). La obra periodística en las legislaciones latinoamericanas: desde su creación a la autogestión de los derechos de autor. *La Propiedad Inmaterial*, 18, 255-280. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3918/4351>.
- Schötz, G. J. (2021). Los derechos de los artistas, de los museos y del público:

necesidad de armonización. *La Propiedad Inmaterial*, 29, 137-181. <https://doi.org/10.18601/16571959.n29.06>.

Tobón Franco, N. (2015). *Libertad de expresión, derecho al buen nombre, a la honra y a la imagen. Guía para periodistas* (1ª ed.). Editorial Universidad del Rosario.

### Legislación citada

Comunidad Andina de Naciones. Decisión Andina 351 de 1993.

Congreso de la República de Colombia, Decreto 2591 de 1991.

Congreso de la República de Colombia, Ley 23 de 1982.

Constitución Política de Colombia.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Organización de las Naciones Unidas. (1966). *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

Organización de las Naciones Unidas. (1989). *Convención de los derechos del niño*. [https://www.ohchr.org/sites/default/files/crc\\_SP.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/crc_SP.pdf).

Organización Mundial del Comercio. Acuerdos sobre los ADPIC. Parte II — Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.

Unión Europea. Directiva (UE) 2019/790.

### Jurisprudencia citada

Corte Constitucional de Colombia, (1996). Sentencia C-276.

Corte Constitucional de Colombia, (1998). Sentencia C-155.

Corte Constitucional de Colombia, (2003). Sentencia C-650.

Corte Constitucional de Colombia, (2005). Sentencia C-590.

Corte Constitucional de Colombia, (2009a). Sentencia T-439.

Corte Constitucional de Colombia, (2009b). Sentencia T-298.

Corte Constitucional de Colombia, (2010). Sentencia T-260.

Corte Constitucional de Colombia, (2015). Sentencia T-015.

Corte Constitucional de Colombia, (2019a). Sentencia SU-292.

Corte Constitucional de Colombia, (2019b). Sentencia T-610.

Corte Constitucional de Colombia, (2020). Sentencia T-339.

Corte Constitucional de Colombia, (2022a). Sentencia T-454.

Corte Constitucional de Colombia, (2022b). Sentencia T-004.

Corte Constitucional de Colombia, (2022c). Sentencia T-028.

Corte del Distrito Sur de Nueva York, (2016). *BWP Media USA, Inc. versus Gossip Cop Media, Inc.*, 196 F. Supp. 3d 395.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2011) Sentencia del 29 de noviembre de 2011. *Caso Fontevecchia y D'amico versus Argentina*. [https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_238\\_esp.pdf](https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_238_esp.pdf)

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2022). *Moya Chacón y otro vs.*

- Costa Rica*, Sentencia 23 de mayo de 2022. [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_451\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_451_esp.pdf).
- Corte Suprema de Justicia de Colombia, (2013). Expediente 38909 del 10 de julio de 2013.
- Dirección Nacional de Derecho de Autor. (2018a). Sentencia 3 de julio de 2019 Proceso 2018-2166. Fallador Carlos Andrés Corredor Blanco.
- Dirección Nacional de Derecho de Autor. (2018b). Sentencia del 5 de septiembre de 2018 proceso: 1-2017-67118. Fallador Carlos Andrés Corredor Blanco. <https://www.derechodeautor.gov.co/sites/default/files/2024-03/Relatoria-fallo-16.pdf>.
- Dirección Nacional de Derecho de Autor. (2021). Sentencia del 8 de julio de 2021 radicado 2019-56302. Fallador Carlos Andrés Corredor Blanco. <https://www.derechodeautor.gov.co/sites/default/files/2024-03/Relatoria-fallo-55.pdf>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2000). Interpretación prejudicial proceso 64-IP de 2000.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2021). Interpretación Prejudicial proceso 355-IP-2021.

# La experiencia y conocimiento de los trabajadores como límite al secreto comercial

\* \* \* \*

## Manuel Bernet Páez

Universidad de los Andes

mbernet@uandes.cl

<https://orcid.org/0000-0002-8668-9528>

## Alfredo Sierra Herrero

Universidad de los Andes

asierra@uandes.cl

<https://orcid.org/0000-0002-1302-0081>

**Recibido:** 15 de octubre de 2024

**Aceptado:** 8 de noviembre de 2024

### Resumen

En los diversos sistemas jurídicos se protegen los secretos comerciales de titularidad de los empresarios. Tal tutela, sin embargo, tiene límites, y uno de ellos es aquella hipótesis de que trabajadores que han accedido a un secreto comercial de su empleador abandonan tal empresa para ejercer su profesión u oficio en otro lugar, lo cual conlleva el uso de conocimientos o habilidades vinculadas a dicho secreto comercial. El propósito de este texto es conocer esta excepción a la protección del secreto comercial en el ámbito del derecho comparado y entregar una propuesta de su interpretación en el derecho chileno. La resolución de este asunto no es sólo de naturaleza teórica, sino particularmente práctica, puesto que la mayoría de los casos de apropiación indebida de secretos comerciales son protagonizados por trabajadores que cesan en sus puestos para ocupar nuevas posiciones en otro lugar, y en el caso de que sean demandados, la principal defensa que oponen es que la supuesta información sustraída ha pasado a formar parte de sus habilidades o conocimientos personales, de ahí que puedan ejercerlas libremente. En el caso específico del derecho chileno, se propone resolver este dilema presentando un test de dos pasos que en primer término determine si el secreto comercial se

ha integrado de manera inescindible en la persona del trabajador y, acto seguido, establecer si la protección del secreto comercial en cuestión afectaría o no la movilidad del dependiente involucrado en el litigio.

**Palabras clave:** propiedad intelectual, secreto comercial, habilidades y experiencias, delitos económicos, movilidad laboral, competencia desleal, cláusula de no competencia, trabajadores.

## The Skill and Knowledge of Employee as a Limit to Trade Secrets

### Abstract

In most legal systems, trade secrets owned by entrepreneurs are protected. Such protection, however, has limits, and one of them is the hypothesis in which employees who have accessed a trade secret of their employer leave such company to practice their profession elsewhere, which entails the use of knowledge or skills related to such trade secret. The purpose of this text is to expose about this exception to trade secret protection in the comparative law and to provide a proposal for its interpretation in Chilean law. The resolution of this issue is not only of a theoretical nature, but particularly practical, since most of the cases of misappropriation of trade secrets are brought by employee who leave their jobs to take up new positions elsewhere, and in the event that they are sued, the main defense they put forward is that the allegedly misappropriated information has become part of their personal skills or knowledge, hence they can freely exercise them. In the specific case of Chilean law, it is proposed to resolve this dilemma by presenting a two-step test, first to determine whether the trade secret has become inseparably integrated in the employee's person, and then to establish whether or not the protection of the trade secret in question would affect the mobility of the employee involved in the litigation.

**Key words:** intellectual property, trade secret, skill and knowledge, economic crimes, employee mobility, unfair competition, non-competition clause, employee.

## A habilidade e o conhecimento do trabalhador como um limite aos segredos comerciais

### Resumo

Nos diversos ordenamentos jurídicos, os segredos comerciais de propriedade dos empregadores são protegidos. Tal proteção, no entanto, possui limites, e um deles é a hipótese de que o trabalhador que tem acesso a um segredo comercial de seu empregador deixe tal empresa para exercer sua profissão ou ofício em outro local, o

que implica a utilização de conhecimentos ou habilidades vinculados a tal segredo comercial. O objetivo do presente texto é conhecer essa exceção à proteção do segredo comercial no âmbito do direito comparado e apresentar uma proposta para sua interpretação direito chileno. A resolução desta questão não é apenas de natureza teórica, mas particularmente prática, uma vez que a maioria dos casos de apropriação indébita de segredos comerciais é apresentada por trabalhadores que deixam os seus postos de trabalho para assumir novas funções noutra local e, no caso de serem processados, a principal defesa que apresentam é a de que a informação alegadamente obtida de forma indevida passou a fazer parte das suas competências ou conhecimentos pessoais, pelo que podem exercê-las livremente. No caso específico do direito chileno, propõe-se a resolução desse dilema através da apresentação de um teste em duas fases que determinaria, em primeiro lugar, se o segredo comercial se tornou indissociável à pessoa do trabalhador e, em seguida, se a proteção do segredo comercial em questão afetaria ou não a mobilidade do trabalhador envolvido em juízo.

**Palavras-chave:** propriedade intelectual, segredo comercial, competências e experiência, crime económico, mobilidade laboral, concorrência desleal, cláusula de não concorrência, trabalhadores.

## 1. Introducción

En los diversos ordenamientos jurídicos se protegen los llamados “secretos comerciales”, de titularidad de los empresarios. Tal tutela, sin embargo, tiene límites, y uno de ellos es aquella hipótesis de que trabajadores que han estado expuestos legítimamente a un secreto comercial de su empleador abandonan tal empresa para ejercer otra posición laboral en un distinto lugar, o bien eligen desarrollar un proyecto propio en su calidad de empresarios. De esta manera, se reconoce que el titular del secreto comercial no podrá impedir que estos extrabajadores puedan libremente utilizar sus habilidades y competencias derivadas del conocimiento lícito que han tenido de los secretos comerciales a los que han accedido mientras estaba vigente el vínculo laboral.

A este límite se lo conoce bajo la terminología anglosajona *skill and knowledge* (en adelante, S&K). Así, el propósito de este texto es examinar el estado de la cuestión de esta excepción y presentar ciertos criterios interpretativos aplicables al derecho chileno, en atención a su reconocimiento expreso en el artículo 284 quinquies del Código Penal, incorporado por la Ley 21595, de 17 de agosto de 2023, sobre delitos económicos.

Para alcanzar los objetivos propuestos, este texto se dividirá en las siguientes partes: en la primera, revisaremos en términos generales el concepto de secreto comercial y su tutela en el derecho chileno. En la segunda, nos referiremos a los orígenes históricos de este límite y sus diferentes aproximaciones en el derecho comparado. Finalmente, en la tercera nos abocaremos a su estudio en el derecho chileno y ofreceremos una propuesta hermenéutica de cómo debería ser comprendida esta excepción en nuestro entorno.

## 2. El concepto de secreto comercial y su tutela en el derecho chileno

Desde un plano dogmático, la información técnica y comercial mantenida en reserva por las empresas por su valor ha recibido diversas denominaciones en el tiempo por la doctrina. Sin embargo, se ha ido asentado el concepto de secreto empresarial,<sup>1</sup> el que es definido por Suñol (2009)

(...) como toda información relativa a la empresa a la que los terceros no pueden acceder fácilmente por medios lícitos sin emplear una cantidad significativa de recursos, y respecto de la cual su titular ha adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto, tanto en relación con los sujetos a los que se la comunicó voluntariamente, como respecto de aquellos que la ignoran. (p. 191)

Así, dentro de este concepto omnicomprendivo de secreto empresarial es posible distinguir entre secretos industriales, que se refiere estrictamente a conocimientos aplicables a la industria, y a secretos comerciales, que alude a la información referida a la organización de la empresa (Gómez Segade, 1995, p. 6084).

Esta distinción expresada fue recogida en el derecho chileno, lo cual trajo aparejadas consecuencias jurídicas negativas. Es así como

---

1 Sobre esta evolución denominativa, *vid.* Gómez Segade (1974, pp. 46-50) y Bustillo (2020, pp. 64-69). En cuanto a la bondad de la elección del término “secreto empresarial” Gómez Segade (2020, p. 151).

inicialmente el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial definía al secreto empresarial de esta manera: “Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva”.<sup>2</sup>

Como puede apreciarse, en esta definición legal el secreto empresarial en el derecho chileno se limitaba al denominado “secreto industrial”, ya que sólo se refería a conocimientos o información sobre productos o procedimientos industriales, quedando excluida de este concepto toda información que no compartía este contenido, como lo es aquella que pertenece a la esfera comercial de las empresas.

Ello fue ratificado por los tribunales de justicia, siendo ilustrativo el siguiente pasaje de esta sentencia referida a la divulgación por parte de un expleado del plan comercial de su antiguo empleador a una empresa de la competencia:

la “divulgación” del plan comercial de la actora efectuada por el demandado, no se subsume en la norma en que se ha sustentado la acción de marras, por cuanto, como ya se dijo, el concepto de “secreto empresarial” está referido a todo producto o procedimiento industrial, y cuya infracción sanciona la norma invocada por el actor, no logrando configurar ninguno de dichos elementos el “plan comercial” que el demandado habría divulgado a un tercero, proveedor del actor, encontrándose ausente (...) <sup>3</sup>

Esta mirada restrictiva del concepto de secreto empresarial fue percibida de forma crítica por el legislador chileno y, por ello, fue objeto de una reforma mediante la Ley 21355, de 5 de julio de 2021, y cuya entrada en vigor fue el 9 de mayo de 2022. Así, en el mensaje del proyecto de dicha ley se indicó:

---

2 Esta era la redacción de este precepto contenida en la Ley 19996, de 11 de marzo de 2005.

3 Sentencia Rol C-20058-2011, de 1º Juzgado Civil de Santiago, 20 de mayo de 2014, confirmada por sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol C-7.698-2014, de 18 de diciembre de 2014.

Nuestra legislación vigente contempla un concepto de secreto empresarial restringido, que no se ajusta a estándares internacionales de protección. Es por ello que el N° 38 del artículo primero del proyecto, propone establecer una definición más acorde al artículo 40 del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, que fija el estándar en esta materia, complementada por las disposiciones propuestas en los N°s 36, 37, 39 y 40.<sup>4</sup>

De este modo, en el texto vigente de la Ley de Propiedad Industrial, la expresión “secreto empresarial” es sustituida por la voz “secreto comercial”, y se la define en los siguientes términos:

Artículo 86.- Se entiende por secreto comercial toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre y cuando dicha información:

- a) Sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información;
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Acerca de este concepto, cuya denominación correcta debió ser “secreto empresarial”,<sup>5</sup> sólo nos abocaremos a dar cuenta de su vocación expansiva, puesto que ya no se circunscribe a lo estrictamente industrial, sino que abarca también el ámbito comercial de la empre-

---

4 Mensaje de S.E. el presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica la Ley 19039 de propiedad industrial, la Ley 20254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal, 20 de septiembre de 2018, Boletín 12135-03, p. 14.

5 La crítica a tal denominación también es extensible a su uso en la Directiva (UE) 2016/943, como también al derecho angloamericano que usa la voz *trade secret*. En este punto, indica Bustillo (2020, p. 67) que es un término

sa, en la medida en que le conceda a ésta una posición de preferencia respecto al resto.

Sólo para fines ilustrativos se pueden distinguir tres grupos de información encasillable como secretos protegibles, a saber: (i) los atinentes al sector técnico-industrial de la empresa; (ii) los relativos al sector puramente comercial de la empresa, y (iii) lo concerniente a aspectos de organización interna de la compañía (Bustillo, 2020, p. 66; Estrada, 2017, p. 136; Gómez Segade, 1974, pp. 51-52). Luego, en el ámbito propiamente comercial, Suñol (2009, pp. 118-119) añade como ejemplos, entre otros, los planes comerciales, de marketing, de desarrollo de nuevos productos, información relativa a clientes y proveedores, métodos de negocios o la arquitectura de los precios.

El último paso de esta evolución normativa respecto del concepto de secreto comercial en la legislación chilena lo encontramos en la Ley 21595, de 17 de agosto de 2023, que sanciona penalmente la intromisión indebida sin consentimiento de su titular a un secreto comercial (artículo 284 del Código Penal), como también su revelación (artículo 284 bis del Código Penal) o su aprovechamiento personal (artículo 284 ter del Código Penal) respecto a aquel que accedió legítimamente al conocimiento de dicho secreto. En este sentido, el Código Penal no innovó sobre la definición de “secreto comercial”, puesto que en su artículo 284 sexies se indica: “Para efectos de lo dispuesto en los artículos precedentes, se entenderá por secreto comercial la información que reúna los requisitos exigidos por la ley de propiedad industrial”.

Ahora bien, no debemos dejar pasar una importante innovación contenida en la Ley 21595 que consagra la excepción de S&K, al incorporar en el artículo 284 quinquies del Código Penal lo siguiente:

No incurre en el delito previsto en los artículos 284 bis y 284 ter quien en el ejercicio de su profesión, oficio, trabajo o actividad económica usa la experiencia y las competencias legítimamente adquiridas en conocimiento lícito de un secreto comercial.

---

equivoco, debido a que literalmente se extendería sólo a los secretos vinculados al comercio, dejando de lado los de naturaleza técnica.

De esta manera, esta última norma descrita nos permite abordar algunos de los problemas que queremos tratar en este texto. El primero es cómo distinguir entre el secreto comercial —cuyo titular es el empleador— de las habilidades o experiencias de un trabajador que ha accedido de forma legítima a ese secreto y que, por tanto, podría utilizar libremente una vez terminada la relación laboral.<sup>6</sup> Esta aclaración resulta vital, como advierte Gómez Segade, ya que: “(...) surge el lógico temor de que al proteger el secreto industrial se impida al obrero utilizar sus habilidades, conocimientos y experiencias personales, con lo que se perjudicaría gravemente su futuro profesional” (Gómez Segade, 1974, p. 85).

En los siguientes apartados nos detendremos en este asunto, sin embargo, ya es posible efectuar un primer apunte que permite delimitar correctamente la cuestión planteada. En este sentido, se debe advertir que el mismo concepto de secreto comercial que recoge la legislación chilena no da cobertura a las cualidades subjetivas de los trabajadores, puesto que siempre debe tratarse de información de titularidad de la empresa, de ahí que quedaran fuera de dicho término todos los elementos —como el talento, la pericia o las dotes de mando— que no pueden ser transmitidos a terceros.<sup>7</sup>

La segunda encrucijada que nos interesa resolver en este trabajo es más compleja que la anterior, ya que se refiere a las consecuencias jurídicas que se presentan cuando existe un solapamiento entre el secreto comercial al que accedió el trabajador legítimamente en su anterior empleo con sus habilidades y experiencias. En otras palabras, siguiendo a Estrada:

(...) el problema no es de distinción conceptual entre conocimiento y experiencia y secreto empresarial, sino de las consecuencias jurídicas que se atribuyen al hecho de que entre los conocimientos

---

6 La línea de separación entre el secreto comercial y las habilidades de los trabajadores es un asunto *per se* complejo, en particular respecto a dependientes altamente cualificados que han estado expuestos al secreto por un periodo de tiempo extenso (Feldman, 1994, p. 176).

7 En el mismo sentido para el derecho español, ver Farrando (2001, p. 203) y Girona (2022, p. 82), y en el derecho inglés, lo destaca la sentencia *Herbert Morris v. Saxelby* [1916] AC 688.

y experiencias de un trabajador figure el secreto empresarial de uno de sus ex empleadores. (Estrada, 2016, p. 199)

De acuerdo con la redacción del artículo 284 quinquies del Código Penal, como también de otros textos comparados,<sup>8</sup> en tal hipótesis la divulgación o el uso del secreto comercial por este extrabajador no sería sancionable penalmente por ser una conducta atípica.<sup>9</sup>

Como puede apreciarse, la resolución de las cuestiones planteadas no es sólo de naturaleza teórica, sino también esencialmente práctica, puesto que se trata de uno de los principales argumentos que se invocan en la praxis por exdependientes ante una acción dirigida por su anterior empleador por la divulgación o el aprovechamiento ilícito de un secreto comercial, y que especialmente se ha considerado por parte de la jurisprudencia comparada para negar la tutela a importante información que se consideraría *a priori* como secreto comercial, como ocurre, a modo de ejemplo, con el listado de clientes en el derecho español (Estrada, 2017, pp. 135-138). Adicionalmente, desde un plano estadístico, la mayoría de los casos de apropiación indebida de secretos son protagonizados por trabajadores o por exempleados.<sup>10</sup> Por tanto, a estos importantes problemas nos abocaremos de forma preferente en este trabajo.

### 3. El origen histórico de la excepción de *skill and knowledge* y su reconocimiento en el derecho comparado

Una de las dificultades de la materia en estudio obedece a los diversos enfoques regulatorios presentes en los sistemas jurídicos comparados. Es así como es posible apreciar una fragmentación normativa sobre los secretos comerciales al ser aplicables reglas vinculadas a la competencia desleal, a la propiedad intelectual, al derecho penal, al derecho laboral e inclusive al derecho de los contratos (Ohly, 2019,

8 Art. 1.3. b) de la Directiva Europea (EU 2016/943) sobre secretos comerciales y el artículo 1.3. de la Ley de secretos empresariales española (1/2009).

9 En similar sentido en el derecho español, por todos Suñol (2009, p. 261).

10 Se recogen estos datos para el derecho estadounidense en Almeling et al. (2011, p, 69).

p. 411). Ello incide naturalmente en los alcances de la excepción de S&K, siendo por ello importante revisar su origen histórico y la manera en que se ha ido consagrado en ordenamientos jurídicos cercanos al derecho chileno.

### 3.1 Las fuentes históricas de la excepción de *skill and knowledge* y su fundamento

Desde un prisma histórico es posible rastrear este límite a la tutela de los secretos comerciales en el *common law* inglés (Hrdy, 2019, p. 2424). Es así que ante demandas destinadas a exigir el cumplimiento de un acuerdo de no competencia entre un empleador y un extrabajador, los tribunales, acudiendo a la equidad, sostenían que por medio de un contrato no se podía privar a una persona de su derecho a usar su talento o sus capacidades.<sup>11</sup> Del mismo modo, se señala que, si como consecuencia de sus labores un trabajador obtenía un conocimiento personal sobre la clientela de su empleador o se familiarizaba con sus secretos comerciales, podía tomar ventaja de aquello en la medida en que no hubiese restricciones competitivas.<sup>12</sup>

Por su parte, el derecho estadounidense siguió de cerca el enfoque entregado por el derecho inglés, denegando acciones dirigidas por empleadores en contra de extrabajadores basadas en la equidad, puesto que se sostenía que tal fuente del derecho no podía utilizarse para impedir que un hombre mejore legítimamente su situación, en particular mediante el conocimiento que tuviese de los clientes de su pretérito lugar de trabajo (Notes, 1923, p. 166).

Acto seguido, los fundamentos que se esgrimen para justificar esta excepción son variados. En primer lugar, se indica que la excepción del S&K se asienta en bienes jurídicos constitucionalmente tutelados, como lo son la libertad de trabajo o el libre desarrollo de la personalidad (Olmos, 2024, p. 164; Suñol, 2009, p. 248). Así, esta motivación se condensa en la siguiente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid:

---

11 *LeatherCloth Co. v. Lorstont*, 9 L.R. Eq. 345, 354 (1869).

12 *Herbert Morris Ltd v Saxelby* [1916] AC 688.

La posibilidad de cambiar de trabajo y de aprovechar en el nuevo trabajo el bagaje de experiencia y conocimiento profesional adquirido en el anterior empleo es un derecho del trabajador con anclaje constitucional en el art. 35.1. de la Constitución (derecho a la libre elección de profesión u oficio y a la promoción a través del trabajo), y la libre iniciativa empresarial tiene también anclaje constitucional (art. 38 de la Constitución). (...) Cualquiera medida jurídica que limite gravemente esta posibilidad del trabajador puede entrar en serio conflicto con este derecho del art. 35.1. de la Constitución. (...) Cuando una empresa despide a asalariados que han desempeñado un importante cargo en la misma y con lo que no exista concertada una cláusula de no competencia admitida en el artículo 21.1. del Estatuto de los Trabajadores, se arriesga a que estos trabajadores pasen a trabajar para otra empresa o funden su propia empresa y aprovechen la experiencia y los concretos conocimientos adquiridos en su anterior trabajo.<sup>13</sup>

En segundo término, desde un plano económico, se sostiene que, de no admitirse esta excepción, se limitaría en demasía el mercado del trabajo, lo que privaría a la sociedad al acceso de importante información que es trasladada a través de la movilidad laboral (Perritt, 1994, pp. 144-145). En este sentido, los interesados en contratar nuevos trabajadores se verían inhibidos de aquello por el riesgo de ser sujetos a demandas por infracción a secretos comerciales intentadas por los anteriores empleadores (Kolasa, 2018, p. 34).

Finalmente, se sostiene que la protección a los secretos empresariales no puede funcionar como un castigo a los mejores trabajadores, quienes, en aras de una mayor productividad, han absorbido o generado secretos empresariales durante su hacer laboral. De este modo, si tales secretos se encuentran fusionados en sus habilidades, en el caso de no reconocer la excepción de S&K se afectaría su libertad para perseguir sus propios fines de un mejor vivir, incluso siendo condenados a sólo trasladarse a trabajos futuros donde no puedan explotar sus ricas experiencias laborales anteriores (American Law Institute, 1995, p.

---

13 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 18 de mayo de 2006, AC 2006/1689.

482). Ello, en los hechos, significaría la imposición de una cláusula de no competencia que no ha sido consentida expresamente en beneficio exclusivo del empleador primitivo (Hrdy, 2019, pp. 2440-2441).

No obstante los motivos expresados, no debemos dejar de mencionar que una lectura hermenéutica de esta excepción inclinada a favor de los trabajadores desconocería los intereses legítimos de los empresarios, puesto que en muchas ocasiones el secreto comercial que se podría divulgar por un exdependiente a través de la práctica de su experiencia podría ocasionar incluso la desaparición de dicho agente en el mercado, de ahí que sea necesario presentar una propuesta equilibrada entre los intereses implicados (Nastelski, 1957, p. 7).

Realizadas estas precisiones, nos enfocaremos a continuación en tratar esta excepción en algunos ordenamientos comparados para extraer ciertos elementos interpretativos útiles para el derecho chileno. En esta tarea, hemos elegido los sistemas jurídicos de Alemania y de España. Su selección obedece a su cercanía dogmática con las leyes de propiedad industrial y de competencia desleal de Chile. Sin embargo, hacemos presente que, al presentar nuestra propuesta hermenéutica para el derecho chileno, acudiremos a ciertos desarrollos estadounidenses considerando su profusa jurisprudencia sobre el tema.

### **3.2 La excepción de *skill and knowledge* en el derecho alemán**

En el derecho alemán, de manera histórica se protegía al secreto comercial mediante el instrumento penal, en particular conforme disponía la § 17 de la antigua Ley de Competencia Desleal, y su foco se encontraba en sancionar a los empleados desleales que durante la vigencia de la relación laboral comunicaban secretos a terceros, quedando por tanto sin castigo la divulgación que ocurría con posterioridad del cese de dicho vínculo (Ohly, 2014, p. 6).

A partir de ello, se consideró que los antiguos empleados podían utilizar en sus posiciones laborales posteriores los conocimientos adquiridos de manera honesta en sus trabajos previos (Mes, 1979, p. 587), dejando presente la dificultad de poder distinguir entre, por un lado, los secretos comerciales y, por el otro, las habilidades y conocimientos internalizados en la persona del trabajador, teoría denominada de la inseparabilidad (Kolasa, 2018, p. 94).

De este principio general que exhibía un desequilibrio entre los intereses implicados se sugirió acceder a la tutela civil para proteger los secretos comerciales de los empresarios, para lo cual se acudió a la cláusula general de competencia desleal y a las normas de la responsabilidad civil extracontractual. Ahora bien, se trataría de un amparo excepcional sobre la base de una ponderación de intereses aplicados al caso en concreto (Kraßer, 1977, pp. 186-187).

En este sentido, se presentó como un primer límite a esta regla general favorable a los dependientes la hipótesis de que el trabajador accedía de manera deshonesta a los secretos comerciales de su empleador, lo que ocurría cuando se efectuaba el registro de secretos por el empleado sin propender al beneficio de su principal, ya sea tomando notas o memorizando fórmulas para posteriormente explotarlas para su interés personal o ajeno (Hauck, 2022, p. 534; Nastelski, 1957, p. 6;).

Es ilustrativa de lo dicho la sentencia del Tribunal Federal alemán de 27 de abril de 2006.<sup>14</sup> En dicho asunto, se discutía si era lícito que un empleado jubilado pudiera hacer uso de un listado de clientes que había recopilado durante su vida laboral, registro que llevaba mediante anotaciones en una libreta o en su computador personal. El Tribunal declaró la deslealtad de la conducta, esgrimiendo que, si bien como regla general un trabajador que ha dejado una empresa puede utilizar posteriormente los conocimientos adquiridos durante su estancia laboral sin restricciones —salvo pacto de no competencia—, ello sólo se limita a la información que el expleado conserva en su memoria, lo que no ocurría en este caso en que toda la información utilizada por el demandado —que era muy detallada— se alojaba en documentos escritos.<sup>15</sup>

Una segunda restricción a este principio general está dada por la regulación específica a las invenciones de servicios. Es así que, respecto de este tipo de creaciones intelectuales, incluso después de ter-

---

14 BGH, 27 de abril de 2006 - I ZR 126/03 (OLG München) Kundendatenprogramm.

15 El Tribunal Federal Supremo siguió esta línea en la sentencia de 22 de marzo de 2018 (I ZR 118/16), al indicar que un empleado que renuncia no tiene derecho a actualizar sus conocimientos que ha adquirido en su trabajo sustrayendo documentos y preservándolos para su uso ulterior.

minada la relación laboral, el extrabajador debería mantener estricta confidencialidad a fin de no destruir la novedad propia de este tipo de bienes inmateriales (Kraßer, 1977, p. 190; Mes, 1979, p. 588).

Finalmente, una tercera excepción a la regla general indicada se refería al uso desleal de una información obtenida inicialmente de modo honesto. Esta es la hipótesis que resulta más compleja conforme a los bienes jurídicos involucrados, puesto que implica crear jurisprudencialmente un deber de confidencialidad para el trabajador una vez extinguida la relación laboral, todo ello basado en que su comportamiento ha distorsionado la competencia en los mercados (Kolasa, 2018, p. 87).

Para comprender lo dicho, resulta relevante acudir a la sentencia dictada por el Tribunal Federal alemán de 21 de diciembre de 1962 que marcó los devenires posteriores.<sup>16</sup> En este litigio, se discutía la deslealtad del comportamiento de un exgerente comercial de una empresa dedicada a la fabricación de revestimiento para pisos, el cual, una vez que abandonó su trabajo, compartió información sobre el proceso de manufactura de tales productos a una compañía de Países Bajos, además de constituir una sociedad que fabricaba y comercializaba el mismo material.

El Tribunal acogió la acción razonando que lo decisivo en este caso no son las circunstancias en las cuales el extrabajador accedió a los secretos empresariales, sino si por medio de su explotación posterior realizó un acto desleal con relación a su anterior empleadora. Para asentar esto, el Tribunal introduce una serie de criterios para tener en consideración para enjuiciar la deslealtad del demandado.

El primero de ellos se refería a que este gerente era el ejecutivo con la más alta remuneración en la empresa y que contaba con poderes de representación, lo que suponía por ello una relación de confianza que debía mantenerse con posterioridad al cese del vínculo laboral. Lo segundo era el breve plazo de permanencia del trabajador en la empresa, esto es, sólo dos años, que no permitía sostener que dicho dependiente había moldeado su experiencia en términos tales que se había vuelto un trabajador muy especializado en una determinada área y, lo que es más importante, que su futuro laboral no dependía

---

16 BGH, sentencia del 21 de diciembre de 1962 - I ZR 47/61 (OLG Hamm).

razonablemente del uso posterior del secreto comercial que había conocido. El tercero, el quehacer del demandado se relacionaba con el ámbito comercial de la compañía, lo que redundaba que no había contribuido a la generación del secreto comercial que pertenecía al ámbito de la técnica. Y el cuarto, que la información en disputa resultaba imprescindible para el desarrollo económico ulterior de la demandante.

A pesar de los interesantes razonamientos contenidos en esta sentencia, se debe apuntar que recibió embates por parte de la doctrina. Se indicaba que era caprichosa la distinción entre un dependiente de alta dirección con un empleado promedio, el cual, según el criterio esbozado, tendría una mayor libertad para usar secretos comerciales al momento de cambiarse de trabajo. Del mismo modo, se señaló que no era muy ajustado definir esta cuestión acudiendo a la temporalidad de la relación laboral, puesto que, con el ritmo creciente de la economía, se puede producir una muy estrecha relación entre el trabajador y el secreto comercial (Mes, 1979, p. 588). Asimismo, se decía que esta mirada restringía en demasía la movilidad laboral de empleados altamente cualificados que sólo pueden desempeñarse en una misma industria (Kolasa, 2018, p. 101; Ohly 2014, p. 10).

Con posterioridad, el Tribunal Federal alemán ha mantenido el criterio de temporalidad de la relación laboral para detectar la deslealtad del comportamiento de extrabajadores respecto a los secretos comerciales, siendo ilustrativa sobre ello la sentencia de 3 de mayo de 2011, en la cual sostuvo que el demandado, al haberse mantenido en su anterior empleo por más de 8 años, era improbable que habría ingresado a dicho lugar con el propósito de acceder a los secretos comerciales de la actora para posteriormente utilizarlo en su beneficio.<sup>17</sup>

Así, siguiendo al elenco extraído por Estrada (2016, pp. 125-126) de la jurisprudencia del Tribunal Federal alemán, se aprecian como circunstancias portadoras de deslealtad: (i) la extinción anticipada y unilateral de la relación laboral con el exclusivo propósito de utilizar los secretos conocidos del empleador; (ii) la defraudación por parte de los trabajadores de la confianza depositada en ellos por el titular

---

17 BGH, sentencia de 3 de mayo de 2001- I ZR 153/99 (Düsseldorf) Spritzgießwerkzeuge.

del secreto comercial; (iii) la breve duración del vínculo laboral; (iv) la independencia del futuro laboral del trabajador en cuestión con relación a los secretos comerciales usados; (v) la ausencia de aporte del trabajador en la generación de la información constitutiva del secreto comercial; (vi) el incumplimiento de un pacto de confidencialidad; y (vii) la revelación del secreto a un tercero a cambio de un precio en vez de su utilización para su desempeño laboral, por sí o en su calidad de empresario.

Por su parte, en el ámbito de la doctrina, resulta de interés conocer la opinión de Ohly (2014, p. 11), quien ha efectuado nuevas contribuciones a esta discusión. Señala que es necesario lograr un equilibrio entre los intereses tutelados, a saber, el del antiguo empleador en proteger sus secretos comerciales y el del extrabajador en su desarrollo profesional. Ahora bien, señala que también debe considerarse el interés general respecto a la movilidad laboral y la competencia en el mercado por trabajadores más calificados.

Para lograr lo anterior, postula una serie de criterios a los que debe atender el juez en el caso concreto. El primero de ellos es la naturaleza de la información que compone el secreto comercial, ya que esgrime que, si ella tiene un componente esencialmente técnico, no debería ser utilizada posteriormente por el extrabajador, en atención a su calidad de posible invención de servicios, o que por su especificidad (por ejemplo, el diseño de una máquina) resulte poco probable que se estime como una habilidad internalizada en una persona. Por el contrario, la información propiamente comercial podría ser usada por el anterior empleado, a menos que haya suscrito una cláusula de no competencia poscontractual.

En segundo lugar, señala que se debe considerar el valor que tiene la información tanto para la empresa titular del secreto como para el extrabajador. En cuanto a la primera, se debe valorar si la pérdida del carácter de secreto de la información puede ocasionar su extinción, mientras que, respecto al segundo, se debe escrutar si el extrabajador tendría dificultades para ejercer su actividad profesional habitual sin hacer uso de este secreto comercial.

Por último, Ohly (2014, p. 11) indica que se debe enjuiciar cuál fue la participación que tuvo el trabajador en su anterior empleo con relación al secreto comercial en conflicto. Esto es, a modo de

parámetro, si la información constitutiva de secreto comercial la adquirió de forma deshonesto o bien no se encontraba en la órbita de su quehacer diario, entonces, en tales supuestos, se debe concluir que, producido el cese del vínculo laboral, dicho dependiente no podrá hacer uso de esta. Por otro lado, si el extrabajador intervino de manera directa en la creación de dicha información, no resultaría estimable que se le negara su utilización en el futuro, a menos que estemos ante una cláusula de confidencialidad.

Por último, este recorrido sería incompleto si no se mencionara que el 26 de abril de 2019 entró en vigencia la nueva Ley de Secretos Comerciales (*Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen*), la que vino a trasponer la Directiva Europea (EU 2016/943) sobre secretos comerciales. En esta nueva ley, no se consagró normativamente la excepción de S&K, por lo que los postulados jurisprudenciales presentados hasta ahora se mantendrían vigentes para el derecho alemán.

### **3.3 La excepción de *skill and knowledge* en el derecho español**

El sistema español de protección al secreto comercial es de naturaleza dual, puesto que se contempla una tutela penal (artículos 278 a 280 del Código Penal de 1995) y una de carácter civil dispensada por la Ley de Competencia desleal (3/1991) y la Ley de Secretos Empresariales (1/2019).

Es interesante destacar que desde los inicios de la Ley de Competencia Desleal española la doctrina admitió la excepción de S&K como un límite a la protección concedida a los secretos comerciales, empero, dando cuenta de la dificultad para delimitar los contornos entre éstos y las habilidades de los trabajadores, tal como Massaguer (1999) manifiesta al respecto,

[l]a diferenciación entre estos conceptos y el de secreto no es en absoluta sencilla, y como es obvio, únicamente podrá realizarse caso por caso, en atención a las particulares circunstancias de hecho, aunque puede avanzarse algunas reglas: parecen pertenecer en principio al ámbito del secreto empresarial, y no al de la formación personal y capacidad profesional, los conocimientos que se adquieren como consecuencia del desempeño de un puesto de

responsabilidad y confianza, o aquellos que no es posible retener en la memoria. (p. 389)

En el ámbito de la jurisprudencia, esta excepción de S&K ha sido reconocida de forma amplia, siendo destacada por su influencia la sentencia del Tribunal Supremo español, de 24 de noviembre de 2006, que indica sobre esto:

Pero claro está que la experiencia profesional del empleado no puede considerarse un secreto empresarial de la empresa empleadora ni, desde luego, exigible que quien deja una empresa para trabajar en otra dedicada a la misma actividad prescindiera absolutamente, (...) de todo lo aprendido en la primera, ya que esto equivaldría a la eliminación del propio concepto de experiencia profesional como factor relevante de todo currículum orientado a obtener un puesto de trabajo.<sup>18</sup>

Por lo tanto, de forma similar a lo examinado en el derecho alemán, como regla general se debe considerar que el trabajador, una vez cesada su relación laboral, es libre para utilizar los conocimientos y las experiencias obtenidas durante su anterior empleo (Farrando, 2001, p. 203; Girona, 2022, p. 81). Dicho canon fue posteriormente recogido, como veremos más adelante, en la Ley de Secretos Empresariales.

Ahora bien, presentado este panorama general, resulta útil conocer cuáles han sido los planteamientos expresados por la doctrina para deslindar entre los conceptos examinados en este trabajo.

De manera pionera, Gómez Segade (1974, p. 87) apuntaba que no constituirán secretos comerciales las habilidades personales del empleado, las cuales no son otras que aquellos conocimientos comunes que tiene un trabajador en una determinada industria o sector de la economía. En cambio, los conocimientos particulares adquiridos por el dependiente en una empresa determinada deberán ser calificados como secretos comerciales.

Una línea distinta es la sugerida por Farrando (2001, pp. 205-

---

18 Sentencia del Tribunal Supremo español, 24 de noviembre de 2006, núm. 1169/2006.

208), quien, ante la tesitura de determinar qué información quedaría sujeta a un deber de confidencialidad una vez extinguido el vínculo laboral, propone seguir las siguientes directrices.

La primera es que esta excepción de S&K no cubriría la hipótesis de que la información poseída por el trabajador no tiene una relación estable con su posterior desarrollo profesional, como ocurriría en el supuesto de que se la transfiera a un tercero sólo por motivos onerosos y no vinculados a un contrato de trabajo. En segundo lugar, que debería calificarse como secreto comercial toda información a la que el trabajador haya tenido acceso en su empleo anterior que no sea imprescindible para desempeñarse en el nuevo cargo. Y un tercer criterio a atender se refiere a que debería mantenerse en secreto aquella información que no pueda ser objetivamente explotada en otro entorno empresarial distinto a la de su primitivo empleador.

Como cierre, añade que resultaría difícil desligar respecto de un trabajador que cumplía labores de administración aquellos conocimientos de organización o financieros de la empresa, ya que precisamente su tarea era la dirección de esta. En tal hipótesis, dicho bagaje de conocimientos está estrechamente ligado a sus habilidades, quedando sólo como medio para mantener el secreto la estipulación de un pacto de no competencia o de confidencialidad.

Por su parte, Portellano (2009, pp. 236-238) examina esta cuestión a propósito de determinar si el listado de clientes forma parte o no del S&K de los trabajadores. De este modo, acerca de este tópico, el autor parte de la premisa de que en esta materia resulta razonable —por los valores constitucionales comprometidos— que se dé preeminencia a los intereses de los trabajadores por sobre los empresarios, en la medida en que se cumplan las siguientes restricciones.

La primera es que debe tratarse de una información que, si bien es importante para una empresa, mirada desde la perspectiva del mercado global no lo sea tanto, como puede ser la lista de precios o tarifas en mercados con baja oscilación. Y la segunda es que

(...) ha de tratarse de informaciones básicas para que un ex empleado pueda comenzar un cierto tipo de actividad empresarial (generalmente, informaciones de tipo comercial) y no tan específicas que permitan automáticamente ponerse en la misma posición en

el mercado que la empresa titular del secreto (generalmente informaciones técnicas: v.gr. determinada composición de un producto gracias a la cual la empresa titular del secreto lidera el mercado). (Portellano, 2009, pp. 236-237)

A partir de la conjunción de las restricciones mencionadas, se postula que la excepción de S&K debería tener un tratamiento diferente según si nos encontramos ante un trabajador especializado o ante otro de menor cualificación.

Acerca de la misma temática del listado de clientes, Fernández Carballo-Calero (2013) postula un criterio delimitador, esto es, que la clave estaría en precisar si el conocimiento de los clientes por parte del trabajador obedece a su experiencia previa en un cargo anterior o a su propio mérito, o, en cambio, si ello tuvo su origen en información a la que tuvo acceso por su trabajo. Para este autor, sólo sería calificable como S&K la primera circunstancia, puesto que “(...) de no optar por esta solución, el derecho de los trabajadores para disponer del conjunto de sus capacidades, habilidades y conocimientos se traduciría en una carta blanca para divulgar secretos empresariales” (p. 418).

Un aporte significativo en la cuestión examinada es entregado por Suñol (2009, pp. 261-280). Para ella se debe partir del reconocimiento que no existe una fórmula universal para desligar los secretos comerciales de las habilidades de los trabajadores, de ahí que este asunto se resolvería ateniendo a las circunstancias el caso concreto y a la ponderación de los intereses involucrados. No obstante, propone como criterio general que

deben entenderse integrados en el “skill and knowledge” de esos sujetos aquellos secretos empresariales que como consecuencia de estar inextricablemente unidos a su experiencia, capacidad y otros conocimientos inseparables de su persona, el hecho de prohibirles su utilización, bien les impediría abiertamente desarrollar las actividades para lo que están profesionalmente preparados, bien conduciría a una limitación excesiva al desarrollo de su capacidad personal y profesional. (Suñol, 2009, p. 261)<sup>19</sup>

---

19 Esta noción es criticada por Estrada (2006, p. 200).

De esta premisa general, la autora entrega un conjunto de criterios específicos para poder develar esta difícil cuestión. El primero de ellos es determinar si la información calificable como secreto resulta ser indispensable para la práctica habitual de una determinada profesión u oficio, ya sea en otra empresa o por cuenta propia. En cambio, no será calificable como S&K la información absorbida por el trabajador que no sea necesaria para su ejercicio profesional o mejora su desarrollo profesional (Suñol, 2009, pp. 262-264).

Un segundo parámetro entregado por Suñol (2009, pp. 264-274) para estimar que cierta información pueda ser catalogada como S&K es si puede ser retenida naturalmente en la memoria del trabajador, mientras que no quedaría cubierta con esta excepción todo saber que es almacenado por el dependiente en soportes, cualquiera que sea su naturaleza.

Un tercer canon planteado por esta autora para calificar una información como S&K es determinar el grado de internalización de dichos conocimientos en la persona del trabajador, de forma tal que, una vez que son absorbidos por este, no puedan ser eliminados de su memoria, ello, con independencia de su contribución para su creación y desarrollo. Ahora bien, este criterio será particularmente útil respecto al trabajador que no sólo haya memorizado naturalmente información, sino que la haya asimilado y procesado, ya sea para resolver problemas concretos en su labor o con fines de experimentación (Suñol, 2009, pp. 275-277).

Un cuarto parámetro propuesto por Suñol (2009, pp. 278-280) es descartar como secreto comercial todo el bagaje de conocimientos que ostentaba el trabajador con anterioridad a prestar sus servicios a la empresa titular del secreto comercial.

El quinto criterio indicado por la autora es el grado de concreción de la información que se alega como secreto comercial, puesto que resulta dificultoso que los tribunales concedan una protección en tal carácter cuando se trata de un conjunto de información generalizada que, por su amplitud, naturalmente afectará con un mayor grado la empleabilidad del extrabajador (Suñol, 2009, p. 280).

Por último, este examen al derecho español no quedaría completo sin una referencia general a la Ley de Secretos Empresariales, que vino a trasponer al ordenamiento español la directiva comunitaria sobre

secretos comerciales. Así, siguiendo lo expresado en la referida directiva, en el artículo 1.3., primer párrafo de esta Ley se prescribe que

[l]a protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva. Tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores; en particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente.

Sobre esta disposición, existen opiniones críticas por la doctrina, puesto que no ofreció pautas específicas para determinar el alcance de esta excepción e inclusive se señala que, por medio de esta nueva regla, el régimen de invenciones de servicios quedaría vaciado de contenido (Guillén, 2020, p. 57; Massaguer, 2019, p. 59; Suñol, 2018).

De esta manera, pareciera ser que la resolución de este asunto bajo la Ley de secretos empresariales dependerá de las circunstancias del caso planteado y conforme a los criterios esbozados por la jurisprudencia y los autores a propósito de la Ley de Competencia Desleal (Bustillo, 2020, p. 104).

Ahora bien, es interesante mencionar algunas aportaciones de los autores que han sugerido ciertas restricciones a este límite a la protección del secreto empresarial. Así, Guillén (2020, p. 60) ha argumentado que la excepción del S&K no daría cobertura a todos los conocimientos del trabajador, sino sólo a aquellos que, de no poder utilizarse por éste, dañarían su movilidad laboral.

Por su parte, Rabasa (2023, p. 216), siguiendo una tesis similar, esgrime que la interpretación de esta norma debe ceñirse en exclusiva al derecho de movilidad del trabajo, lo cual trae como consecuencia que, si bien no sería posible dirigirse en contra del extrabajador por el uso de esta información una vez producida la ruptura laboral, sí sería admisible entablar una acción en contra de su nuevo empleador en la medida en que conozca que ella reviste del carácter de secreto empresarial. Asimismo, tampoco estaría cu-

bierto con esta excepción el exdependiente que explota de manera autónoma el secreto empresarial, esto es, en un contexto distinto de una relación laboral.

Por último, se estima que, ante la ausencia de reglas claras sobre la norma en examen, no existiría inconveniente legal para admitir los pactos de no competencia entre el trabajador y su empleador a fin de resguardar de manera indirecta el secreto empresarial una vez que se ponga término al contrato de trabajo (Bustillo, 2020, p. 67).

#### **4. La excepción de *skill and knowledge* en el derecho chileno**

##### **4.1 El reconocimiento jurisprudencial de la excepción *skill and knowledge***

A pesar de que en el derecho chileno la excepción de S&K no tenía un reconocimiento positivo, los tribunales superiores de justicia —a propósito de asuntos de competencia desleal— admitieron de manera consistente este límite a los secretos comerciales.

Es modélica al respecto la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en el litigio *Corrosión Integral con Inex Chile*, el cual se refería a una posible divulgación alegada por la actora de su listado de clientes por parte de un trabajador que había sido reclutado por la empresa demandada. En lo que nos interesa en tal sentencia, se indica:

Que conviene consignar que un trabajador adquirirá ciertos conocimientos de una empresa que, inevitablemente, se desplazarán con la persona de un lugar a otro, sin que pueda impedirse utilizarlos, como lo serían por ejemplo los datos de los clientes de los servicios y productos que ofrecen tanto la actora como la demandada, toda vez que no puede pretenderse la exclusividad de aquéllos en una economía competitiva como la nuestra.<sup>20</sup>

A continuación, ha sido la Corte Suprema en el pronunciamiento recaído en el asunto *Biols SpA con Rendering Chile S.A.* en donde, de manera tangencial, alude a esta excepción al señalar:

---

20 Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, 14 de marzo de 2019, Rol

(...) Nada hay, entonces, que reprocharle al señor Inarejo por el solo hecho de cambiar de un trabajo a otro, aun cuando las empresas compitan entre sí, como bien apunta la sentencia de primer grado, Biols SpA también ha contratado a empleados de Rendering Chile S.A.

El problema se encuentra en la sustracción de información estratégica, y eso, evidentemente, no está amparado por la libertad de trabajo.

A esta conclusión no obsta que, inevitablemente, un trabajador adquiera ciertos conocimientos en una empresa y no se le pueda impedir utilizarlos totalmente en otra. En esto se puede estar de acuerdo con la sentenciadora de primera instancia; el punto es que, en este caso particular, el tipo de información sustraída no era de aquella que, inevitablemente, un trabajador incorpora en su actividad laboral.<sup>21</sup>

De esta manera, es posible apreciar que nuestros tribunales reconocen este límite a la tutela de los secretos comerciales y se apuntan como criterios delimitadores para la configuración de dicha excepción: (i) que no se esté ante información estratégica de la empleadora; (ii) que sea una información naturalmente adquirida por el trabajador en sus labores, y (iii) que sea un conocimiento necesario para poder competir en los mercados.

Ahora bien, esta admisión jurisprudencial de excepción de S&K ostenta desde ahora una consagración positiva en el artículo 284 quinquies del Código Penal, que será objeto de un análisis en las siguientes líneas.

#### **4.2 La excepción *skill and knowledge* en el Código Penal**

Ya hemos indicado que el nuevo artículo 284 quinquies del Código Penal contempla por vez primera en nuestra legislación la excepción de S&K.

---

Nº 5771-2018, Cº 5 y 6.

21 Sentencia de la Corte Suprema, 20 de septiembre de 2018, Rol Nº 9198-2017, Cº 5.

En cuanto a la historia de esta norma, se debe mencionar que se encuentra inserta dentro de los nuevos tipos penales referidos a la violación de secretos comerciales, puesto que se consideró que el anterior artículo 284 del Código Penal —que tipificaba el delito de violación de secreto de fábrica— constituía una norma anacrónica que no satisfacía la vida económica actual. De esta forma, su redacción durante el *iter* legislativo —desde el texto inicialmente aprobado por la Cámara de Diputados hasta el que fue aprobado por el Congreso Nacional para su promulgación— tuvo las siguientes variaciones sin constar los fundamentos de los cambios experimentados:

Texto aprobado por la Cámara de Diputados	Texto modificado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado	Texto aprobado
<p>“No incurre en el delito previsto en este artículo el que habiendo conocido legítimamente un secreto comercial durante su relación comercial o laboral con una empresa con posterioridad al cese de dicha relación se aprovechar en el ejercicio de su profesión u oficio o en el desarrollo de su actividad económica de un secreto comercial que hubiere pasado a ser inescindible de su bagaje profesional o laboral”.</p>	<p>“No incurre en los delitos previstos en los artículos 284 bis y 284 ter el que, habiendo conocido lícitamente un secreto comercial durante su relación contractual o laboral con su legítimo poseedor, con posterioridad al cese de dicha relación, en el ejercicio de su profesión u oficio o en el desarrollo de una actividad económica hiciere uso de la información que hubiere pasado a ser parte de sus experiencia o competencias”.</p>	<p>“No incurre en el delito previsto en los artículos 284 bis y 284 ter quien en el ejercicio de su profesión, oficio, trabajo o actividad económica usa la experiencia y las competencias legítimamente adquiridas en conocimiento lícito de un secreto comercial”.</p>

Sin perjuicio de la ausencia de explicaciones sobre las modificaciones realizadas a la norma en comento, a nuestro parecer es posible dar cuenta de las siguientes observaciones al referido proceso.

La primera es que la redacción primitiva de la norma exhibía de forma patente la finalidad de la excepción de S&K, esto es, favorecer la movilidad laboral del dependiente que haya accedido a un secreto comercial en virtud de su empleo y que posteriormente pasaba a formar parte de sus capacidades profesionales de manera inescindible. En otras palabras, se disponían como requisitos de la excepción de S&K: (i) el conocimiento a un secreto comercial por

motivo de una relación laboral o comercial; y (ii) que tal secreto comercial esté integrado en el bagaje profesional o laboral del beneficiario de esta excepción.

Lamentablemente, en la norma aprobada se fue diluyendo este elemento teleológico, puesto que no se alude a la fuente en cuya virtud el sujeto amparado por esta excepción accedió al secreto comercial ajeno —el contrato de trabajo— ni tampoco se limita en concreto quiénes son los beneficiarios de esta regla, debiendo a nuestro juicio haberse restringido exclusivamente a los exdependientes. Aun cuando a esta crítica la consideramos atendible, como veremos más adelante, ello no significa que debemos desconocer la finalidad protectora de la norma para ajustar su interpretación.

En segundo término, el legislador chileno —al igual que en otros ordenamientos— no entregó un listado de factores que permitan deslindar entre los secretos comerciales y las competencias y habilidades de los trabajadores, lo cual implicará que será labor de la jurisprudencia delimitar ambos conceptos en el caso concreto, lo que no obsta que en este texto se presenten algunas pautas al efecto.

Una tercera observación que puede realizarse se refiere al alcance de la excepción de S&K. Ello, en atención a que podría estimarse que su ámbito o perímetro de aplicación se fue restringiendo paulatinamente durante su tramitación legislativa. Esto se debe a que el texto original autorizaba a que el extrabajador se aprovechara de forma directa de un secreto comercial de titularidad de su antiguo empleador para luego restarle tal connotación, en atención a que en el texto definitivo se eliminó toda mención a que el sujeto favorecido pudiese hacer uso de un secreto comercial, sino sólo se le faculta a que utilice su experiencia y competencias legítimamente adquiridas en conocimiento lícito de un secreto comercial.

En otras palabras, podría sostener que, según el texto aprobado, no le estará permitido al beneficiario de la excepción de S&K revelar o aprovecharse de manera directa de un secreto comercial al que hubiese accedido, sino sólo se le habilitaría a ejercer en su ocupación futura sus competencias que derivan o se han incrementado del conocimiento legítimo de un secreto comercial ajeno.

A nuestro parecer, existen argumentos que desdibujan esta interpretación. El primero de ellos es sistemático, puesto que si el legis-

lador ha establecido expresamente esta causal de atipicidad en los delitos de revelación o aprovechamiento no consentido de un secreto comercial ajeno, es precisamente porque sin ella el sujeto beneficiario sí cometería tales ilícitos al momento de ejercer su profesión u oficio, y ello es así debido a que no sólo desplegaría sus competencias personales incrementadas por este saber especial, sino también porque de manera directa violaría este secreto comercial en el nuevo cargo o posición laboral que desempeñe.

La segunda consideración a tener en cuenta se refiere a que el texto aprobado requiere necesariamente que la experiencia o conocimientos del sujeto beneficiario estén en íntima conexión con el secreto empresarial, lo que implica de forma necesaria que este individuo, al momento de llevar adelante su nuevo empleo u ocupación, inevitablemente provocará la revelación o el aprovechamiento no consentido del secreto comercial.

En definitiva, debemos comprender que el artículo 284 quinquies del Código Penal se refiere a aquellas habilidades personales que están solapadas o son inescindibles de un secreto comercial ajeno y por ello forman un todo. De esta manera, el alcance de la excepción de S&K no se refiere a una afectación indirecta del secreto comercial producto del ejercicio de competencias personales del sujeto favorecido, sino que va más allá, al extenderse a la revelación o al aprovechamiento directo del secreto comercial, que, de manera forzosa, se ocasiona por el ejercicio de una profesión, trabajo u oficio por parte del receptor de esta información.

Una vez presentadas estas impresiones de tono general, estimamos relevante dar cuenta de ciertas exigencias normativas contenidas en el artículo 284 quinquies del Código Penal para que sea aplicable la excepción de S&K en nuestro entorno.

La primera es que el legislador no identifica con claridad quién es el sujeto favorecido por esta excepción, puesto que no señala cuál es la fuente (v.gr., contrato de trabajo) en virtud del cual este individuo accedió legítimamente a un secreto comercial ajeno. Ahora bien, no existen dudas de que la excepción de S&K se le concede a los trabajadores, puesto que, conforme al artículo 284 bis, numeral 2° del Código Penal, se los considera a éstos como sujetos calificados o especiales para la comisión del delito de revelación de secretos,

ilícito que se vuelve atípico en virtud del artículo 284 quinquies del mismo cuerpo legal.<sup>22</sup>

Por otra parte, en atención a que el artículo 284 bis del Código Penal sólo requiere que entre el titular del secreto y el infractor exista una relación laboral, se debe comprender que esta excepción puede favorecer a cualquier tipo de dependiente, en la medida en que haya accedido legítimamente al secreto comercial de su empleador. De ello se deduce de forma indirecta que no parece razonable que este deber de confidencialidad impuesto en el artículo 284 bis del Código Penal sea valorado en términos más estrictos tratándose de un trabajador calificado en contraste con otro de menor rango.

En segundo lugar, debe tratarse de competencias adquiridas legítimamente en conocimiento lícito de un secreto comercial, por lo que no tendría cobertura todo acceso deshonesto a una información confidencial de la empleadora, ya sea mediante la recopilación o registro de esta para su posterior venta a un tercero o por la adquisición de una información ajena que no se encontraba vinculada con el quehacer habitual del trabajador en particular, que por lo demás no se internalizaría como una de sus habilidades.

Ahora bien, se debe destacar que en la adquisición de estas habilidades por un sujeto como consecuencia de estar expuesto a un secreto comercial es irrelevante si en este el anterior dependiente ha colaborado en su generación o sólo ha sido un receptor de tal información. La única exigencia descrita por la ley es que se trate de un conocimiento al que ha accedido el trabajador, cualquier que sea su fuente, y que por su uso intenso ha pasado a formar parte de sus competencias personales.<sup>23</sup> Sin embargo, resulta dificultoso considerar dentro de esta excepción aquel secreto que ha sido desarrollado por el empleador utilizando numerosos trabajadores dentro de la empresa, ya que, al estar separado o compartido el proceso produc-

---

22 El artículo 284 bis del Código Penal prescribe: “Será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio el que sin el consentimiento de su legítimo poseedor revelare o consintiere que otra persona accediere a un secreto comercial que hubiere conocido: (...) 2. En razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios”.

23 Así también lo considera el derecho estadounidense (Hrdy, 2019, p. 2456).

tivo en distintos pasos o equipos, resultaría poco probable que el trabajador pudiese haber absorbido o internalizado la totalidad de este y, con ello, alegar la excepción en estudio a su favor.

En tercer término, en cuanto a la naturaleza de la información que compone el secreto, hemos revisado que alguna doctrina y jurisprudencia comparada le conceden una mayor relevancia a la de carácter técnico por sobre la connotación comercial. Tal distinción no tiene asidero en nuestra legislación, en cuanto a que otorga una tutela al secreto comercial en sus diversas variables conforme dispone el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial. Ahora bien, ello no significa que evidentemente será más fácil acreditar que se está ante un secreto comercial y no frente a una habilidad si la información en controversia está compuesta por una combinación de elementos vinculados a un intrincado proceso productivo, a diferencia de un listado de cliente cuya conformación carece de una mayor sofisticación.<sup>24</sup>

### **4.3 Una propuesta hermenéutica de la excepción de S&K para el derecho chileno**

Examinadas las coordenadas normativas de la excepción del S&K en el derecho chileno, en esta última parte del trabajo nos abocaremos a presentar una propuesta hermenéutica sobre esta temática a efectos de que sea aplicable a los eventuales litigios que puedan tener lugar. Esta formulación se ancla en la finalidad de la norma, que no es otra que excluir de tutela al secreto comercial cuando ello afecta a la movilidad laboral del trabajador, lo cual no impide de modo alguno ignorar los legítimos intereses que puede tener el titular del secreto comercial de verse expuesto a un perjuicio patrimonial en virtud de esta excepción. Se trata, por tanto, de sugerir una posición intermedia que logre proteger de forma consistente, por un lado, el bien jurídico cautelado por el delito de violación de secretos —que no es más que resguardar la posición competitiva del empresario dada por la reserva de la información (Gómez et al., 2019, p. 130)— y, por el otro, el interés general y particular en la movilidad en el empleo.

---

24 En un similar sentido, American Law Institute (1995, p. 481).

Teniendo a la vista lo anterior, estimamos que la cuestión planteada debe resolverse a través de una prueba de dos pasos sucesivos que trate de responder los siguientes interrogantes: ¿el secreto comercial es inescindible de las competencias y habilidades del trabajador? Si la respuesta es afirmativa, se deberá resolver si la tutela del secreto comercial afectaría o no la movilidad del dependiente en cuestión. Luego, en caso de que ambos interrogantes se respondan de manera positiva, entonces debería admitirse al caso concreto la excepción de S&K.

En cuanto a la primera incógnita —la inescindibilidad o no del secreto comercial con las habilidades del dependiente—, lo que se trata de averiguar es si estamos en presencia de una información que se ha internalizado íntimamente en la persona del trabajador formando parte de sus experiencias y conocimientos. Por lo demás, esta exigencia normativa se deriva del empleo por parte del legislador en el precepto en estudio de la expresión “experiencia”, que una de sus acepciones consiste en la “práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo” (Real Academia Española, 2023).

A nuestro parecer, algunos indicios claros que permitirían dilucidar si se encuentra cumplido este requisito serían los siguientes:

- a. Un período de tiempo extenso en el que el trabajador haya accedido al secreto comercial de titularidad del empleador: Sólo aquella información a la que una persona haya estado expuesta de forma permanente puede ser incorporada como un saber experiencial. De lo anterior se presume que aquel dependiente que ha permanecido en un lugar de trabajo por un período corto de tiempo no podrá alegar a su favor la excepción de S&K, a menos que se haya desempeñado en industrias con ciclos de desarrollo intensos, como son las nuevas tecnologías. En este extremo, se debe apuntar que, si bien en la actualidad las relaciones laborales no son tan extensas como antaño, el criterio a considerar es si el trabajador en cuestión se ha encontrado en una posición en la empresa que le ha permitido durante su permanencia tener un contacto estrecho con el secreto comercial que le ha permitido hacerlo suyo, puesto que ha comprendido sus alcances y lo ha utilizado en sus labores diarias. Por el contrario, no se apreciaría inescindibilidad con el secreto comercial respecto a aquel de-

pendiente que ha tenido una breve estancia en un lugar, que ha accedido a esta información de manera pasiva y que renuncia al contrato de trabajo con el exclusivo propósito de utilizar con posterioridad tales secretos comerciales obtenidos en virtud de ese vínculo laboral.

- b. Si el trabajador ha participado de manera decisiva en la creación de la información constitutiva de ser calificada como secreto comercial, resultaría atendible considerar que, como consecuencia de tal desarrollo, dicha información se haya integrado a la persona del dependiente de manera indisoluble (Feldman, 1994, p. 175). Este criterio se aprecia en la sentencia del litigio *Wexler v. Greenberg* de la Suprema Corte del Estado de Pensilvania, en la cual se acogió la excepción de S&K en atención a que el demandado había desarrollado las formulas químicas de los productos de limpieza por sí mismo mientras cumplía sus deberes laborales con la demandante, siendo además una actividad propia de su rutina en su empleo con escasa supervisión de su empleador.<sup>25</sup>
- c. Si antes del inicio de la relación laboral el trabajador ya contaba con conocimientos y habilidades vinculados al secreto comercial reclamado, se podría considerar que las soluciones contempladas como confidenciales no le eran del todo desconocidas y, por ello, no es posible apreciar una apropiación indebida de estos secretos comerciales una vez finalizada la relación laboral (Saunders y Golen, 2018, p. 77). Para ilustrar este punto, es de interés la sentencia estadounidense recaída en el asunto *Rohm & Hass Co. V. Adco Chemical*, del Tribunal de Apelación del Tercer Circuito, en la cual se denegó la excepción de S&K alegada por el demandado en atención a que el secreto comercial en cuestión se refería a un proceso complejo de fabricación de pintura, que en modo alguno podía formar parte de las habilidades del infractor, puesto que carecía de estudios universitarios previos y una carrera profesional destacada, siendo sólo un técnico de laboratorio bajo la supervisión de un grupo de científicos.
- d. La cualidad de inescindible del secreto comercial y la experiencia del trabajador no deben depender de la capacidad de éste para

---

25 160 A.2d 430 (1960).

memorizar la información en conflicto. En tal sentido, puede ocurrir que una fórmula química pueda ser retenida en la memoria de un dependiente en su primer día de trabajo, lo que no implica que deje de ser un secreto comercial, y que en modo alguno puede formar parte de su saber experiencial (Brearley y Bloch, 2009, p. 205). Ahora bien, es un indicio claro para no admitir la excepción de S&K si el trabajador, al cesar en sus funciones, se apropia de contenidos de información —como planes o listas—, ya que ello da pie para considerar que tales antecedentes no se han integrado en el individuo (Feldman, 1994, p. 176).

- e. La complejidad de la información de la que está compuesta el secreto comercial cuya tutela se le pretende reclamar al extrabajador. Sobre ello, hemos dicho que la doctrina comparada ha sostenido que es poco probable que la información de cariz técnico —por su densidad— se incorpore como una habilidad del dependiente, a diferencia de aquella de naturaleza comercial, que es de más fácil manejo.<sup>26</sup> Sin perjuicio de indicar que esta premisa puede ser válida debido a que en los procesos productivos son de suyo enmarañados, no es posible descartar de plano que cierta información comercial también pueda ostentar esta calificación, como puede ser una base de datos de miles de clientes. Este criterio es recogido en Chile en la sentencia pronunciada por la Corte Suprema en el asunto *Biols SpA con Rendering Chile S.A.*, en donde la información sustraída por el extrabajador correspondía a una base digital consistente en 41489 datos, y en lo que nos interesa se indica:

el tipo de información sustraída no era de aquella que, inevitablemente, un trabajador incorpora en su actividad laboral. Habrá que recordar la enorme cantidad de datos de que se trataba. El hecho de que la haya almacenado en un pendrive y se le haya enviado por

---

26 Relacionado con lo dicho, se indica que los tribunales estadounidenses se inclinan a calificar como secretos comerciales la información relacionada al sector de la manufactura, mientras que se cataloga con más frecuencia como S&K los antecedentes vinculados a la industria de los servicios (Saunders y Golen, 2018, p. 99)

correo electrónico muestra, justamente, que no se trataba de conocimientos de la especie que, inevitablemente, se desplazan con una persona de un lugar a otro.<sup>27</sup>

Luego, en el caso de que, efectuado este primer análisis, se concluya que el secreto comercial en cuestión ha pasado a formar parte del trabajador o, lo que es lo mismo, es inescindible de sus conocimientos o experiencias, a nuestro parecer, a continuación, se deberá tratar de responder el segunda interrogante de nuestro test: si la protección del secreto comercial afectaría o no la movilidad del dependiente.

En este punto, si bien el artículo 284 quinquies del Código Penal no hace una referencia específica a esta exigencia, estimamos que se deduce de la finalidad de la norma, la que no es otra que favorecer la movilidad laboral en la medida en que se vea lesionada o amenazada con ocasión de la protección del secreto comercial. De lo contrario, tal como ha dicho parte de la doctrina, si la excepción de S&K se desconecta de su razón de ser, se les entregaría una carta blanca a extrabajadores para la divulgación o el aprovechamiento de secretos comerciales ajenos, lo cual implicaría en algunos casos la ruina económica de sus titulares. Se trata, por tanto, de presentar una interpretación de la norma que sea equilibrada con los intereses contrapuestos implicados.

En similares términos se expresa Guillén (2020) para el derecho español, cuya opinión al respecto resulta interesante reproducir:

Es decir, el *skill and knowledge* no cubre la totalidad del acervo del trabajador sino exclusivamente aquel que, de no poder utilizarse, conculcaría su derecho constitucionalidad a la movilidad laboral. Si nos atendemos al espíritu y finalidad de la norma, la “experiencia y competencias” que pueden ser libremente utilizados por el trabajador deben ser aquellas que superen el umbral de indispensabilidad objetiva para el ejercicio de la profesión. (Guillén, 2020, p. 60)

---

27 Sentencia de la Corte Suprema, 20 de septiembre de 2018, Rol Nº 9198-2017, Cº 5.

De esta manera, asentado lo anterior, cabe mencionar algunos factores que deberían considerarse para evaluar si la tutela del secreto comercial podría dañar la movilidad laboral del trabajador implicado:

- a. Se debe determinar si el no despliegue de sus experiencias y competencias personales lo privan al trabajador en particular de oportunidades laborales o disminuyen sus atributos ante los demás, puesto que si ello no es así, entonces no será posible admitir la excepción de S&K (American Law Institute, 1995, p. 482).
- b. Se debe establecer si el trabajador en cuestión ha desempeñado sus funciones en sectores especializados de forma que sus opciones laborales están inexorablemente ligadas con el objeto protegible como secreto comercial, por lo que resulta difícil que este individuo pueda desempeñarse adecuadamente en otra industria, lo que conlleva de forma irremediable a que se emplee en empresas rivales en donde es probable la divulgación del secreto a través del ejercicio de sus competencias (Hrdy, 2019, p. 2472).
- c. Se debe atender a los sectores de la economía en donde despliega sus talentos el dependiente en examen, puesto que existen ámbitos que se caracterizan por una alta rotación en el empleo y por ello no se percibe que el pase de trabajadores de un lugar a otro cause como resultado un daño *per se* a sus antiguos empleadores (Kolasa, 2018, p. 163).

A partir de estos criterios deberá resolverse si el trabajador en su nuevo puesto estaría o no habilitado para usar sus competencias vinculadas a un secreto comercial. Así, se debe concluir que no estará amparado en la excepción de S&K si su nuevo cargo se refiere a un área industrial diversa a la que pertenecía en su anterior empleo, o bien si la información en que consiste el secreto comercial no le concede ninguna ventaja frente a sus pares, de ahí que no exista un motivo objetivo para justificar su revelación a su nuevo empleador. Por el contrario, si estos conocimientos confidenciales que están integrados en sus habilidades lo privan de oportunidades laborales o disminuyen sus atributos antes los demás, entonces tendrá libertad para la divulgación o explotación de este secreto comercial, resultado que tendrá lugar con ocasión del ejercicio de sus competencias profesionales en su empleo.

Por última, a esta propuesta interpretativa se le deben añadir tres matices importantes, los cuales serán sólo enunciados en atención a que cada uno de ellos reviste una investigación separada.

El primero consiste en las denominadas “invenciones contratadas o por encargo”, que se encuentran reguladas en el artículo 68 de la Ley de Propiedad Industrial,<sup>28</sup> precepto que asigna la titularidad *ope legis* al empleador de las invenciones creadas por su trabajador en el desempeño de funciones (Sierra, 2013, pp. 36-37). Sobre estas se ha indicado que el dependiente está obligado a mantenerlas en secreto, aun después de terminado el vínculo laboral, de lo contrario, se destruiría su novedad. Por tal motivo, si el ordenamiento jurídico le concede al empleador un derecho a la patente, el extrabajador no podría develar esta invención, quedando sin efecto en este ámbito la excepción de S&K (Suñol, 2009, p. 396).

El segundo alcance que debemos mencionar es si sería admisible o no en el derecho chileno la doctrina estadounidense de la revelación inevitable de secretos empresariales,<sup>29</sup> la que es sintetizada por Estrada (2016) en los siguientes términos:

(...) consiste en un conjunto de consideraciones que permitirían concluir que, en determinados casos, fundamentalmente cuando el ex trabajador hubiere internalizado el secreto empresarial durante la relación laboral, es imposible que este ejerza una actividad competitiva por su cuenta, o que trabaje para uno de sus competidores del ex empleador, sin usar o revelar el secreto empresarial. (pp. 2021-202)

De esta manera, en virtud de esta teoría, algunos tribunales estadounidenses han concedido medidas prejudiciales tendientes a impedir que un exdependiente entre a prestar sus servicios a competidores de su anterior empleador ante la amenaza de una divul-

28 Dicho artículo prescribe: “En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.”

29 Sobre esta doctrina, por todos: Godfrey (2004, pp. 161-179).

gación del secreto comercial. Sin embargo, debemos advertir que dicha doctrina ha recibido diversos embates, siendo el más importante su rechazo según algunos autores conforme a las prescripciones contenidas en la Defend Trade Secret Act de 2016<sup>30</sup> (Sprankling y Sprankling, 2020, p. 135).

A nuestro parecer, conforme a las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, no sería posible cimentar una acción de este tipo que se motive exclusivamente en el mero riesgo de una revelación de un secreto comercial, puesto que las acciones concedidas por la ley presumen la existencia de una infracción, lo que aquí no ha tenido lugar. Ahora bien, un recurso adicional al que se podría acudir es a las normas de la Ley de Competencia Desleal en el caso que se presente una hipótesis de captación desleal de trabajadores ajenos por un empresario competidor. Tales disquisiciones, como puede apreciarse, suponen una indagación separada, debiendo de todas formas destacarse que no existe en el derecho chileno una norma específica que permita acudir a este remedio, por lo que el camino más razonable, si se desean tutelar estos secretos, son los acuerdos de no competencia poscontractuales entre el trabajador y su empleador.<sup>31</sup>

Por último, un asunto de importancia en todo litigio sobre una posible infracción de secretos comerciales es determinar a cuál parte le corresponde la carga de la prueba de demostrar que la información en disputa se puede catalogar como un secreto comercial o como parte de la experiencia y competencias del trabajador. Sobre ello, en la doctrina comparada está asentado que, al ser el secreto comercial un elemento objetivo del tipo infraccional, será a cargo del empleador demostrar que los antecedentes implicados no forman parte del S&K del extrabajador, sino que constituye un secreto comercial que debe ser protegido por el ordenamiento jurídico (Antón y Abajo, 2023, p. 10). Tal regla, a nuestro parecer, también es aplicable al derecho chileno, ya que, al no existir una norma legal de inversión de la carga de la prueba, de forma natural le corresponderá al demandante

---

30 18 U.S.C. § 1836 (b) (3)(A) (I).

31 La admisión de esta doctrina tampoco es pacífica en el derecho comparado. Por ejemplo, en el derecho español se muestra favorable a ella Suñol (2009, p. 423), mientras que la rechaza Estrada (2016, p. 202).

acreditar como *prius* de toda acción demostrar la existencia de un secreto comercial, el cual es separable o distinto de las habilidades profesionales del demandado.

A modo de resumen, nuestro derecho —al igual que otros ordenamientos comparados— contempla la excepción de S&K, sin embargo, ante la ausencia de parámetros normativos claros sobre su determinación, obliga a efectuar un esfuerzo hermenéutico como el que se ha propuesto en este texto, el cual de todas formas deberá ser sopesado conforme a las circunstancias del caso concreto y a los intereses jurídicos comprometidos.

## 5. Conclusiones

De acuerdo con lo examinado en este texto, se ha podido establecer que los sistemas jurídicos más representativos contemplan como excepción a la protección del secreto comercial las experiencias, habilidades o conocimientos que los trabajadores adquieren por haber estado expuestos a una información de esta naturaleza durante el desarrollo de sus tareas laborales. Este límite tiene como fundamento permitir la movilidad laboral, lo cual es coincidente con el derecho fundamental a la libertad en el empleo y la libre iniciativa en el ámbito económico.

En el caso del derecho chileno, si bien existía un reconocimiento de la excepción de S&K por la jurisprudencia, el interés en esta institución surge producto de su incorporación legal a través de la Ley 21595, de 2023, que consagra las nuevas hipótesis típicas de violación de secretos comerciales.

Sin embargo, al igual que en otros ordenamientos, el legislador chileno no entregó guías precisas para la aplicación de esta excepción, lo cual nos llevó a indagar sobre esta materia en sistemas jurídicos más avanzados que han realizado intentos destinados a distinguir entre, por un lado, el secreto comercial tutelable y, por el otro, las experiencias y habilidades de los dependientes que pueden ser ejercidas libremente.

A partir de lo anterior, se presentó como propuesta hermenéutica para resolver este asunto un test de dos pasos que tratará de responder los siguientes interrogantes: si el secreto comercial reclamado es

inescindible o no de las competencias del trabajador en cuestión y, en el caso de que la respuesta fuese afirmativa, indagar si la tutela del secreto comercial implicado afectaría o no la movilidad del dependiente involucrado. Luego, en el caso de que ambos interrogantes sean respondidos de manera positiva, entonces debería admitirse la excepción de S&K al caso concreto.

## Bibliografía

- Almeling, D., Snyder, D., JPSapoznikow, M., McCollum, W. y Weader J. (2010). Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in States Courts. *Gonzaga Law Review*, 46(1), 57-102.
- American Law Institute. (1995). *Restatement of the law. Unfair competition*. American Law Institute Publishers.
- Antón y Abajo, A. (2023). Criterios de delimitación del objeto del delito de revelación de secretos empresariales: skill and knowledge y secreto empresarial. *Diario La Ley*, 10233, 1-11.
- Brearley, K. y Bloch, S. (2009). *Employment Covenants and Confidential Information. Law, Practice and Technique*. Tottel Publishing.
- Bustillo, M. (2020). *Protección del secreto empresarial en la Directiva (UE) 2016/943 y en la Ley 1/2019*. Marcial Pons.
- Estrada, A. (2016). *Violaciones de secreto empresarial. Un estudio de los ilícitos mercantiles y penales*. Atelier.
- Estrada, A. (2017). *El secreto empresarial. Una perspectiva jurídico-penal*. Marcial Pons.
- Farrando, I. (2001). *El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas*. Civitas.
- Feldman, M. (1994). Towards a Clearer Standard of Protectable Information: Trade Secrets and the Employment Relationship. *High Technology Law Review*, 9(1), 151-183.
- Fernández Carballo-Calero, P. (2013). La configuración del listado de clientes como un secreto empresarial en el derecho contra la competencia desleal. En Tobío Rivas, A. M. (Coord.), *Estudios de derecho mercantil: libro homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. José Antonio Gómez Segade* (pp. 411-419). Marcial Pons.
- Girona, R. (2022). *Las acciones civiles en defensa del secreto empresarial*. Atelier.
- Godfrey, E. (2004). Inevitable Disclosure of Trade Secrets: Employee Mobility v. Employer's Rights. *High Technology Law Review*, 3(1), 161-179.
- Gómez, P., Bustos, M. y Pavón, D. (2019). *Delitos económicos*. Wolters Kluwer.
- Gómez Segade, J. A. (1974). *El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección*. Tecnos.

- Gómez Segade, J. A. (1995). Secreto Industrial. En *Enciclopedia Jurídica Básica* (Vol. IX). Civitas.
- Gómez Segade, J. A. (2020). La nueva Ley de Secretos Empresariales. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 40, 141-164.
- Guillén, P. (2020). Artículo 1. Objeto. En Lissén, J. M. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales* (pp. 33-61). Wolters Kluwer.
- Hrdy, C. (2019). The general knowledge, skill, and experience paradox. *Boston College Law Review*, 60(8), 2409-2474.
- Huack, R. (2022). Schutz von Geschäftsgeheimnissen und Arbeitnehmerrechte. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 8, 530-536.
- Kolasa, M. (2018). *Trade secrets and Employee Mobility*. Cambridge University Press.
- Kraßer, R. (1977). Grundlagen des zivilrechtlichen Schutzes von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie von Know-how. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 4, 177-197.
- Massaguer, J. (1999). *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Civitas.
- Massaguer, J. (2019). De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales). *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 51, 46-70.
- Mes, P. (1979). Arbeitsplatzwechsel und Geheimnisschutz. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 9, 584-593.
- Nastelski, K. (1957). Der Schutz des Betriebsgeheimnisses. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1, 1-9.
- Notes. (1923). *Columbia Law Review*, 23(2), 164-179.
- Ohly, A. (2014). Der Geheimnisschutz im deutschen Recht: heutiger Stand und Perspektiven. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1, 1-12.
- Ohly, A. (2019). Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz im Überblick. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 5, 441-450.
- Olmos, V. (2024). VI. Marco del secreto empresarial. En González, J. (Coord.), *La defensa penal de la propiedad intelectual, industrial y el secreto empresarial* (pp. 157-182). Tirant lo Blanch.
- Perritt, H. (1994). *Trade Secrets. A Practitioner's Guide*. Practising Law Institute.
- Portellano, P. (2009). Artículo 13: Violación de secretos. En Martínez Sanz, F. (Dir.), *Comentario práctico a la ley de competencia desleal* (pp. 219-238). Tecnos.
- Rabasa, I. (2023). *El secreto empresarial en la industria del fitomejoramiento*. Tirant Lo Blanch.
- Real Academia Española. (2023). *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/experiencia>.
- Saunders, K. y Golen, N. (2018). Skill or Secret? – The line between trade secrets and employee general skills and knowledge. *New York University Journal of Law & Business*, 15(1), 61-99.
- Sierra, A. (2013). *Patentes de Invención y Derecho del Trabajo. Régimen jurídico de las invenciones realizadas por el trabajador*. Thomson Reuters.

- Sprankling, J. y Sprankling, T. (2020). *Understanding Trade Secret Law*. Caroline Academic Press.
- Suñol, A. (2009). *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la ley de competencia desleal*. Civitas.
- Suñol, A. (2018). *La futura Ley de Secretos Empresariales: Aspectos Sustantivos*. Almacén de Derecho. <https://almacenederecho.org/la-futura-ley-secretos-empresariales-aspectos-sustantivos>.

## Legislación citada

- Código Penal [España], 23 de noviembre de 1995.
- Decreto con Fuerza de Ley 4, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19039 de Propiedad Industrial, Diario Oficial, 6 de agosto de 2022.
- Defend Trade Secrets Act* [Estados Unidos de América], 11 de mayo de 2016.
- Directiva Europea (EU 2016/943) sobre secretos comerciales, 8 de junio de 2016.
- Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen* (GeschGehG) [Ley de secretos comerciales de Alemania], 26 de abril de 2019.
- Ley 1/2019 de secretos empresariales [España], 20 de febrero de 2019.
- Ley 3/1991 de competencia desleal [España], 10 de enero de 1991.
- Ley 21355, que modifica la Ley 19039 de propiedad industrial y la Ley 20254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Diario Oficial, 5 de julio de 2021.
- Ley 21595 de Delitos Económicos, Diario Oficial, 17 de agosto de 2023.

## Jurisprudencia citada

### Chile

- Biols SpA con Rendering Chile S.A.* (2018): Corte Suprema, 20 de septiembre de 2018, rol N° 9198-2017.
- Corrosión Integral con Inex Chile* (2019): Corte de Apelaciones de Santiago, 14 de marzo de 2019, rol N° 5771-2018.
- Promedon Chile S.A con D.C.R.J.* (2014a): 1° Juzgado Civil de Santiago, 20 de mayo de 2014, rol C-20058-2011.
- Promedon Chile S.A con D.C.R.J.* (2014b): Corte de Apelaciones de Santiago, 18 de diciembre de 2014, rol C-7.698-2014.

### Reino Unido

- LeatherCloth Co. v. Lhorsont*, 9 L.R. Eq. 345, 354 (1869).
- Herbert Morris Ltd v Saxelby* [1916] AC 688.

### España

- Tribunal Supremo español, 24 de noviembre de 2006 (RJ 2007/262)
- Audiencia Provincial de Madrid, 18 de mayo de 2006, AC 2006/1689.

## **Alemania**

BGH, 27 de abril de 2006 - I ZR 126/03.

BGH, 22 de marzo de 2018 - I ZR 118/16.

BGH, 21 de diciembre de 1962 - I ZR 47/61.

BGH, 3 de mayo de 2001- I ZR 153/99.

## **Estados Unidos de América**

*Rohm & Hass Co. v. Adco Chemical*, 689 F.2d 424 (3d Cir. 1982).

*Wexler v. Greenberg*, 160 A.2d 430 (1960).



# ***Deepfakes*, réplicas digitales y futuro del trabajo creativo: desafíos y tendencias regulatorias**

\* \* \* \*

**Michelle Azuaje Pirela**

Universidad Alberto Hurtado

mzuaje@uahurtado.cl

<https://orcid.org/0000-0002-8233-6928>

**Recibido:** 20 de octubre de 2024

**Aceptado:** 29 de noviembre de 2024

## **Resumen**

En este artículo se analiza el impacto de los *deepfakes* y las réplicas digitales en el sector creativo. En particular, se reflexiona sobre las preocupaciones del sector creativo por la posible sustitución de artistas por avatares o personajes sintéticos, así como el uso no autorizado de réplicas digitales, voces e imágenes de artistas para entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial (IA) o fines publicitarios. Se examinan casos que permiten ilustrar las complejidades legales de la protección de la voz e imagen frente a los *deepfakes* y las réplicas digitales. Finalmente, el artículo aborda algunas tendencias regulatorias con énfasis en Estados Unidos y la Unión Europea, así como otras propuestas que buscan proteger los derechos de los artistas y el futuro del trabajo en el contexto de la IA.

**Palabras clave:** *deepfakes*, réplicas digitales, propia imagen, propia voz, derecho de publicidad.

## **Deepfakes, Digital Replicas and the Future of Creative Work: Challenges and Regulatory Trends**

### **Abstract**

This article analyzes the impact of deepfakes and digital replicas on the creative sector. It reflects on the creative sector's concerns about the possible replacement

of artists by avatars or synthetic characters, as well as the unauthorized use of digital replicas, voices and images of artists for artificial intelligence (AI) training or advertising purposes. Cases are examined to illustrate the legal complexities of protecting voice and likeness from deepfakes and digital replicas. Finally, the article discusses some regulatory trends with an emphasis on the United States and the European Union, as well as other proposals that seek to protect the rights of artists and the future of work in the context of AI.

**Key words:** deepfakes, digital replicas, likeness, voice, right of publicity.

## Deepfakes, réplicas digitais e o futuro do trabalho criativo: desafios e tendências regulatórias

### Resumo

Este artigo analisa o impacto dos deepfakes e das réplicas digitais no sector criativo. Reflete sobre as preocupações do sector criativo com a possível substituição de artistas por avatares ou personagens sintéticas, bem como com a utilização não autorizada de réplicas digitais, vozes e imagens de artistas para fins de treino de inteligência artificial (IA) ou de publicidade. São examinados casos para ilustrar as complexidades jurídicas da proteção da voz e da imagem contra deepfakes e réplicas digitais. Por último, o artigo discute algumas tendências regulamentares, com ênfase nos Estados Unidos e na União Europeia, bem como outras propostas que visam proteger os direitos dos artistas e o futuro do trabalho no contexto da IA.

**Palavras-chave:** deepfakes, *réplicas digitais*, semelhança, voz, direito de publicidade.

### 1. Introducción<sup>1</sup>

La evolución del subcampo de la inteligencia artificial (en adelante, IA) llamado *deep learning* (aprendizaje profundo) ha traído consigo la posibilidad de crear contenidos sintéticos hiperrealistas conocidos como *deepfakes*. Estos son audios, vídeos o imágenes generadas por algoritmos de aprendizaje profundo que pueden reemplazar el rostro de una persona en un contenido multimedia por otro. Con ellos se crea una ilusión extremadamente realista que puede dar lugar a engaño (Schick, 2020; Azuaje Pirela, 2023a).

---

1 Este trabajo presenta resultados parciales de la ejecución del proyecto ANID Fondecyt Regular N° 1230895, titulado “Los límites a la adopción de decisiones automatizadas en la Administración del Estado (2023-2026)”.

Desde su aparición en el año 2017 hasta 2023, en español se les llamaba también “ultrafalsos” (Munkøe et al., 2022) y “ultrafalsificaciones” (Santisteban Galarza, 2024), pero más recientemente la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (LIA) se refiere a ellos como “ultrasuplantaciones”. En efecto, el artículo 3 N° 60 de la LIA los define como “contenido de imagen, audio o vídeo generado o manipulado por una IA que se asemeja a personas, objetos, lugares, entidades o sucesos reales y que puede inducir a una persona a pensar erróneamente que son auténticos o verídicos”.

Con todos estos términos se refleja que, gracias a la tecnología, existe la posibilidad de crear “replicas digitales”, así como contenidos que pueden hacer parecer que las personas hicieron o dijeron cosas que realmente no sucedieron, pero con resultados hiperrealistas que hacen difícil detectar o distinguir lo real de lo falso. Así, dentro de este concepto podrían comprenderse desde la creación y manipulación de imágenes hasta la clonación de voces o la creación de videos con IA.

En la práctica, puede haber tanto usos positivos como negativos. En cuanto a sus potenciales usos negativos, cabe apuntar que, en sus orígenes, involucraban la creación de contenidos pornográficos no consentidos fundamentalmente relativos a personas famosas (y, en ese sentido, tal vez a “baja escala”). En otros casos involucraban también a figuras del mundo de la política. Sin embargo, ahora existen algunos que involucran la suplantación de identidades tanto de personas famosas como no famosas en diversos contextos, y hasta se han utilizado para cometer fraude o poner a personas comunes y corrientes en contextos pornográficos no consentidos.

Desde otro punto de vista, existen otros tipos de problemas que hacen temer por el futuro de la democracia porque también han sido utilizados con fines políticos y en contextos electorales. En ese sentido, su rápida expansión amenaza con profundizar los problemas de desinformación y con generar otras situaciones indeseadas, tales como la manipulación mediática y electoral, por solo mencionar algunas (Bañuelos Capistrán, 2020, p. 56; Chowdhury, 2024, p. 1). Por eso, tal y como refleja el reporte *The State of deepfakes 2024*, los *deepfakes* se encontraron entre las grandes amenazas del mundo digital en el año 2023 (Sensity AI, 2024).

Entre los usos positivos de las réplicas digitales y los *deepfakes* podrían mencionarse los que tienen un propósito creativo. Por ejemplo, en el mundo del cine pueden ser útiles para aplicar técnicas similares a las ya conocidas imágenes generadas por computadora o *computer generated imagery* (el conocido CGI) para “rejuvenecer” o “revivir” digitalmente a personas fallecidas y poder darle continuidad a una historia. Esto fue lo que ocurrió en la película *Rogue one: A Stars Wars Story*, en la que se hizo la resurrección digital del actor Peter Cushing para interpretar al personaje Gran Moff Tarkin, y también en *Fast and furious 7*, en la que se utilizaron fotogramas anteriores a la muerte del fallecido actor Paul Walker para reconstruir su rostro digitalmente y terminar algunas escenas.

En ese sentido, para el derecho, las réplicas digitales y los *deepfakes* son un fenómeno complejo con varias dimensiones de análisis. Por una parte, no necesariamente todos los usos de estas tecnologías son o pueden ser ilegales o inmorales, pero, por otra parte, existen algunos que plantean importantes cuestiones relacionadas con derechos y garantías, tales como la privacidad, la honra, la propia imagen, la propia voz, la propiedad intelectual, entre otros.

Además, desde la perspectiva del sector creativo, ya se han presentado casos de usos no consentidos que incluyen la clonación de la imagen y la voz de artistas con fines publicitarios e incluso la difusión de estafas extremadamente bien construidas haciéndose pasar por figuras públicas de todo el mundo. Por lo anterior, cabe preguntarse: ¿puede clonarse la voz de un artista sin su consentimiento? ¿Y entrenar sistemas de IA con la voz de alguien que la utiliza como medio de trabajo, también, sin su consentimiento? ¿Qué ocurre con el uso póstumo de tales imágenes? ¿Pueden admitirse usos amparados por la libertad de expresión o la libertad de creación artística? ¿Cómo puede protegerse el trabajo creativo frente a los desafíos de la IA?

El estado de la legislación para hacerles frente a los problemas mencionados varía según la jurisdicción, pero a menudo no están suficientemente actualizadas para abordar ciertos aspectos vinculados con la complejidad de este fenómeno. En este artículo, se analiza solo una de las problemáticas jurídicas asociadas a los *deepfakes* y las réplicas digitales: la que se relaciona con su uso en el sector creativo. En primer lugar, se reflexionará sobre el impacto de los *deepfakes* en

dicho sector y, dentro de ello, por qué debe reflexionarse sobre el futuro del trabajo. Luego se explicará cuáles son algunas de las respuestas que ofrece el derecho frente a la eventual vulneración de algunos derechos fundamentales por medio de *deepfakes*, para finalizar con la determinación de los desafíos de la legislación en vigor por las que se ha querido justificar la necesidad de eventuales nuevas regulaciones para abordar dichas problemáticas.

## **2. Deepfakes, réplicas digitales y el sector creativo**

El sector creativo tiene su origen en la creatividad y el talento humanos. En él pueden encontrarse diversos subsectores, tales como los videojuegos, la música, la ilustración, las artes visuales, el sector audiovisual, las artes escénicas, la animación, el entretenimiento, entre otros. Ellos han sido impactados por la IA en formas diversas. Desde el mundo académico, una de las que más ha llamado la atención ha sido la relacionada con la titularidad de los contenidos (para algunos las “obras”) generadas por la IA (Azuaje Pirela, 2020, pp. 319-342; Guadamuz, 2017, pp. 1-24; Urtubey, 2024, pp. 89-119). Más recientemente, también se han explorado las eventuales infracciones a derechos de autor en el entrenamiento de sistemas de *machine learning* (Guadamuz, 2024a, pp. 111-127; Jiménez Cardona, 2024, pp. 1-11; Ordellín Font, 2023, pp. 185-20). Sin embargo, existen otros tipos de impactos.

Como ocurre en otros ámbitos, los grandes cambios tecnológicos vienen acompañados de grandes transiciones que suelen impactar al mundo laboral. Por eso se teme que en la cuarta revolución industrial ocurra lo mismo (Schwab, 2017). Así, para muchas personas, la mayor preocupación sobre el futuro de la IA se centra en su impacto potencial sobre los puestos de trabajo (Gmyrek et al., 2024, p. 6). Esta preocupación no ha sido ajena al sector creativo.

Si bien los reportes sobre el futuro del trabajo frente a los desafíos de la IA no suelen contener una mención específica para el sector creativo, la transición y los riesgos son reales y deben llamarnos a una reflexión profunda. Por una parte, porque en la actualidad existen aplicaciones (que no solo involucran el uso de IA, sino además otras tecnologías de la cuarta revolución industrial) de apoyo para adqui-

rir “competencias creativas” que son cada vez más solicitadas (como diseño interactivo, animación, IA, redes, datos, publicidad, etc.), y esto ha incrementado el uso del trabajo y las competencias artísticas fuera del sector de las artes y el espectáculo.<sup>2</sup> Por otra parte, porque la irrupción de la IA generativa, las réplicas digitales y los *deepfakes* ofrecen la posibilidad de crear contenidos y recrear o “clonar” imágenes y voces de personas.

Esos otros impactos de la IA en el sector creativo involucran, entonces, el posible reemplazo de artistas por avatares o personajes sintéticos, el uso no consentido de voces para el entrenamiento de sistemas de IA, el eventual uso indiscriminado (no autorizado) de réplicas digitales, así como la “resurrección digital” o el uso póstumo de la imagen de artistas. Así, en virtud de estas transformaciones, existen nuevas oportunidades, pero también cabe cuestionarse si será el sector creativo uno de los más propensos a ser precarizado y si el talento o la interpretación humanas serán reemplazados por contenidos sintéticos y qué hacer al respecto.

En cuanto al reemplazo de artistas por avatares o personajes sintéticos, se está generando toda una nueva industria. Por ejemplo, en el mundo del entretenimiento ya existen *influencers* y presentadores sintéticos que no tienen una existencia real. Es el caso de Alba Renai, del programa *Supervivientes*, y de Aitana López, modelo e *influencer*, en España. Asimismo, empresas como The Clueless ofrecen servicios que prometen reducir costos y transformar proyectos creativos, campañas e imágenes de marca a través de modelos generados con IA. Según publican en su sitio web, “cuando contratas a uno de los

---

2 En el reporte titulado *The Future of Work in the Arts and Entertainment Sector* publicado en el año 2023 por la Organización Mundial del Trabajo se explica cómo las competencias artísticas se están transfiriendo a otros sectores. En ese sentido, lo que podría considerarse como la “clase creativa” se está expandiendo más allá de los límites tradicionales del arte hacia campos “no artísticos”, con “no artistas” trabajando cada vez más en campos artísticos. El reporte recomienda garantizar planes de formación formales e informales para adaptarse a los nuevos modelos y herramientas de aprendizaje e implicar de forma más proactiva a las organizaciones tanto de empresarios como de trabajadores en el apoyo al desarrollo de las competencias y el empleo en el sector (International Labour Organization, 2023, p. 45).

modelos de *The Clueless*, estás abrazando el futuro del modelaje y la creación de contenidos, donde la IA se une a la creatividad para redefinir la narración visual”.<sup>3</sup>

También existen otras posibilidades de crear “clones virtuales” que están al alcance de cualquier persona. Por ejemplo, la nueva red social *Butterflies AI* facilita la interacción entre seres humanos e IA. Esta red cuenta con una función que permite a los usuarios crear personajes de IA, llamados *Butterflies*, que generan automáticamente publicaciones para interactuar en ella.

Igualmente, existen nuevas aplicaciones como Speechify que harían posible prescindir de actores de doblaje. Esto, porque utilizan IA para crear una “sincronización perfecta” en los videos doblados, en varios idiomas y en tiempo real.<sup>4</sup>

En cuanto al uso no autorizado de réplicas digitales de artistas, este puede presentarse de diversas formas. Pensemos en situaciones como la ocurrida a finales del año 2023 en la que fue noticia la indignación del cantante Bad Bunny por la recreación de su voz e imagen que hizo Maury Senpai, creador de FlowGPT, a través de la canción *NostalgIA*,<sup>5</sup> generada utilizando aprendizaje profundo (Azuaje Pirela, 2023b). Al ser consultado sobre su motivación, en una entrevista televisiva señaló, entre otras cosas, que su personaje FlowGPT “es un artista sin egos” y que su intención con él es que “se genere debate porque hay muchos vacíos que van a dañar a los artistas” (T13, 2023).

Asimismo, entre los años 2023 y 2024, figuras reconocidas como Tom Hanks y Scarlett Johansson tuvieron que salir a desmentir avisos publicitarios en los que se reproduce su voz e imagen sin su autorización y sin compensación. En el caso de Tom Hanks, se empleó para ofrecer tratamientos dentales o medicinas “milagrosas” en avisos en los que realmente no participó (*Tom Hanks says AI version of him...*, 2023). Probablemente, la más sonada de este tipo de discusiones se relacione con el uso por parte de Open IA de una voz

---

3 Ver en: <https://www.theclueless.ai>.

4 Ver en: <https://speechify.com/>.

5 El video puede verse en YouTube a través del siguiente enlace: <https://youtu.be/XI9fNaw0rE?si=at77Wb-uYOQfNC5z>.

muy parecida a la de Scarlett Johansson en la asistente virtual Sky de ChatGPT 4.0 en mayo de 2024. Esto es particularmente interesante porque la actriz aduce que fue contactada por OpenAI para licenciar su voz para dicha asistente y ella se negó. A pesar de esto, el parecido de su voz con la de Sky dio lugar a que OpenAI tuviera que salir a negar la imitación en varias oportunidades y terminó por retirarla después del reclamo de la actriz (Guadamuz, 2024b).

### **3. La problemática jurídica detrás del uso no autorizado de la voz y la imagen de artistas**

Más allá de la forma anecdótica en la que se suelen reseñar los casos y ejemplos mencionados en el epígrafe anterior, algunos de ellos encierran verdaderas problemáticas jurídicas. Especialmente el uso comercial no autorizado de la voz y la imagen de los artistas es sensible. No solo porque se relaciona con al menos un derecho fundamental (propia imagen), sino porque, además, su explotación económica o con fines publicitarios impacta o puede impactar en las formas de remuneración que perciben los artistas por sus servicios profesionales y, por ende, en el futuro del trabajo en el sector creativo. Dos demandas recientes presentadas en Estados Unidos y Reino Unido sirven para ilustrar algunas dimensiones de estas discusiones: el caso *Lehrman v Lovo Inc, Class action* y el caso *Tyburn Film Productions Limited v Broughton & Others*, respectivamente.<sup>6</sup>

#### **3.1 Caso *Lehrman v Lovo Inc, Class action***

En mayo de 2024, se presentó en los Tribunales del Distrito Sur de Nueva York una demanda colectiva (*class action*) contra la empresa Lovo Inc. (en adelante, Lovo). Esta es una *startup* que emplea un *software* de IA para permitir crear y editar narraciones de texto a voz en *off* adaptadas de actores reales. La demanda fue presentada por el locutor y actor Paul Lehrman, la actriz de doblaje Linnea Sage y otras personas cuyas voces y/o identidades —dicen— “fueron robadas y

---

6 Aunque debe advertirse que para la fecha de realización de este trabajo no se encontraban resueltas.

utilizadas por Lovo para crear millones de producciones de voz en *off* sin permiso ni compensación adecuada”. Esto se habría realizado a través de “su *software* propietario para apropiarse, adaptar, generar, robar y comercializar las voces de los demandantes”.<sup>7</sup>

En primer lugar, los demandantes aducen la apropiación indebida de sus voces, ya que, a su decir, estas fueron captadas bajo engaño para supuestos proyectos de investigación académica, cuando lo cierto es que se utilizaron para entrenar el programa de IA que ahora comercializan. En segundo lugar, señalan que, al momento de manifestar su consentimiento para participar en la investigación, se informó que su voz se utilizaría para investigar la síntesis de voz con diferentes acentos y voces. A su decir, no se dio mayor detalle sobre lo que dicha síntesis implicaba y no se informó que posteriormente se harían usos comerciales de las voces.

De hecho, en el texto de la demanda, los actores afirman que sus voces se emplearon por Lovo (sin mayores alteraciones) para darle vida a sus personajes digitales Kyle Snow y Sally Coleman. Con ellos, entre otras cosas, habrían realizado avisos publicitarios para ofrecer servicios por suscripción y recaudar millones de dólares en lanzamientos de financiación de capital riesgo.

Sintetizando, los demandantes alegaron que Lovo no tenía derecho a utilizar sus voces, por lo que han sido perjudicados no solo por la apropiación indebida de ellas y la no compensación adecuada, sino también por privarlos del control de su propia imagen a través de actos y prácticas engañosas. La demanda contiene ocho secciones en las cuales se fundamenta la violación de los artículos 50 y 51 de la Ley de Derechos Civiles de Nueva York; de los artículos GBL § 349 y 350 de la Ley de Prácticas Engañosas de Nueva York (sobre publicidad falsa); del artículo 43 de la Ley Lanham, 15 U.S.C. § 1125(a) (sobre competencia desleal y falsa afiliación); enriquecimiento sin causa; interferencia perjudicial en una relación comercial ventajosa y fraude (*Lehrman v Lovo Inc., Class action*. Case 1:24-cv-03770).

En una moción presentada en julio de 2024, Lovo solicitó desestimar la demanda en su totalidad. En la petición se argumenta que carece de fundamento por varias razones. En primer lugar, se alega

---

7 Alegato N° 27 del texto de la demanda (traducción propia).

que la supuesta infracción de la GBL §349 y §350 debe desestimarse porque no han alegado de forma plausible un comportamiento orientado al consumidor, que sean consumidores, que la supuesta conducta indebida ocurriera en Nueva York y una conducta indebida dentro del plazo de prescripción. En segundo lugar, sostienen que los demandantes no han demostrado que sus voces hayan sido utilizadas indebidamente en Nueva York, que las voces generadas por IA no están protegidas por las leyes de derechos civiles y que haya un daño tangible como resultado de las acciones de Lovo, Inc. Asimismo, que no se ajusta a la realidad en varios aspectos y que, en todo caso, la Ley de Derechos Civiles de Nueva York no prohíbe el uso de réplicas digitales de voces de personas vivas. Finalmente, que las otras demandas, incluidas las presentadas en virtud de la Ley Lanham, deben desestimarse porque “no existe una marca registrada para estas voces o las voces en general”.<sup>8</sup>

### **3.2 Caso *Tyburn Film Productions Limited v Broughton & Others***

Este caso gira en torno a la resurrección digital del actor Peter Cushing (fallecido en 1994) para la película *Rogue One*, una secuela de *Star Wars*. Aunque no se trata estrictamente de *deepfakes* (porque se utilizó CGI) y han circulado en internet las más diversas interpretaciones sobre su contenido, lo cierto es que, como advierte el propio juez de la causa, la forma precisa en que se logró tal resurrección no es tan relevante para esta su determinación, como sí lo es el debate jurídico que encierra.<sup>9</sup>

En febrero de 2020, la empresa Tyburn Film Productions Limited (Tyburn), representada por el Sr. Kevin Francis, presentó una demanda contra la sucesión de Cushing, sus agentes en el momento de su muerte (Associated International Management LLP), Lunak Heavy Industries (Lunak) y Lucasfilm.<sup>10</sup> En el texto se argumenta

---

8 Motion to Dismiss the Class Action Complaint. *Lehrman et al v. Lovo, Inc.*, Case No. 1:24-cv-03770 (S.D.N.Y. May 16, 2024), Court Docket.

9 *Tyburn v Broughton & Ors* [2023] EWHC 3247 (Ch).

10 Número de caso IP-2020-000027.

que Tyburn posee los derechos para bloquear cualquier resurrección digital de Peter Cushing hecha sin su consentimiento. Esto se basa en un acuerdo firmado en 1993 entre el demandante, Peter Cushing y *Peter Cushing Productions Ltd* (PCPL).

A su decir, este acuerdo les otorgaba derechos relacionados con la resurrección del actor, lo cual se extiende a un derecho de bloqueo o restricción contra terceros. En virtud de este acuerdo, alega que tiene los derechos exclusivos sobre la representación digital de Cushing, sobre su resurrección digital y que el derecho de bloqueo lo habilita para prohibir su aparición en películas donde no aparezca él en persona. En ese sentido, Tyburn argumenta que los herederos de Cushing, representados por los demandados Broughton & Others, violaron este acuerdo al autorizar la aparición de Cushing en la película *Rogue One*. Asimismo, que los demandados se beneficiaron injustamente de la explotación de su imagen porque la resurrección en *Rogue One* se hizo sin su consentimiento ni pago y, como consecuencia, tal explotación no autorizada de la imagen del actor constituye un enriquecimiento sin causa por parte de los demandados.

Lunak y Lucasfilm solicitaron que se desestimara el caso de manera sumaria. Tal petición fue resuelta en contra en diciembre de 2023<sup>11</sup> por considerar que existen elementos que deben ser ampliados en juicio.

Los demandados argumentan que tienen el derecho de resucitar a Peter Cushing basándose en dos argumentos fundamentales. El primero, la existencia de un acuerdo de 1976 entre Star Wars Productions Ltd y PCPL, que fue firmado antes de la filmación de la primera película de *Star Wars* (1977), donde Cushing interpretó al Gran Moff Tarkin y regulaba la relación entre las partes. También sostienen que dicho acuerdo los autorizaba a hacer copias de la actuación de Cushing, fundamentándose también en el Reglamento 31 sobre derechos de autor y derechos afines de 1996, que establece:

Nuevos derechos: efecto de la autorización previa de copia

31. Cuando antes de la entrada en vigor

(a) el titular o posible titular de derechos de autor sobre una obra

---

11 *Tyburn v Broughton & Ors* [2023] EWHC 3247 (Ch).

literaria, dramática, musical o artística haya autorizado a una persona a realizar una copia de la obra, o  
(b) el titular o futuro titular de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre una interpretación o ejecución haya autorizado a una persona a realizar una *copia* de una grabación de la interpretación o ejecución, cualquier nuevo derecho en relación con dicha copia corresponderá a la persona autorizada, salvo pacto en contrario.

Sobre este particular, la discusión se centra en la interpretación del término “copia”. Asimismo, argumentan que el acuerdo de 1976 los autorizaba a hacer copias de la actuación de Cushing y, por lo tanto, en aplicación del Reglamento 31, se les transfirieron los derechos necesarios para resucitar al actor. El demandante argumenta que la excepción del Reglamento no se extiende a la resurrección digital.

El segundo argumento se refiere a un acuerdo de 2016 entre Lucasfilm y los albaceas de la herencia de Peter Cushing. Este acuerdo, según los demandados, les transfirió el derecho de resurrección del actor. Por su parte, el demandante argumenta que el acuerdo de 2016 no es válido, ya que la herencia no podía otorgar ese derecho sin su consentimiento debido al acuerdo preexistente de 1993. Así, en el fondo, la discusión se centrará no tanto en la imagen del actor como en los acuerdos invocados por las partes y en si, efectivamente, Tyburn tenía los derechos de bloqueo que invoca y si en virtud de ello debería ser compensado.

#### **4. Algunas formas de protección jurídica a la propia imagen y la voz**

##### **4.1 Protección de la imagen y la voz en el sistema continental**

Aunque en ocasiones se afirma lo contrario, en el sistema continental existen diversas formas para proteger la imagen y la voz de las personas (Prensa Latina, 2024; Prieto, 2018, p. 198). Ellas se extienden también a los artistas, aunque en algunos casos existen alcances diferenciados por el rol que ocupan en la sociedad. Dependiendo del ordenamiento del que se trate, la protección a la propia imagen y la

voz se reconocen con una nomenclatura y alcances diversos; normalmente, bajo la figura de “derechos fundamentales”, “derechos de la personalidad”, “derechos de la persona” o “derechos personalísimos”.

Algunas constituciones como, por ejemplo, la española en su artículo 18 N° 1, consagran expresamente la protección de la propia imagen. En otros casos, como el de Chile la protección no es expresa, pero el derecho a la propia imagen ha sido amparado por los tribunales de justicia en diversas oportunidades por considerarse un derecho implícito en el artículo 19 N° 4 de la Constitución de la República (Nogueira Alcalá, 2007); sin embargo, no existe una ley específica que lo desarrolle.<sup>12</sup> En cuanto a la voz, también existen constituciones que contienen una protección explícita, como lo hace, por ejemplo, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 y también la Constitución Política del Perú en su artículo 2 N° 7.

La propia imagen generalmente es entendida como el conjunto de rasgos físicos que permiten identificar a una persona. Sin embargo, como ha referido antes Nogueira Muñoz (2010), la imagen humana está comprendida por un aspecto material y otro inmaterial. El aspecto material “se relaciona con la figura, representación sensible o signo visible de la persona de cuya imagen se habla y que surge del hecho de que la persona se encuentra en el mundo de forma física” (p. 22), en tanto que el aspecto inmaterial se relaciona con funciones de la significación que dicha imagen posee y se basa en criterios de identidad, individualidad y reconocibilidad. Por eso, el derecho a la propia imagen no se agota en la protección otorgada a los rasgos faciales de una persona, sino que cabe la posibilidad de que vaya más allá de la figura humana y también de que sea reconocida por formas y detalles de otras partes de su cuerpo (Nogueira Muñoz, 2010, pp. 22-32).

---

12 Sin embargo, en el caso de los artistas, el artículo 145 I del Código del trabajo dispone que: “Artículo 145-I.- El uso y explotación comercial de la imagen de los trabajadores de artes y espectáculos, para fines distintos al objeto principal de la prestación de servicios, por parte de sus empleadores, requerirá de su autorización expresa. En cuanto a los beneficios pecuniarios para el trabajador, se estará a lo que se determine en el contrato individual o instrumento colectivo, según corresponda.”

En cuanto a su contenido, de acuerdo con la doctrina, el derecho a la propia imagen presenta una dimensión negativa y otra positiva que le confieren al titular la posibilidad de controlar el uso que se haga de su imagen. La dimensión negativa faculta al titular para excluir la captación, reproducción o publicación de su imagen, en tanto que la positiva se traduce en la autonomía para decidir sobre la difusión de la propia imagen en relación con sus aspectos patrimoniales (Nogueira Muñoz, 2010, pp. 57-59).

En otro orden de ideas, el alcance de protección de la voz depende de lo que se considere como “imagen” por lo que, en ocasiones, es controvertido. En el sentido de que, si se entiende estrictamente a la imagen como una representación física de la figura humana, otros rasgos, incluida la voz, quedarían excluidos (Nogueira Muñoz, 2010, pp. 40-42). Sin embargo, la jurisprudencia también se ha pronunciado en el sentido de precisar que la imagen “es un instrumento básico de identificación y proyección exterior y un factor imprescindible para su propio reconocimiento como individuo”.<sup>13</sup>

En ese sentido, autores como Encabo Vera (2012) consideran que puede incluirse a la voz dentro del derecho a la propia imagen, lo que se justifica en que se trataría de una “imagen acústica”, es decir, la voz de una persona cuando tenga rasgos identificadores propios. Por tal motivo, el citado autor señala que le “parecería acertado referirse a un derecho específico a la protección de la voz propia como derecho de la personalidad de la imagen acústica (como forma)” (p. 133).

En efecto, en el ordenamiento jurídico español, por ejemplo, la voz está contemplada específicamente respecto a mecanismos de protección frente a la utilización para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga en el artículo 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

En todo caso, aunque la protección de la voz es un poco más difusa, difícilmente será inexistente porque, en ocasiones, se le entiende incluida dentro de la propia imagen, en otros casos, se le incluye en otros tipos de derechos (como el de protección de datos personales) y, a veces, se sostiene que debería tratarse como un derecho

---

13 STS 91/2017, 15 de febrero de 2017.

autónomo. En cuanto a este último punto de vista, desde hace varias décadas, otros autores —como por ejemplo Leiva Fernández (1990, pp. 845-854) en Argentina y más, recientemente, Ammerman Yebra (2021, pp. 257-263) en España— han propuesto una configuración del derecho a la voz como derecho autónomo de la personalidad, con un marcado carácter patrimonial y cuya protección debe garantizarse también una vez fallecido su titular. El reconocimiento de la propia voz como derecho autónomo le otorgaría a su titular la facultad de oponerse tanto a su reproducción como a aquellas imitaciones no autorizadas por su titular o por ley que induzcan a confusión.

De acuerdo con lo anterior, en virtud del derecho a la propia imagen y el derecho a la propia voz, en tanto que “derechos de la personalidad” (derechos subjetivos) sus titulares están facultados para impedir que su apariencia física y/o voz sean reproducidas de cualquier manera sin su consentimiento. Adicionalmente, en la actualidad, tanto la imagen como la voz en algunos contextos pueden ser considerados “dato personal” en la medida en que permitan identificar a una persona.<sup>14</sup> Esto implica el deber de tener en cuenta la legislación aplicable a la protección de datos personales, que establece, salvo contadas excepciones, el deber de obtener el consentimiento explícito de las personas para realizar su tratamiento, así como facilitar el ejercicio de ciertos derechos vinculados con ese régimen jurídico (por ejemplo, si se trata de una grabación, dar el acceso a estas).

Finalmente, algunas legislaciones nacionales también protegen a los artistas, intérpretes y ejecutantes por sus interpretaciones y ejecuciones a través de los “derechos conexos” (normalmente establecidos en las leyes de propiedad intelectual o legislación análoga). Estos implican la posibilidad de oponerse a toda distorsión, mutilación u otra modificación de su interpretación o ejecución que cause un

---

14 De acuerdo con el artículo 4 N° 1 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, son datos personales “toda información sobre una persona física identificada o identificable (‘el interesado’); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”.

daño a su honra o reputación.<sup>15</sup> Así, por ejemplo, si una voz se utiliza en una obra que está protegida por derechos de autor (como una canción), el uso de la IA generativa para transformar, difundir o reproducir esa voz podría infringir los derechos exclusivos de los creadores y también los de los artistas e intérpretes involucrados. La colisión con estos derechos ocurrirá en aquellos casos en los que el uso no autorizado de la voz o la imagen de un artista se realiza en virtud de una interpretación protegida y sin que medie alguna limitación o excepción que habilite para tal uso (como podrían serlo el ejercicio de la libertad de expresión por medio de la sátira o parodia, por ejemplo).

#### 4.2 El *right of publicity* o derecho de publicidad en Estados Unidos

Algunos estados de Estados Unidos de Norteamérica reconocen el *right of publicity* o derecho de publicidad como una categoría vinculada a los derechos de propiedad intelectual. En pocas palabras, este garantiza el derecho a controlar el uso comercial de la propia identidad. Así, protege a las personas contra el uso no autorizado de esta. Por una parte, ofrece la posibilidad de “licenciar” la propia identidad con fines comerciales y, por otra, brinda protección contra la apropiación indebida del nombre, imagen, voz u otros indicios de identidad personal (como apodo, seudónimo, firma o fotografía) con fines comerciales. Por tratarse de derechos establecidos por los estados, pueden existir algunas diferencias en cuanto a su tratamiento. Entre ellas pueden mencionarse tratos particulares en relación con si el derecho sobrevive o no a título póstumo y, en caso afirmativo, por cuánto tiempo y también sobre si el derecho de publicidad es heredable o transferible.

Por eso no siempre quedan claros los límites y alcances de lo que el derecho de publicidad busca proteger. En todo caso, la expansión de los *deepfakes* que afecta negativamente la capacidad de las personas de

---

15 En Chile, véase el Título II de la Ley 17336 de propiedad intelectual y la Ley 20243, que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual.

proteger su voz e imagen de la apropiación indebida impulsó la presentación de un proyecto de ley federal para hacer frente a estos desafíos.<sup>16</sup>

Ahora bien, en la actualidad, el derecho de publicidad se invoca típicamente para proteger cuatro intereses distintos: el valor de la actuación, el valor comercial de la identidad, la dignidad o la autonomía de la personalidad (Marlan, 2022, pp. 803-866; Post y Rothman, 2020, pp. 86-172). Entre los casos más conocidos en los que se discute sobre los alcances del *right of publicity* se encuentra *Bette Midler v. Ford Motor Company* en 1988 y *White v. Samsung Electronics America, Inc. En 1988, Samsung Electronics America, Inc.*

#### 4.2.1 Caso *Bette Midler v. Ford Motor Company*

Esta gira en torno a la protección de la voz de la artista Better Midler y su uso sin consentimiento para fines comerciales.

En 1985, Ford, junto con la agencia de publicidad Young & Rubicam, lanzó una campaña publicitaria para el Ford Lincoln Mercury utilizando canciones populares de la década de 1970. Con ello se buscaba “conectar emocionalmente con los *yuppies*”, evocando nostalgia por su época universitaria. La agencia intentó contratar a los cantantes originales, pero no lo logró, así que, en varios casos, recurrieron a imitadores. Fue el caso de Bette Midler, una reconocida cantante y actriz. A pesar de que su representante rechazó la oferta de participar en la campaña, la agencia contrató a Ula Hedwig, excorista de Midler, para imitar su voz en la canción *Do You Want to Dance*. La agencia le indicó a Hedwig que querían que sonara exactamente como la grabación original de Midler.

---

16 El 10 de enero de 2024 se presentó ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos (U.S. House of Representatives) el proyecto de Ley Federal “No Artificial Intelligence Fake Replicas And Unauthorized Duplications” (No AI FRAUD Act, en inglés). Con él se busca establecer que la imagen y la voz de cada individuo sean derechos de propiedad intelectual transferibles libremente, total o parcialmente, y sin expiración con la muerte del individuo, independientemente de que dichos derechos hayan sido explotados comercialmente por el individuo durante su vida o no. El texto puede consultarse en inglés en: <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/6943/text/ih?overview=closed&format=xml>.

Este caso plantea la cuestión de si la imitación de la voz de un artista, sin su consentimiento y con fines económicos, puede considerarse una violación de sus derechos. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California dictaminó que la voz de una persona famosa, como la de un cantante, es un elemento distintivo de su persona e imagen y, por lo tanto, forma parte de su identidad. Así, imitar la voz de Bette Midler deliberadamente sin su consentimiento expreso con el fin de obtener beneficios comerciales fue considerado ilegal).<sup>17</sup>

#### **4.2.2 *White v. Samsung Electronics America, Inc. En 1988, Samsung Electronics America, Inc***

En 1988, Samsung Electronics America, Inc. publicó una serie de anuncios publicitarios creados por David Deutsch Associates, Inc. Los avisos consistían en mostrar que el uso de un producto Samsung comprado en aquel entonces seguiría funcionando en el siglo XXI. También incluían una predicción humorística sobre futuros escandalosos relacionados con artículos culturales populares en ese momento. Uno de los anuncios promocionaba las grabadoras de vídeo (VCR) de Samsung y mostraba a un robot, de apariencia femenina, con vestido, peluca y joyas diseñado por Deutsch para parecerse a Vanna White, la presentadora del programa de juegos *Wheel of fortune*. De hecho, en el anuncio, el robot está situado delante de un tablero de juego muy parecido al que se utilizaba en el programa. Tenía un pie de foto que decía: “El programa de juegos más antiguo. 2012 d. C.”. A diferencia de otras celebridades utilizadas en la campaña, White no dio su consentimiento para los anuncios ni se le pagó.

Tras la publicación de este anuncio, Vanna White interpuso una demanda contra Samsung y Deutsch ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. En ella se alegaba la apropiación de su identidad y la violación de: el artículo 3344 del Código Civil de California, el *right of publicity* de California y el artículo 43(a) de la Ley Lanham. El tribunal de distrito dictó

---

17 *Midler v. Ford Motor Co.*, 849 F.2d 460 (9th Cir. 1988).

sentencia sumaria contra White en cada una de sus tres demandas. En ese sentido, el juez de distrito sostuvo que, dado que Samsung no utilizó el nombre, la imagen, la voz o la firma de White, no violó su derecho a la publicidad.<sup>18</sup>

White recurrió ante la Corte de Apelación del Noveno Circuito. Este revocó el fallo del Tribunal de Distrito al considerar que White tenía una causa de acción basada en el valor de su imagen y que Samsung se había apropiado de ella. Samsung alegó que se trataba de una parodia, por tanto, está amparada por la Primera Enmienda, pero tal defensa fue rechazada por la mayoría. En ese sentido, se consideró que las parodias de anuncios se realizan con el propósito de burla. Sin embargo, a pesar de la línea humorística de los anuncios, el mensaje principal busca vender las videograbadoras de Samsung. Así, los espectadores del anuncio podían ver un comercial que evocaba a la demandante en el plató de *Wheel of fortune*, pero beneficiándose de su fama sin pagarle por ello.

Ahora bien, en este caso se planteó un debate interesante a partir del disenso de uno de los jueces. Si bien la mayoría del panel dictaminó que Samsung había violado el derecho de publicidad de White, argumentando que el anuncio evocaba su identidad incluso sin usar su nombre o imagen, el juez Kozinzki disintió, alegando que la decisión era demasiado amplia, violaba la ley federal de derechos de autor y planteaba serias preocupaciones sobre la Primera Enmienda, porque restringía el derecho del público a parodiar a las celebridades y a usar imágenes que evocaran a celebridades sin su permiso. El juez Kozinzki argumentó que el derecho de publicidad no debía extenderse a la protección de la identidad de una persona, ya que esto restringiría el dominio público y obstaculizaría la creatividad. Esta opinión refleja una de las más frecuentes tensiones entre el derecho de autor, los derechos conexos y la libertad de expresión.<sup>19</sup>

---

18 *Vanna White V. Samsung Electronics America, Inc., and David Deutsch Associates, Inc.* No. 90-55840.

19 *Vanna White V. Samsung Electronics America, Inc., and David Deutsch Associates, Inc.* No. 90-55840.

## 5. La lucha contra los *deepfakes* y las réplicas digitales: desafíos y tendencias regulatorias

Como se advirtió al inicio, la lucha contra los *deepfakes* y las réplicas digitales no es una preocupación exclusiva ni del sector creativo ni del derecho. De hecho, la legislación no es la única ni la mejor alternativa para combatir sus efectos negativos o indeseados. En la práctica, si bien las aplicaciones para crearlos son cada vez más sofisticadas, también existen herramientas tecnológicas para detectarlos. A través del uso de algoritmos, del análisis de patrones en los videos, contexto, imágenes, metadatos y audios, es posible hallar inconsistencias que evidencien la manipulación. Por eso existen diversas organizaciones que promueven la creación de herramientas de detección. Por ejemplo, la Universidad de Cornell construyó un gran conjunto de datos de vídeo de intercambio de caras para permitir el entrenamiento de modelos de detección. También organizó el concurso Kaggle DeepFake Detection Challenge con el mismo fin (Dolhansky et al., 2020). Otras herramientas disponibles en el mercado, como Sensity AI,<sup>20</sup> realizan análisis de imágenes y vídeos a nivel de píxel, proporcionando una respuesta binaria real/falsa prácticamente en tiempo real. Asimismo, en mayo de 2024, en el Reino Unido también se lanzó un Deepfake Detection Challenge, que vinculó al Gobierno, policía, academia y otros actores relevantes en la búsqueda de herramientas y formas de detectar los *deepfakes* (Shanks, 2024). Los desafíos del nuevo mundo digital demandan una mayor especialización y recursos materiales/tecnológicos. Así, a pesar de todos estos esfuerzos, cabe cuestionarse si las instituciones cuentan con los insumos y el conocimiento suficientes para hacerles frente a estos problemas.

Con todo, las secciones anteriores ilustran que, aunque con diversos matices y manifestaciones, hoy en día es difícil desconocer que existen formas de protección a la propia imagen y la voz que habilitan incluso para solicitar indemnizaciones en caso de apropiación o uso indebido a través de los *deepfakes* u otras formas de réplicas digitales, pero entonces ¿por qué se suele afirmar que esa protección no es adecuada o suficiente para hacerles frente a los desafíos modernos?

Aunque la clonación digital de artistas no es algo del todo nuevo,

---

20 Ver en: <https://sensity.ai/>.

la IA generativa ofrece nuevas oportunidades de aplicar herramientas más económicas que facilitarían la masificación de contenidos sintéticos creados con o sin consentimiento tanto sobre personas vivas como sobre personas fallecidas. Estas herramientas podrían hacer prescindible la interpretación humana o promover negociaciones injustas. A lo anterior se suma la falta de transparencia en el entrenamiento de los sistemas que hace temer por la pérdida de control sobre rasgos de la propia identidad. De ahí que, en los últimos años, regular el uso de la IA en el mundo del entretenimiento haya sido parte de las preocupaciones de algunos artistas y fue uno de los temas clave en las negociaciones de la huelga del sindicato SAG-AFTRA (siglas en inglés para Screen Actors Guild y American Federation of Television and Radio Artists, respectivamente).

### **5.1 Los acuerdos y proyectos de ley impulsados por SAG-AFTRA**

Entre los años 2023 y 2024, guionistas, actores y otros trabajadores del sector creativo y del mundo del entretenimiento en Estados Unidos han protagonizado diversos movimientos sindicales exigiendo protecciones especiales contra el uso de IA por considerar que existen aspectos relacionados con la redacción de guiones, las réplicas digitales y los *deepfakes* que no siempre encuentran acomodo en la normativa tradicional. Uno de los más importantes fue liderado por actores y guionistas preocupados por el eventual uso indiscriminado de guiones generados por IA y también para exigir protecciones frente a las réplicas digitales de actores vivos y fallecidos.

La huelga de actores y guionistas de 2023 concluyó con un histórico acuerdo con los productores audiovisuales que incluye protecciones frente al uso no autorizado de la IA. El acuerdo introdujo cambios relevantes en cuanto al uso de la IA en la producción cinematográfica, especialmente relacionados con las réplicas digitales y la IA generativa. En el contexto del acuerdo, las réplicas digitales son entendidas como recreaciones digitales de la voz o la imagen de un actor y pueden ser de dos tipos: réplica digital basada en el empleo, esto es, aquella que se crea en relación con el empleo del actor en una película bajo el acuerdo, y la réplica digital de creación independiente, aquella creada con la intención de generar la impresión de que se

trata de un actor real, con una voz e imagen reconocibles. Este tipo de réplica actúa en el papel de un personaje y no existe un acuerdo de empleo para la película en la que se utilizará con el actor real que representa. El acuerdo establece normas detalladas para la creación, el uso y la alteración de ambas clases de réplicas digitales, incluyendo el consentimiento informado del actor, la compensación por su uso e incluso la gestión de los derechos *post-mortem* (SAG-AFTRA, 2023).

En 2024 se presentaron nuevas peticiones por actores de doblaje de videojuegos que buscaban garantizar la protección de sus derechos en caso de optar por utilizar IA en su trabajo. En virtud de ello, el sindicato ha impulsado nuevos mecanismos para garantizar dichas protecciones, entre los que pueden mencionarse acuerdos con cláusulas específicas sobre *deepfakes* y réplicas digitales, así como algunos proyectos de ley. En efecto, el sindicato suscribió un acuerdo con *Replica Studios* que promete marcar tendencia en los aspectos que se deben tener en cuenta para regular el uso de réplicas de voz digital de los actores de doblaje. Este acuerdo establece tarifas mínimas para la creación y el uso de estas réplicas, además de incluir protecciones para los actores. Éstas incluyen transparencia en el uso de su voz, consentimiento para nuevos proyectos, límites en el tiempo de uso de la réplica sin pago adicional y protección de datos. El acuerdo busca garantizar que los actores sean compensados de forma justa por el uso de sus voces y que se protejan sus derechos en este nuevo campo tecnológico (SAG-AFTRA, 2024), pero muy especialmente les ofrece la posibilidad de decidir.

Por otra parte, en septiembre de 2024, se promulgaron en California dos nuevas leyes que buscan regular el uso de réplicas digitales. La Ley AB 1836, *Use of likeness: digital replica* (sobre Utilización de la imagen: réplica digital), que obliga a los estudios a obtener el consentimiento expreso de los herederos de los actores fallecidos antes de producir réplicas digitales de estos, y la Ley AB 2602, *Contracts against public policy: personal or professional services: digital replicas* (sobre Contratos contra el orden público: servicios personales o profesionales: réplicas digitales), que establece requisitos de consentimiento similares para las réplicas digitales de los actores vivos. La Ley AB 2602 entrará en vigor el 1 de enero de 2025; y la Ley AB 1836, el 1 de enero de 2026.

## 5.2 La Ley Elvis. Tennessee

En marzo de 2024, se promulgó en el estado de Tennessee (Estados Unidos) la ley Ensuring Likeness Voice and Image Security, conocida como ELVIS Act (Ley ELVIS, en español), que busca complementar la legislación tradicional que ya protegía la imagen para incluir explícitamente el uso de “la voz” y diversos mecanismos para garantizar su protección. Esta ley busca garantizar explícitamente la protección de la imagen y la voz de una persona frente a la clonación de voces o imágenes. En ese sentido, se diferencia de la legislación anterior —que ya protegía la imagen— en que incluye explícitamente el uso de “la voz”. En el contexto de la ley, se define a la voz como “un sonido en un soporte que sea fácilmente identificable y atribuible a un determinado particular, independientemente de que el sonido contenga la voz real o una simulación de la voz del individuo”. Además, establece que las personas tienen un “derecho de propiedad individual” sobre el uso de su nombre, fotografía, voz o imagen en cualquier medio y de cualquier manera. En virtud de ello, se prohíbe la explotación comercial no autorizada de ese derecho de propiedad individual (salvo excepciones por uso justo y las protecciones vinculadas con la Primera Enmienda; por ejemplo, que el uso se haga con fines de comentario, crítica, sátira o parodia). No obstante, este derecho puede cederse y licenciarse libremente y no expira tras la muerte del individuo, siendo transmisible a los albaceas, cesionarios, herederos o legatarios (Azuaje Pirela, 2024).

## 5.3 Otras leyes y proyectos de ley a nivel internacional

No solo en Estados Unidos se han impulsado nuevas leyes e iniciativas para reforzar la protección de la voz y la imagen. En otras latitudes se han generado otras propuestas. Por ejemplo, a finales de 2023, el Grupo Parlamentario Plurinacional “SUMAR” propuso la creación de una *ley orgánica de regulación de las simulaciones de imágenes y voces de personas generadas por medio de la inteligencia artificial*. La propuesta, aunque retirada, sirve de antecedente digno de mención, ya que buscaba regular el uso de la IA en la generación de imágenes y voces, identificar los contenidos generados por IA y establecer responsabilidades por infracciones. También contemplaba actualizar

la normativa penal, incluyendo la simulación no autorizada como “injuria”, así como crear nuevas medidas cautelares para la retirada de contenido generado sin autorización y un nuevo delito electoral para sancionar la manipulación de imágenes y audios de candidatos.

Por otra parte, el artículo 50 N° 4 de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea establece obligaciones de transparencia para los proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA que generan o manipulan imágenes, audio, video y texto. El artículo dispone que debe revelarse la naturaleza artificial de los contenidos generados o manipulados por IA, excepto en casos específicos, como cuando la ley lo autoriza para la investigación o prevención de delitos. Además, se establece una excepción para contenido creativo o informativo (que forme parte de una obra o programa manifiestamente creativos, satíricos, artísticos, de ficción o análogos), donde la obligación de transparencia se limita a informar sobre la naturaleza artificial del contenido de forma adecuada.<sup>21</sup>

## 6. Conclusiones

La irrupción de la IA generativa y, en particular, la posibilidad de

---

21 En cuanto a este supuesto, el Considerando N° 134 de la LIA establece que los responsables del despliegue que utilicen un sistema de IA para generar o manipular contenidos calificados como “ultrasuplantaciones” deben también hacer público, de manera clara y distinguible, que estos contenidos han sido creados o manipulados de manera artificial, etiquetando los resultados de salida generados por la IA e indicando su origen artificial. En ese mismo orden, se aclara que “el cumplimiento de esta obligación de transparencia no debe interpretarse como un indicador de que la utilización del sistema de IA o de sus resultados de salida obstaculiza el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de las artes y de las ciencias, garantizados por la Carta, en particular cuando el contenido forme parte de una obra o programa manifiestamente creativos, satíricos, artísticos, de ficción o análogos, con sujeción a unas garantías adecuadas para los derechos y libertades de terceros”. En esos casos, la obligación de transparencia se limitará a “revelar la existencia de tales contenidos generados o manipulados de una manera adecuada que no obstaculice la presentación y el disfrute de la obra, también su explotación y uso normales, al tiempo que se conservan la utilidad y la calidad de la obra (...)”.

crear *deepfakes* y réplicas digitales de forma masiva han abierto un nuevo horizonte de posibilidades en el sector creativo, pero también ha planteado nuevos desafíos. La capacidad de crear *deepfakes* y réplicas digitales hiperrealistas de la voz e imagen de los artistas, con o sin su consentimiento, ha puesto en jaque la protección de sus derechos fundamentales y ha generado preocupación sobre el futuro del trabajo en la industria.

Si bien existen mecanismos legales para proteger la propia imagen y la voz, la rápida expansión y evolución de herramientas de IA ha impulsado esfuerzos encaminados hacia el fortalecimiento de la legislación. La legislación tradicional no siempre se ajusta a la complejidad de las réplicas digitales y los *deepfakes*, especialmente cuando se refiere a la protección de la “imagen o apariencia física”, ya que, en la actualidad, las posibilidades de la IA permiten réplicas digitales de otros atributos como, por ejemplo, la voz, los gestos e incluso la personalidad del artista. Tales leyes lucen insuficientes para evitar negociaciones injustas o desproporcionadas, de manera que no siempre protegen adecuadamente el trabajo de los artistas frente al nuevo escenario tecnológico.

En Estados Unidos, la lucha sindical de SAG-AFTRA ha impulsado acuerdos y leyes para regular el uso de la IA en la industria del entretenimiento. Estos acuerdos e iniciativas buscan garantizar el consentimiento informado, la compensación justa y la protección de los derechos *post-mortem* de los artistas. La Ley ELVIS en Tennessee, por ejemplo, ha ampliado la protección legal para incluir explícitamente la protección de la voz de las personas, reconociéndola como un elemento distintivo de su identidad.

A nivel internacional, se han presentado diversas iniciativas para abordar los desafíos que plantean los *deepfakes* y las réplicas digitales. Ellas son una muestra de la creciente preocupación por la transparencia en el uso de la IA y la necesidad de proteger los derechos de los artistas frente a la manipulación no autorizada de sus imágenes y voces. Además, sirven de antecedente para evaluar alternativas que permitan reforzar la protección de los derechos de los artistas y sus herederos y causahabientes, especialmente en aquellos ordenamientos que no cuentan con legislación especializada que defina los alcances de la protección a la propia imagen y la voz.

## Bibliografía

- Ammerman Yebra, J. (2021). El derecho a la propia voz como derecho de la personalidad. *Revista de Derecho Civil*, VIII(4), 257-263.
- Azuaje Pirela, M. (2020). Protección jurídica de los productos de la inteligencia artificial en el sistema de propiedad intelectual. *Revista Jurídica Austral*, 1(1), 319-342. <https://doi.org/10.26422/RJA.2020.0101.azu>.
- Azuaje Pirela, M. (2023a). Deepfakes, distorsión de la realidad y desafíos jurídicos: ¿Cómo debe responder el derecho cuando no todo es lo que parece? *Télos: Cuadernos de comunicación e innovación*, (122), (Ejemplar dedicado a: Posverdad), 126-129.
- Azuaje Pirela, M. (2023b). *Clonación de voces e imágenes con inteligencia artificial: ¿qué tan protegidos estamos?* El Mostrador. <https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2023/11/14/clonacion-de-vozes-e-imagenes-con-inteligencia-artificial-que-tan-protegidos-estamos/>.
- Azuaje Pirela, M. (2024). Nueva “Ley ELVIS” para proteger a los artistas frente a los deep fakes. *Estado Diario*. <https://estadodiario.com/columnas/nueva-ley-elvis-para-protger-a-los-artistas-frente-a-los-deep-fakes/#:~:text=Establece%20derechos%20de%20propiedad%20individual,creativo%20en%20la%20era%20digital>.
- Bañuelos Capistrán, J. (2020). Deepfake: la imagen en tiempos de la posverdad. *Revista Panamericana de Comunicación*, 2(1), 51-61. <https://doi.org/10.21555/rpc.v0i1.2315>.
- Chowdhury, R. (2024). We need new rules as AI infiltrates elections. *Nature*, (628), 237. <https://doi.org/10.1038/d41586-024-00995-9>.
- Dolhansky, B., Bitton, J., Pflaum, B., Lu, J., Howes, R., Wang, M. y Ferrer, C. C. (2020). *The deepfake detection challenge (dfdc) dataset*. arXiv preprint arXiv:2006.07397.
- Encabo Vera, M. (2012). *Derechos de la personalidad*. Marcial Pons.
- Gmyrek, P., Winkler, H. y Garganta, S. (2024). *Buffer or Bottleneck? Employment Exposure to Generative AI and the Digital Divide in Latin America*. ILO World Bank, Working Paper 121. <https://doi.org/10.54394/TFZY7681>.
- Guadamuz, A. (2017). Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works (June 5, 2020). *Intellectual Property Quarterly*, (2). <https://ssrn.com/abstract=2981304>.
- Guadamuz, A. (2024a). Scanner Darkly: Copyright Liability and Exceptions in Artificial Intelligence Inputs and Outputs. *GRUR International*, 73(2), 111-127. <https://doi.org/10.1093/grurint/ikad140>.
- Guadamuz, A. (2024b). *The Scarlett Letter: Impersonation, publicity rights, and AI assistants*. TechnoLlama. <https://www.technollama.co.uk/the-scarlett-letter-impersonation-publicity-rights-and-ai-assistants>.
- International Labour Organization. (2023). *The Future of Work in the Arts and Entertainment Sector. Report for the Technical Meeting on the Future of Work in the Arts and Entertainment sector*. <https://www.ilo.org/publications/future-work-arts-and-entertainment-sector>.



- Schick, N. (2020). *Deepfakes. The coming infocalypse*. Twelve.
- Sensity AI. (2024). *The state of deepfakes 2024*. <https://sensity.ai/reports/>.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Crown Currency.
- T13. (15 de noviembre de 2023). *Habla creador de la canción que provocó la furia de Bad Bunny* [Archivo de video]. YouTube. [https://youtu.be/BwUGY4tic1I?si=65\\_y3PnoCXuujSkk](https://youtu.be/BwUGY4tic1I?si=65_y3PnoCXuujSkk).
- Tom Hanks says AI version of him used in dental plan ad without his consent*. (2023). The Guardian. <https://www.theguardian.com/film/2023/oct/02/tom-hanks-dental-ad-ai-version-fake>.
- Urtubey, F. (2024). Copyright en obras generadas con inteligencia artificial en Estados Unidos. Un análisis de cinco casos jurídicos actuales. *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, (20), 89-119. <https://doi.org/10.26422/RIPI.2024.2000.utu>.

## Legislación citada

### Chile

- Constitución Política de la República de Chile.
- Decreto con Fuerza de Ley 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo.
- Ley 17336 de propiedad intelectual. Diario Oficial 02/10/1970.
- Ley 20243 que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual. *Diario Oficial*, 05/02/2008.

### Ecuador

- Constitución de la República del Ecuador.

### España

- Constitución Española de 1978.
- Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

### Estados Unidos

- AB-1836. *Use of likeness: digital replica (California)*.
- AB 2602. *Contracts against public policy: personal or professional services: digital replicas (California)*.
- Ensuring Likeness Voice and Image Security Act* (Tennessee).

### Perú

- Constitución Política del Perú.

## Unión Europea

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) n.º 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial) (Texto pertinente a efectos del EEE).

## Jurisprudencia citada

*Midler v. Ford Motor Co.*, 849 F.2d 460 (9th Cir. 1988).

*Lehrman et al v. Lovo, Inc.*, Case No. 1:24-cv-03770.

*Tyburn v Broughton & Ors* [2023] EWHC 3247 (Ch).

Tribunal Supremo, Sala Primera Civil (España). Sentencia N° 91/2017, 15 Febrero 2017.

*Vanna White V. Samsung Electronics America, Inc., and David Deutsch Associates, Inc.* No. 90-55840.



# Proteger o no proteger: el dilema de la propiedad de los datos

\* \* \* \*

**Efraín Fandiño López**

Investigador independiente

efandino91@outlook.com

<https://orcid.org/0009-0006-6244-0687>

**Recibido:** 9 de septiembre de 2024

**Aceptado:** 30 de octubre de 2024

## Resumen

El presente artículo aborda el debate sobre la propiedad de los datos en el contexto de la economía digital y la creciente importancia de los datos para la innovación tecnológica y el desarrollo económico. El artículo analiza la naturaleza dual de los datos: mientras que estos en sí mismos no son susceptibles de protección directa como propiedad, los datos estructurados o tratados pueden estar protegidos indirectamente bajo derechos de propiedad intelectual o mediante secretos comerciales. También se examina el surgimiento de las teorías de la propietarización de los datos, motivadas por la falta de claridad legal y los altos costos de transacción en la economía digital.

De esta forma, el autor presenta dos posturas principales: una que defiende la protección de los datos bajo un régimen de propiedad privada, argumentando que esto fomentaría la inversión y garantizaría derechos exclusivos a los propietarios, y otra que aboga por un acceso más abierto a los datos, favoreciendo la reutilización y el desarrollo tecnológico colectivo. A medida que crecen los volúmenes de datos y su uso en tecnologías como la inteligencia artificial, este dilema se vuelve cada vez más relevante para los diferentes sistemas jurídicos del mundo.

**Palabras clave:** propiedad de los datos, economía digital, innovación tecnológica, desarrollo económico, protección de datos, derechos de propiedad intelectual, secretos comerciales, propietarización de los datos, acceso abierto a los datos, reutilización de datos.

## To Protect or Not to Protect: The Data Ownership Dilemma

### Abstract

This article addresses the debate on data ownership in the context of the digital economy and the increasing importance of data for technological innovation and economic development. The article analyses the dual nature of data: while data as such is not subject to direct property protection, it can be protected indirectly through intellectual property rights or trade secrets. It also examines the emergence of data ownership theories, driven by legal uncertainties and high transaction costs in the digital economy.

The author presents two perspectives: one arguing for the protection of data under a private property regime, arguing that this would encourage investment and secure exclusive rights for data holders, and another advocating more open access to data, favoring reuse and collective technological advancement. As the volume of data grows and its use in technologies such as artificial intelligence expands, this dilemma becomes increasingly relevant. The article highlights the need for balanced legal frameworks that can navigate these competing interests, ensuring both the protection of rights and the promotion of innovation.

**Key words:** data ownership, digital economy, technological innovation, economic development, data protection, intellectual property rights, trade secrets, data proprietarization, open access to data, data reuse.

## Proteger ou não proteger: o dilema da propriedade dos dados

### Resumo

Este artigo aborda o debate sobre a propriedade dos dados no contexto da economia digital e a importância crescente dos dados para a inovação tecnológica e o desenvolvimento econômico. O artigo discute a dupla natureza dos dados: embora os dados em si não sejam diretamente protegíveis como propriedade, os dados estruturados ou processados podem ser indiretamente protegidos por direitos de propriedade intelectual ou por segredos comerciais. Examina também o surgimento de teorias sobre a propriedade dos dados, motivadas pela falta de clareza jurídica e pelos elevados custos de transação na economia digital.

Ao fazê-lo, o autor apresenta duas posições principais: uma que defende a proteção dos dados ao abrigo de um regime de propriedade privada, argumentando que tal encorajaria o investimento e garantiria direitos exclusivos aos proprietários, e outra que defende um acesso mais aberto aos dados, favorecendo a reutilização e o desenvolvimento tecnológico coletivo. Com o aumento do volume de dados e da sua utilização em tecnologias como a inteligência artificial, este dilema torna-se cada vez mais relevante.

**Palavras-chave:** propriedade dos dados, economia digital, inovação tecnológica,

desenvolvimento econômico, proteção de dados, direitos de propriedade intelectual, segredos comerciais, propriedade dos dados, acesso aberto aos dados, reutilização de dados.

## 1. Introducción

En la actualidad, vivimos en una sociedad data-céntrica en la que los datos se han convertido en un recurso fundamental no sólo para la innovación tecnológica, sino también para el desarrollo económico. En este entorno, la creciente utilización y transferencia de datos desempeñan un papel importante, ya que la proliferación de dispositivos digitales, redes sociales y aplicaciones ha generado un volumen masivo de información que se recopila, procesa y analiza a velocidades sin precedentes (Tré et al., 2018). La disponibilidad de estos datos ha sido clave para el desarrollo de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la robótica o el internet de las cosas, que dependen de la capacidad de procesar grandes cantidades de información en tiempo real (Whang et al., 2023). Como señala Laoutaris (2019), a medida que la recolección y el uso de datos se vuelven cada vez más indispensables en nuestra sociedad, se evidencia una creciente dependencia de estos.

El derecho no ha permanecido ajeno a la transformación impulsada por el creciente uso y valor de los datos en la sociedad actual. En un contexto en el que la información puede utilizarse tanto para generar beneficios económicos como para vulnerar la privacidad de los individuos, surge una tensión inherente entre dos doctrinas: una que aboga por la protección de todos los datos bajo un régimen de propiedad privada inmaterial y otra que defiende la necesidad de un acceso más abierto y flexible a estos recursos. La primera doctrina sostiene que una protección estricta mediante derechos de propiedad fomenta la inversión y la innovación al garantizar beneficios exclusivos a quienes gestionan y procesan los datos. Por otro lado, la doctrina del acceso abierto argumenta que un entorno menos restrictivo permite una mayor reutilización de datos por parte de diversos actores, lo que puede generar beneficios colectivos y acelerar el desarrollo tecnológico. Esta tensión se intensifica con el auge de los sistemas de inteligencia artificial, donde los datos estructurados

se han convertido en una fuente primordial para la innovación y el desarrollo. Así, diversas empresas y personas naturales han venido celebrando en la práctica acuerdos contractuales innovadores que facilitan la transferencia y reutilización de datos.

Podemos citar a título de ilustración las licencias de acuerdos de datos, las cuales establecen las restricciones sobre cómo pueden ser utilizados los datos, quién tiene acceso a ellos y durante cuánto tiempo (Contractscounsel.com, 2024). Asimismo, existen acuerdos de compartición de datos, en los que se determina cómo las partes involucradas pueden compartir los datos, así como las limitaciones sobre su uso, acceso y duración (Sbodio, 2024). Además, existen acuerdos de intercambio de datos que permiten que, en casos de colaboraciones entre industrias o sectores, los datos sean intercambiados como parte de un acuerdo más amplio, que podría incluir compensación o intercambio de servicios (Information Commissioner's Office, 2024). Finalmente, citamos los contratos denominados “Datos como Servicio” (*Data as a Service* o DaaS), que se presenta, según Michalsons (2024), como un modelo de servicios basados en la nube en el cual proveedores terceros les suministran datos —como textos, imágenes, sonidos y vídeos— a los usuarios a través de internet. Este modelo contractual le permite a las organizaciones acceder, gestionar y utilizar datos sin necesidad de invertir en costosas infraestructuras ni destinar personal especializado a la gestión de dichos datos. Generalmente, los proveedores de DaaS ofrecen una interfaz web o una API, que consiste en un conjunto de protocolos y herramientas que facilitan la creación e integración de aplicaciones informáticas, permitiendo la comunicación entre diferentes programas y, por ende, el acceso y la obtención de los datos requeridos. Estos conjuntos de datos pueden abarcar datos estructurados —como financieros o demográficos— y datos no estructurados, provenientes de redes sociales o sensores.

Aunque los mencionados acuerdos contractuales se han convertido en una práctica común para empresas y personas naturales que desarrollan y utilizan tecnologías data-céntricas, la seguridad jurídica que los sustenta sigue siendo frágil. Esta debilidad se debe, principalmente, a la falta de claridad respecto a un derecho de propiedad específico sobre los datos y a su naturaleza ambigua. Por un lado, los

datos se consideran bienes intangibles que no gozan de una protección directa bajo los derechos de propiedad; por otro, pueden estar protegidos de manera indirecta a través de derechos de propiedad intelectual. Este panorama ha supuesto para varios autores, que veremos más adelante, una incertidumbre jurídica, suscitando un intenso debate sobre la propietarización de los datos. En este sentido, la problemática central de este artículo es determinar si debería crearse un derecho de propiedad específico sobre los datos o, por el contrario, deberían fomentarse más políticas de acceso abierto.

Para abordar este dilema, el presente artículo se estructurará en varias secciones. En primer lugar, se examinará la noción de dato desde el ámbito jurídico, así como su tratamiento, teniendo en cuenta que, según el derecho, es el acto realizado por una persona o empresa en relación con uno o con un conjunto de datos (2). Luego, se profundizará en la naturaleza dual de los datos, con el objetivo de examinar los fundamentos de la supuesta inseguridad jurídica (3). Finalmente, se abordará el debate sobre la conveniencia de otorgar o no un estatus de propiedad a todos los datos (4).

Hemos de señalar, antes de continuar, que este artículo estará basado principalmente en derecho europeo, debido a que es en el derecho comunitario donde se ha realizado la mayor parte de las contribuciones al derecho de los datos. No obstante, esto no impide que citeamos normas de la legislación colombiana, teniendo en cuenta que este debate también es de interés para el sistema jurídico colombiano.

## 2. La definición del “dato” y su “tratamiento”

Durante mucho tiempo, el concepto “dato” ha permanecido ajeno a las ciencias jurídicas. De este modo, los juristas nos hemos visto en la necesidad de recurrir a fuentes generalistas o especializadas en informática para establecer su definición en los contextos que resultan jurídicamente relevantes. En este sentido, desde una perspectiva general, el *Diccionario* de la Real Academia Española (2024) define el término “dato” como “información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho” y también como “información dispuesta de manera

adecuada para su tratamiento por una computadora”. Estas definiciones caracterizan al dato como algo abstracto con utilidad práctica en el procesamiento y análisis dentro de sistemas computacionales.

Desde la perspectiva de la ciencia computacional, la definición de “dato” es más específica. Pomerol y Brézillon (2001) lo definen como “los símbolos percibidos por un sujeto, aunque estos datos ya estén estructurados por el dispositivo de percepción o por la máquina que los transmite” (p. 1). Como se puede observar, esta definición pone de relieve que los datos son símbolos que constituyen elementos procesados y organizados por los sistemas que los capturan y reflejan bajo una estructura inherente que es fundamental para su uso y análisis en entornos tecnológicos.

Considerando lo anteriormente expuesto, diversos autores han desarrollado múltiples clasificaciones de los datos. Según su origen, el profesor Henri Isaac (2018) distingue entre datos cuyo valor preexiste a cualquier intercambio, como los datos de identidad individual o los datos contractuales, y aquellos cuyo valor se genera durante un intercambio, tales como los datos transaccionales, los industriales, los de navegación, los de comportamiento o los auxiliares. Además, se han categorizado los datos en estructurados, semiestructurados o no estructurados, dependiendo de su nivel de organización y formato. Por otro lado, la profesora Joëlle Farchy, junto con la investigadora Juliette Denis (Farchy y Denis, 2020), proponen una clasificación de los datos en tres tipos: datos de uso (como las huellas digitales del contenido consumido por un usuario), metadatos (como el nombre de un autor o una canción) y datos híbridos (como una base de datos financieros). Estas tipologías son significativas porque permiten identificar la naturaleza de los datos de acuerdo con su clasificación, así como su función y el contexto en el que se utilizan.

Ahora bien, a partir de las definiciones mencionadas *supra*, se observa que la aprehensión jurídica de estas definiciones estaba provista de dificultades. Esto se debe a que, desde un punto de vista generalista o de la ciencia computacional, los datos pueden tratarse como símbolos o informaciones abstractas con aplicaciones prácticas, mientras el derecho se enfrenta a un objeto que, además de constituir una representación simbólica, también tiene implicaciones jurí-

dicas concretas que deben ser consideradas en su contexto de uso, como documentos, imágenes, vídeos y otras pruebas empleadas con diversos fines tecnológicos y jurídicos. Así, los datos, desde la perspectiva jurídica, pueden ser aprehendidos desde el punto de vista de la protección de los derechos de propiedad intelectual, la privacidad y la protección de datos personales, entre muchas otras utilizaciones.

Bajo ese tenor, las diversas normativas europeas sobre datos, desde el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) hasta las disposiciones relativas a los datos no personales, han optado por unificar en una única definición tanto el concepto de “dato” como el de su “tratamiento”. Así, desde un punto de vista jurídico, varias normas de derecho europeo —como el Reglamento de Datos<sup>1</sup> en su artículo 2.1— definen a los datos como “cualquier representación digital de actos, hechos o información y cualquier compilación de tales actos, hechos o información, incluso en forma de grabación sonora, visual o audiovisual”. Según esta definición, los datos, desde el punto de vista jurídico, comprenden cualquier representación de acciones o eventos que han ocurrido (actos), de datos objetivos sobre algo que existe o ha sucedido (hechos) o de conocimiento transmitido o recibido sobre una circunstancia específica (información), siempre que estén digitalizados, es decir, convertidos a un formato que pueda ser procesado, almacenado y transmitido electrónicamente por computadoras u otros dispositivos digitales (Rouse, s.f.). Además, la definición también comprende las compilaciones de estos actos, hechos o información como una recopilación organizada de datos en bases de datos o archivos digitales. Incluso se describen formas específicas de datos, como grabaciones sonoras, visuales o audiovisuales, lo que implica que cualquier tipo de contenido que pueda ser capturado, almacenado y reproducido en formato digital también entra dentro de esta definición.

Ahora bien, aunque el concepto de “dato” en sí mismo tiene relevancia jurídica, el acto que interesa principalmente es su tratamien-

---

1 Reglamento (UE) 2023/2854 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2023 sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva (UE) 2020/1828 (Reglamento de Datos).

to. Este concepto fue definido por primera vez en el artículo 4.2 del Reglamento (UE) 2016/679, también conocido como Reglamento General de Protección de Datos. No obstante, el legislador europeo amplió, en una nueva directiva, esta definición para incluir también los datos no personales. Así, el artículo 2.7 del Reglamento de Libre Circulación de Datos No Personales define el “tratamiento” de datos no personales como

toda operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos o conjuntos de datos, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, divulgación por transmisión, difusión o cualquier otro medio de puesta a disposición, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.

Esta definición también existe en el RGPD, pero limitada a los datos personales.

Como se puede observar, la noción jurídica de tratamiento abarca una amplia gama de actividades que van desde la obtención, el registro, la organización y la estructuración de los datos hasta su conservación, adaptación, modificación, extracción y consulta. El tratamiento también incluye el uso de los datos, así como su divulgación a través de medios como la transmisión o difusión y cualquier otra forma de ponerlos a disposición, como el cotejo o la interconexión. Igualmente, la definición contempla medidas de limitación, supresión o destrucción de los datos. De esta forma, el tratamiento desde un punto de vista jurídico comprende cualquier manejo, manipulación o procesamiento de datos, abarcando todas las etapas de su ciclo de vida.

Ha de indicarse antes de continuar que una definición similar se encuentra en la ley colombiana de protección datos personales, Ley 1581 de 2012, la cual consagra en el literal g del artículo 3 que se entiende como tratamiento “cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión”. Esta definición, al igual que el RGPD, considera que tratamiento es cualquier operación o con-

junto de operaciones realizadas sobre datos personales, incluyendo actividades como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de dichos datos. No obstante, a diferencia de la legislación europea, la norma colombiana es más concisa y agrupa estas operaciones en términos más generales, sin hacer referencia explícita a la automatización. De esta forma, la legislación colombiana proporciona una visión más general centrada en las operaciones básicas aplicables a los datos personales. En virtud de lo anterior, actualmente no existe en el sistema jurídico colombiano una norma que defina específicamente qué se entiende por “tratamiento de datos no personales”. Aunque es posible aplicar la definición de “tratamiento de datos personales” por analogía, lo cierto es que esta ausencia normativa genera un vacío jurídico que, tarde o temprano, deberá ser abordado y clarificado por el legislador para asegurar un marco regulatorio claro y coherente en materia de tratamiento de todos los tipos de datos.

En cualquier caso, de las definiciones anteriormente mencionadas podemos extraer que las operaciones de adquisición y uso de datos se consideran como tratamiento en normativas como la europea o incluso la colombiana. En este contexto, la recolección y utilización de datos para desarrollar tecnologías como la inteligencia artificial o el internet de las cosas también se enmarcan en el concepto de “tratamiento”, ya que, en el proceso de desarrollo, existen una serie de actividades como la organización, estructuración, almacenamiento, modificación y eliminación de datos que están sujetas a restricciones de orden legal. Restricciones que, como veremos a continuación, se encuentran supuestamente en terrenos movedizos por cuenta de la naturaleza dual del dato.

### **3. La naturaleza dual del dato y los problemas de seguridad jurídica**

El dato, desde una perspectiva jurídica, presenta una naturaleza dual. Por un lado, no puede ser protegido directamente por ningún derecho de propiedad. No obstante, los datos son igualmente objeto de apropiación indirecta mediante derechos de propiedad intelectual. Esta situación ha generado una supuesta inseguridad jurídica, que

ha llevado a algunos autores a proponer la creación de un derecho de propiedad específico para los datos. Para comprender las distintas vertientes de esta problemática, es importante analizar las dos facetas de la naturaleza del dato: por un lado, como un objeto inmaterial desprovisto de cualquier derecho de propiedad y, por otro, como un elemento que puede recibir protección indirecta a través de los derechos de propiedad intelectual.

### 3.1 La ausencia de protección propietaria de los datos

Según la profesora Dusollier (2020), los datos en sí mismos no pueden ser objeto de apropiación por parte de un derecho de carácter propietario. Lo anterior, en virtud del principio de libre circulación de datos, cuyo objetivo es, en efecto, asegurar “la libre circulación de los datos en todas las etapas de la cadena de valor generada por los datos digitales” (p. 113). De esta forma, en el ámbito de la propiedad intelectual, los datos como tales se asimilan a las ideas, teniendo como consecuencia que estos no disfrutan de ningún tipo de protección legal, ya que no se consideran obras protegidas, sino simples informaciones libres de ser expresadas.

Sobre este tema, tuvo la oportunidad de pronunciarse un grupo de expertas del Consejo Superior de la Propiedad Literaria y Artística (CSPLA) de Francia en un informe del año 2018. Según el organismo, los datos por sí solos no deberían asimilarse a las obras protegidas por derechos de autor, sino como simples informaciones disponible para su libre uso y disposición (Benabou y Zolynski, 2018). La intención de esta ausencia de protección es, según el Consejo, fomentar un entorno donde los datos puedan ser utilizados y compartidos sin las restricciones que imponen los derechos de propiedad intelectual, facilitando así la innovación y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, esta postura ha sido criticada por otros autores que consideran que la ausencia de protección solo debe limitarse a los datos en bruto<sup>2</sup> y no a datos trabajados o estructurados. Así, indican

---

2 Es decir, los “datos recopilados sobre un tema a partir de observaciones o mediciones y que aún no han sido procesados” (Office québécois de la langue française, s.f., s.p.).

al respecto las expertas del Consejo Superior de la Propiedad Literaria y Artística (CSPLA):

Una parte de la doctrina insiste en la necesidad de hacer de esta distinción un elemento de la persona, un trabajo creativo; esto significa, en esencia, que la obra supone, por parte del autor, la creación de una forma. Así, el Tratado [de André] Lucas considera que “el derecho de autor solo abarca obras, no informaciones”. De hecho, “no todas las informaciones son obras, y solo mediante un enfoque exageradamente reductivo se puede reducir las obras a informaciones” (Lucas, 32). A primera vista, la coexistencia entre los datos/informaciones brutas y el derecho de propiedad literaria y artística parece sencilla al establecerse una distinción entre ambos. Sin embargo, esta visión simplista no tiene en cuenta que los datos/informaciones brutas son susceptibles de ser protegidos por el derecho de autor. Los primeros, concebidos como *res communis*, estarían sometidos a un uso libre, mientras que los segundos requerirían una elaboración más sofisticada, que sería la única que se protegería. (Benabou y Zolynski, 2018, p. 19)

Además, las expertas del Consejo agrega que una protección mínima podría ser necesaria cuando los datos están organizados de manera que aporten un valor añadido, como ocurre en bases de datos complejas o conjuntos de datos refinados que implican un esfuerzo significativo en su recopilación, curación y estructuración (Benabou y Zolynski, 2018). En otras palabras, para determinar si un dato no tiene protección, debería determinarse *a priori* si este es bruto o estructurado, con el ánimo de encontrar un equilibrio entre la libre circulación de datos y la protección de los intereses de quienes contribuyen al valor añadido en la gestión de datos.

Sin embargo, no compartimos esta posición por cuanto las normas que existen hasta el momento no distinguen entre datos brutos y datos estructurados. Así se desprende de textos normativos como el artículo 2.1 del Reglamento 2022/868, también conocido como Reglamento de Gobernanza de Datos, o cualquiera de las normas del paquete normativo de datos que existe en la Unión Europea, que definen a éstos como cualquier representación digital de actos, he-

chos o información. Por consiguiente, el principio de no protección se aplica —por principio— indistintamente, tanto si los datos han sido objeto de tratamiento como si no.

No obstante, como se analizará a continuación, cuando los datos forman parte de un objeto protegido por la propiedad intelectual, como una obra o una base de datos (que cuenta con una protección especial bajo normativas como las europeas), y cumplen con los criterios necesarios para ser objeto de un derecho de propiedad, pueden ser apropiados de manera indirecta, independientemente de cómo se traten.

### **3.2 La apropiación indirecta de los datos**

Existen tres vías que pueden permitir la protección indirecta de los datos: el derecho de autor, la protección de bases de datos y el secreto comercial o de negocios. Vamos a analizar cada uno de estos aspectos de forma separada.

#### **3.2.1 La apropiación indirecta a través del derecho de autor**

Cuando los datos representan creaciones originales y perceptibles, pueden ser elegibles a la protección del derecho de autor. Esto hace que existan restricciones para cualquier utilización sin autorización del titular del derecho. Por ejemplo, un texto literario digitalizado o una imagen creada por un artista se encuentran dentro de la categoría de obras protegidas, lo cual hace que, por ejemplo, no puedan ser en principio utilizadas para la formación de sistemas de IA.

En este contexto, resulta relevante mencionar el artículo del profesor Sobel (2021) sobre la taxonomía de los datos de entrenamiento de la inteligencia artificial, en el que identifica tres categorías de datos empleados para entrenar una máquina desde la perspectiva de la explotación de datos: (1) datos de entrenamiento que no están protegidos por derechos de autor; (2) datos que están protegidos, pero se utilizan bajo una licencia libre o de uso; y (3) datos que están protegidos y son utilizados sin la autorización del titular de los derechos. Estas categorías reflejan las distintas formas en que los datos pueden estar sujetos a derechos de propiedad intelectual y la

importancia del marco legal aplicable en cada caso. Si bien el objeto de este artículo no son los datos utilizados para el entrenamiento de IA, es importante mencionarlos en la medida en que demuestran que un juego de datos puede estar protegido bajo derechos de autor y, por ende, su utilización para la creación de nuevas tecnologías puede estar prohibido por mandato legal.

Los consejos del Consejo Superior de la Propiedad Literaria y Artística ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este aspecto, poniendo de relieve las posibles dificultades para determinar si uno o varios datos pueden ser protegibles por el derecho de autor. En el informe anteriormente señalado, indica el consejo que:

la distinción entre lo que está protegido por el derecho de autor y lo que no lo está es compleja de aplicar, dado que la información, por esencia, requiere una forma de expresión y los datos no existen en su estado natural, sino que a menudo son el “producto” del intelecto humano. El dato o la información también constituyen una forma de expresión, aunque a menudo sea rudimentaria. El conocimiento contenido en la información o en el dato está profundamente incrustado en la forma que lo transporta y que garantiza su inteligibilidad.

En el sentido inverso, la dificultad radica en que una forma original también puede ser portadora de información, ya que la obra puede contener datos en ella misma o sobre ella (metadatos). Tomemos como ejemplo una fotografía de un tema de actualidad: la forma de la fotografía puede ser original y estar protegida por derechos de autor, al tiempo que contiene un dato/información —el tema de la fotografía— que resulta difícil, e incluso imposible, describir sin reproducir la forma original. Así, se ha sostenido que la obra tiene en sí misma una “naturaleza informacional”, aunque esta interpretación ha sido criticada. (Benabou y Zolynski, 2018, p. 20)

En otras palabras, si uno o varios datos forman parte integral de una obra protegida por derechos de autor y constituyen elementos originales de dicha obra, esos datos podrían quedar cubiertos por la protección del derecho de autor. Por el contrario, si los datos no están asociados a esos elementos originales, no estarían sujetos

a restricciones de uso. Por ejemplo, un color utilizado en una obra gráfica específica no estaría protegido por derechos de autor, ya que se considera una idea abstracta. Sin embargo, si se extraen partes reconocibles de la obra gráfica, estas sí estarían protegidas por derechos de autor y no podrían reutilizarse sin el permiso del titular.

Ahora bien, un último interrogante surge de la protección indirecta de los datos a través de derechos de autor: ¿es posible que los metadatos, al igual que los datos, sean también susceptibles de protección por derechos de autor? Bajo el tamiz del *copyright*, el autor Antonio Cadavid (2023) aboga por una protección de los metadatos con el objetivo mejorar la eficiencia del mercado al reducir el coste de las licencias, proteger a los consumidores al garantizar la autenticidad del contenido y promover el desarrollo de infraestructuras digitales para la gestión de derechos de autor. Aunque los argumentos presentados pueden parecer razonables, bajo el marco del derecho de autor de tradición continental resultan cuestionables. Es importante recordar que la principal finalidad de este sistema jurídico no es asegurar la protección de los consumidores ni la reducción de los costos de las licencias, sino salvaguardar las prerrogativas conferidas por el legislador al autor. En este sentido, vale la pena traer a colación lo dictado por la Sala Plena de la Corte de Casación de Francia en el célebre caso *Microfor*,<sup>3</sup> cuya decisión fue proferida en 1987.

En esta oportunidad, el alto tribunal tuvo que decidir si la indexación y el resumen de artículos periodísticos, en particular de *Le Monde* y *Le Monde Diplomatique*, constituían violaciones a las leyes de derecho de autor y en concreto al derecho de reproducción integral o parcial de una obra. Luego de las consideraciones, la corte determinó que la indexación y los resúmenes documentales que no exponen sustancialmente el contenido del artículo original no violan el derecho exclusivo de explotación del autor. Esta solución puede ser aplicable hoy en día bajo el entendido de que, en la medida en que la reproducción de metadatos de una obra no reproduzca elementos sustanciales de esta, no existirían vulneraciones a los derechos de autor.

---

3 Asamblea en Pleno de la Corte de Casación de Francia, sentencia del 30 de octubre de 1987, rad: 86-11.918.

Para ilustrar por qué la protección excesiva de metadatos bajo derecho de autor podría ser contraproducente, consideremos el impacto en la investigación académica y en los motores de búsqueda. Si los metadatos de artículos académicos estuviesen estrictamente protegidos, se limitaría significativamente la capacidad de los investigadores para encontrar investigaciones relevantes, lo que afectaría negativamente la diseminación del conocimiento y el acceso a este. De manera similar, si los motores de búsqueda no pudiesen utilizar libremente metadatos como títulos y descripciones breves de páginas web, la eficiencia y la utilidad de los resultados de las búsquedas se verían seriamente mermadas, lo que podría entorpecer el acceso a la información en internet. En otras palabras, la ausencia de una protección de los metadatos que no reproduzcan elementos sustanciales de una obra es la cristalización de un equilibrio entre los derechos de los autores y el acceso público a la información.

Como última consideración, resulta necesario indicar que, según las normas sobre los derechos de autor, una vez que ha expirado el plazo de protección del derecho de autor, la creación protegida entra en el dominio público. Esto implica que ya no es necesario solicitarle permiso al titular de los derechos para utilizar la obra o sus datos asociados. Por ejemplo, el artículo L. 123-1 del Código de Propiedad Intelectual francés establece que los derechos de autor expiran 70 años después de la muerte del autor. En Colombia, el artículo 23 de la Ley 23 de 1982 extiende este plazo a 80 años después de la muerte del autor. Esta situación se aplica a obras como *Orgullo y Prejuicio* de Jane Austen, que, al estar en dominio público, ha sido utilizada libremente para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial diseñados para imitar el estilo literario de su autora (Morán y Vézina, 2020).

A continuación, analizaremos la protección conferida a los fabricantes de bases de datos mediante los derechos que algunas legislaciones les otorgan. Aunque este tipo de protección *sui generis*, que se refiere específicamente al acto de creación de la base de datos, no existe en el sistema jurídico colombiano, es fundamental mencionarlo para ilustrar cómo los datos han sido objeto de derechos de carácter propietario en otros sistemas jurídicos, como el europeo.

### 3.2.2 La apropiación indirecta a través del derecho del fabricante de bases de datos

Para entender el alcance de la protección otorgada por la Directiva N° 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, ha de comenzarse por señalar el objeto de esta protección. Según el artículo 1.2 de la citada norma, se entiende por base de datos “las recopilaciones 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”. A partir de esta definición, podemos observar que la norma cubre las recopilaciones de datos, pero no los datos de forma independiente. Además, los elementos de la base deben estar organizados de manera sistemática o metódica y ser accesibles individualmente, de tal manera que, según el antiguo Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea<sup>4</sup>

la recopilación figure en un soporte fijo, sea de la naturaleza que sea, y esté dotada de algún instrumento técnico, como pueden ser los procedimientos electrónicos, electromagnéticos o electroópticos, a tenor del considerando decimotercero de la misma Directiva, o de algún otro instrumento, tal como un índice, sumario, plan o modo de clasificación que permita la localización de cualquier elemento independiente contenido en su seno.

Por último, ha de mencionarse que la definición abarca tanto las bases de datos electrónicas como las no electrónicas.

Se trata de un derecho de naturaleza económica que no busca proteger el proceso creativo ni los derechos del creador, sino el capital invertido en la creación de dicho sistema. En lo que respecta a las condiciones para conceder esta prerrogativa, la normativa exige que el productor realice una inversión financiera, material o humana que sea sustancial, ya sea desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo. Sobre el alcance de este derecho, las normas establecidas

---

4 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2004). *Fixtures Marketing Ltd v. Organismos Autónomos de Deportes* (Sentencia C-444/02). <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48714&doclang=ES>.

en la directiva, y que han sido incorporadas al CPI, tienen como objetivo proteger la integridad del contenido de la base de datos, es decir, los datos en sí mismos. Para ello, el artículo 342-1 le otorga al productor de la base de datos el derecho a prohibir la extracción y reutilización no autorizadas de la totalidad o de una parte sustancial de esta. Como resultado, observamos que, dentro de este marco de protección, se reconoce de manera explícita la consideración de los datos como un elemento que constituye un objeto creado a través de una inversión sustancial con un valor económico. Este es uno de los aspectos clave del derecho contemporáneo para determinar si un elemento puede considerarse jurídicamente como una “cosa”.

Ahora bien, en el artículo 7 de la citada directiva se indica que

los Estados miembros dispondrán que el fabricante de la base de datos pueda prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, cuando la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo.

La norma anterior indica que el derecho otorgado al fabricante de la base de datos es un derecho de propiedad intelectual *sui generis* destinado a proteger la inversión sustancial realizada por el productor de una base de datos. Por lo anterior, se trata de un derecho de naturaleza económica que no busca proteger el proceso creativo ni los derechos del creador, sino el capital invertido en la creación de dicha base. En lo que respecta a las condiciones para conceder esta prerrogativa, la normativa exige que el productor realice una inversión financiera, material o humana que sea sustancial, ya sea desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo. Sobre el alcance de este derecho, las normas establecidas en la directiva, y que han sido incorporadas al CPI, tienen como objetivo proteger la integridad del contenido de la base de datos, es decir, los datos en sí mismos.

Las prohibiciones derivadas de este derecho incluyen la extracción y reutilización no autorizadas de datos. La directiva, en su artículo 7, define la extracción como “la transferencia, permanente o temporal, de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de

una base de datos a otro soporte, independientemente del medio o la forma en que se realice”. Por otro lado, la reutilización se define como “cualquier forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base, ya sea mediante la distribución de copias, alquiler, transmisión en línea u otras formas”. A partir de lo anterior, podemos observar que el derecho del productor de una base de datos está cubierto bajo un derecho especial de propiedad intelectual que prohíbe varias actividades sin autorización. En este sentido, ha de recordarse que varias tecnologías, como el aprendizaje automático, requieren del uso de datos para su formación, por ejemplo, para entrenar un sistema de inteligencia artificial. Por ende, en muchas ocasiones se trabaja no con datos individuales, sino con grandes volúmenes de datos agrupados. Por lo tanto, cualquier obtención sustancial de datos de una base protegida con el objetivo de crear conjuntos de datos para entrenamiento puede constituir una violación de los derechos del productor de la base de datos. Un ejemplo de una actividad prohibida es el *web scraping* o la obtención no autorizada de datos a partir de páginas web.

Sin embargo, como se pudo observar anteriormente, esta protección no cubre la obtención y reutilización de datos individuales, por lo que podemos identificar una tercera vía por la cual se han protegido los datos: el secreto empresarial o comercial.

### **3.2.3 La protección indirecta a través del secreto comercial o empresarial**

Desde el punto de vista jurídico, “secreto” ha sido definido por la doctrina como “todo aquello que contribuye de manera general a aislar u ocultar una cosa, un hecho o una información que no deben ser revelados” (Mariage, 1999). Según los profesores Azéma y Galloux (2017), el secreto es una forma de protección que busca que “cuando el ordenamiento jurídico protege la información secreta, no es tanto la información en sí lo que pretende proteger, como castigar las infracciones de los medios o procedimientos del secreto” (p. 707). En este sentido, legislaciones como el derecho europeo o el colombiano protegen el secreto a través de las figuras del *know-how*

o el secreto comercial, también conocido secreto empresarial; es este último en el que nos centraremos.

El secreto comercial está definido en el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), donde se denomina “información no divulgada” como aquella que cumple las condiciones establecidas en la ley. Normativas como el artículo 2 de la Directiva (UE) 2016/943 o el artículo 260 de la Decisión Andina 486 disponen que el titular de un secreto comercial puede ser cualquier persona física o jurídica que tenga control legítimo sobre dicha información, aunque no ostente los derechos de autor sobre el objeto de esta. De manera similar, las normativas mencionadas comparten varios criterios para determinar si una información puede considerarse un secreto comercial o empresarial: en primer lugar, debe ser secreta, en el sentido de que —en su totalidad o en la configuración y ensamblaje precisos de sus componentes— generalmente no es conocida por las personas que habitualmente manejan este tipo de información o no es fácilmente accesible para ellas. En segundo lugar, el valor comercial de la información debe derivar precisamente de su carácter secreto.

Finalmente, la persona que posee legalmente dicha información debe haber implementado medidas razonables, según las circunstancias, para mantenerla en secreto. Por otra parte, las normativas relativas al secreto comercial o empresarial confieren ciertas prerrogativas a su titular. De acuerdo con el artículo 3 de la Directiva (UE) 2016/943 y con el artículo 262 de la Decisión Andina 486 de 2000, estos derechos incluyen la protección contra la obtención, el uso y la divulgación no autorizados de un secreto empresarial. Asimismo, el titular tiene la potestad de emprender acciones judiciales para defender y preservar el secreto, así como de solicitar medidas de reparación frente a actos ilícitos que lo vulneren.

Ahora bien, en lo que respecta a los datos, con el auge en la creación y uso de tecnologías data-céntricas, no es extraño que las compañías opten por proteger los datos que tienen en su haber a través del secreto comercial o empresarial. Según Radauer et al. (2023), los datos son protegidos a través de secretos comerciales principalmente porque éstos, en sí mismos, no pueden ser protegidos eficazmente, según los autores, por otros medios de propiedad intelectual como

patentes, derechos de autor o marcas comerciales. En este contexto, los secretos comerciales o empresariales ofrecen una forma de protección para los datos que son valiosos comercialmente debido a su secreto, conocidos solo por un grupo limitado de personas y sujetos a pasos razonables tomados por el titular de la información para mantener dicho secreto.

En el contexto referido, el nuevo Reglamento de Datos de la Unión Europea establece diversas disposiciones que regulan los datos que se consideran secretos comerciales o empresariales. Según Ulla-Maija Mylly (2024), considerandos como el número 32 de la mencionada normativa indican que el Reglamento de Datos tiene como objetivo facilitar nuevas oportunidades para el acceso y la reutilización de la información, con el propósito de impulsar la innovación y el crecimiento económico dentro del marco de la economía de datos de la Unión Europea. Esto se logra, según el reglamento, estableciendo un equilibrio entre el acceso justo y el uso de los datos generados por dispositivos y servicios conectados. Por lo anterior, esta autora menciona que el Reglamento de Datos regula específicamente el secreto comercial para abordar y gestionar los conflictos potenciales entre la promoción del acceso abierto a los datos y la necesidad de preservar la confidencialidad de cierta información crítica para las empresas. De esta forma, el acto reconoce la relevancia de los secretos comerciales para la competitividad e innovación empresarial, esforzándose por equilibrar la permisión del acceso a los datos con la protección de dichos secretos comerciales.

Ahora bien, respecto a por qué los posibles titulares de derechos sobre datos eligen la protección del secreto comercial o empresarial, se observa que la razón principal es la competitividad. En efecto, los secretos comerciales les proporcionan a las empresas una ventaja competitiva por encima de otras empresas. Radauer et al. (2023) mencionan al respecto que la protección mediante el secreto comercial les permite a las entidades conservar el valor comercial y competitivo de los datos que producen, manejan o adquieren. Adicionalmente, los autores argumentan que los derechos de propiedad intelectual no ofrecen una seguridad jurídica sólida para que los titulares de datos puedan proteger con eficacia las grandes inversiones que han hecho para proyectos de diferente tipo.

Sin embargo, se trata de una postura que no compartimos, por cuanto el secreto comercial podría acarrear más riesgos que beneficios en muchos casos. En primer lugar, el secreto comercial contribuye menos a garantizar la protección jurídica de las tecnologías que los derechos de propiedad intelectual. Los profesores Jean-Marc Deltorn y Godefroy Leménager (2020) lo explican con el ejemplo de la ingeniería inversa:

Salvo cláusula contractual en contrario, la obtención de un secreto comercial se considera lícita cuando corresponde a un ejercicio de ingeniería inversa basado en un producto u objeto obtenido lícitamente mediante el secreto y debe, por tanto, evaluarse en función del riesgo de vulnerabilidad a los ataques de ingeniería inversa. (p. 35)

En segundo lugar, el secreto puede fomentar operaciones ilícitas, como el uso no autorizado de datos de formación protegidos por derechos de propiedad intelectual. Por último, el secreto puede impedir que excepciones al derecho, como la búsqueda de datos establecida en la Directiva (UE) 2019/790, no sean efectivas.

En cualquier caso, a partir de lo expuesto en el presente acápite, podemos observar que los datos tienen una naturaleza dual que los hace ser objeto indirecto de la protección de derechos de carácter propietario, al igual que un objeto protegible por derechos de autor u otras prerrogativas de la propiedad intelectual. Este marco, en principio contradictorio, ha llevado a varios autores a considerar que es necesario un nuevo derecho que le otorgue el carácter de bien a los datos, para que estos puedan ser comercializados y se protejan las inversiones de quienes invierten en este tema. Vamos a ver a continuación las diferentes posiciones sobre el tema.

#### **4. El debate sobre la proprietarización de los datos**

La inexistencia de un derecho de propiedad sobre los datos llevó a la Comisión Europea (2017) a señalar en un informe que existía un problema de inseguridad jurídica en relación con los actos jurídicos vinculados a la innovación digital, como la celebración de contratos cuyo objeto sea la transferencia de datos no personales. Asimismo,

Duch-Brown et al. (2017), del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, publicaron un informe ese mismo año indicando que la falta de un derecho de propiedad sobre los datos personales no sólo genera incertidumbre, sino que también incrementa los costos de las transacciones en situaciones de intercambio de datos personales.

Ambos informes están claramente inspirados por las reflexiones de una nueva corriente de la doctrina alemana, denominada *Date-neigentum*,<sup>5</sup> representada por autores como Thomas Hoeren (2014) y Herbert Zech (2016), quienes abogan por la creación de un régimen de propiedad sobre los datos. Este enfoque es similar al de los economistas estadounidenses, que han defendido una medida de este tipo durante más de cuarenta años. En este sentido, durante las décadas de 1970 y 1980, la doctrina jurídica en Estados Unidos, especialmente influenciada por el movimiento Law and Economics y la Escuela de Chicago, promovió la libre disposición de los datos, es decir, el principio de que el mercado debe ser el principal regulador de los intercambios y transferencias de datos (Brandimarte y Acquisti, 2012). Este modelo de propiedad ha vuelto al debate público en los últimos años, inicialmente con la adopción del RGPD y luego con la promulgación de varias normas sobre datos en Europa, dando lugar a dos posiciones contrarias: por un lado, quienes promueven la creación de un régimen de propiedad sobre los datos y, por otro, quienes se oponen a este modelo, sosteniendo que los datos en bruto no deben ser objeto de protección. Nosotros nos alineamos con estos últimos, por las razones que se expondrán más adelante.

Con base en lo anteriormente expuesto y con el propósito de ofrecer una visión integral del debate, la próxima sección abordará las distintas posiciones en torno a la propiedad de los datos, tanto de quienes la defienden como de aquellos que la rechazan. Dado que el autor se adhiere a la postura contraria a la propiedad de los datos, se expondrá su posición personal.

---

5 “Propiedad de los datos” en español.

#### 4.1 Los argumentos en favor de la propietarización de los datos

Según Yann Padova (2019), exsecretario de la Comisión Nacional de Informática y Libertad de Francia, la postura a favor de la propiedad de los datos aboga por el “reconocimiento jurídico de los activos informativos e inmateriales de las empresas” (p. 49). Por ello, sus defensores proponen que el tratamiento de datos se asimile a un trabajo, con el fin de proteger el valor informativo de los datos y valorizar su uso. A este respecto, varios son los autores (principalmente desde Alemania) que proponen crear un nuevo derecho de propiedad sobre los datos.

Para empezar, Karl-Heinz Fezer (2017) propone la idea de la propiedad de datos personales, según la cual, los ciudadanos deberían tener derechos de propiedad sobre los datos que generan como una forma de garantizar su autonomía frente a las corporaciones y el Estado. Por su parte, Zech (2015) sugiere que los datos sean considerados como un bien económico y que otorgar derechos exclusivos de propiedad podría incentivar la inversión en la recopilación y gestión de datos. Su propuesta se centra en otorgar derechos de propiedad a quienes tratan los datos, ya que, según su opinión, éstos agregan valor a través de la recopilación y el procesamiento de grandes volúmenes de datos. En la misma línea, la Comisión Europea (2017), en su informe sobre “la construcción de una economía de los datos europea”, ha propuesto la creación de un nuevo “derecho del productor de datos” —distinto del derecho intelectual concedido al fabricante de una base de datos— para proteger los datos producidos por las máquinas.

La propuesta de establecer un derecho de propiedad sobre los datos no se limita únicamente a los datos no personales. En el caso de los datos personales, también existen defensores de convertirlos en una propiedad, quienes sostienen que la ausencia de un régimen de titularidad de carácter propietario impide que los individuos puedan ejercer un control efectivo sobre sus datos personales y, además, obtener una compensación económica por el uso que terceros realizan de ellos. En este sentido, podemos hacer referencia a un informe del Consejo de Estado de Francia (2014), en el que este órgano jurisdiccional consideraba que

los derechos reconocidos a los particulares se limitan, en su mayor parte, a permitirles mantenerse al margen del tratamiento de sus datos (elección que casi nunca se realiza), sin otorgarles ningún poder real sobre el contenido del servicio y la forma en que se tratan sus datos. (p. 25)

En este sentido se pronunció mediante una tribuna en el diario *Le Figaro* el célebre abogado francés Alain Bensoussan (2018). Según el autor, a medida que las empresas continúan explotando los datos como un recurso valioso, resulta inevitable permitir que los individuos no solo puedan proteger sus datos, sino también monetizarlos y ejercer un control pleno sobre ellos. En este contexto, el autor introduce el concepto de “patrimonialización” de los datos, proponiendo un cambio de paradigma jurídico que transforme el derecho a la protección de datos en un verdadero derecho de propiedad sobre los datos personales. Este planteamiento parte de la premisa de que las personas deben ser consideradas “dueñas” de su identidad digital y tener la capacidad de decidir cómo se utilizan sus datos, incluyendo la posibilidad de venderlos.

Estas posiciones han sido criticadas por varios profesionales y académicos del derecho por las razones que expondremos a continuación.

#### **4.2 Los argumentos en contra de la propietarización de los datos**

Si bien la idea de establecer derechos de propiedad sobre los datos ha contado con importantes defensores, como algunos grupos de estudio de la Comisión Europea, también ha enfrentado numerosas críticas por parte de académicos. Entre ellos, Christine Godt (2021) argumenta que conceder derechos exclusivos de propiedad sobre los datos podría dar lugar a problemas de concentración de poder y a un acceso más restringido a la información. Según la autora, esta visión de la propiedad de los datos podría agravar las desigualdades de poder en el mercado, además de dificultar la innovación y el acceso equitativo a la información.

La profesora Célia Zolynski (2018), por otro lado, señala que la principal dificultad para darle el carácter de propiedad a los datos

radica en la falta de identificación clara del objeto que puede ser protegido por la ley. A este respecto, plantea la siguiente pregunta:

¿Qué se quiere proteger? ¿los datos brutos resultantes de la actividad industrial de un operador (por ejemplo, el estado de sus stocks)? ¿los datos depurados y organizados, o incluso los metadatos extraídos? ¿los datos cualificados y cruzados que han sido objeto, por ejemplo, de un tratamiento algorítmico para extraer nueva información? (p. 94)

A estas dificultades de orden práctico, el profesor Bernt Hugenholtz (2018) señala que la ausencia de una propiedad sobre los datos responde a preocupaciones de interés público. Según el autor, el artículo 10 del Convenio Europeo consagra el derecho a la libertad de expresión e información. En este sentido, el objetivo de esta norma es garantizar que los datos y la información puedan circular libremente, “sin obstáculos por derechos de propiedad u otras restricciones creadas por el Estado, a menos que pueda establecerse una necesidad social imperiosa de protección (‘necesaria en una sociedad democrática’)” (p. ).

En cuanto a los datos personales, los desafíos para convertirlos en objetos susceptibles de estar amparados bajo un derecho de propiedad son todavía más evidentes. A modo de ejemplo, podemos citar la opinión de Nicolas Ochoa (2018), quien indica que

el fomento de la libre disposición de los datos personales solo puede justificarse por el objetivo comercial de liberalizar el tratamiento de los datos personales, en lugar de regularlo, y no para conferir ningún tipo de control ilusorio sobre los datos que posee el interesado. (p. 1557)

A lo anterior, cabe añadir la posición de Nadezhda Purtova (2010), quien sostiene que para que los datos personales pudieran adquirir el estatus jurídico de bienes, los ciudadanos tendrían que renunciar a su derecho a la protección de datos personales, una opción que, en la práctica, resulta inviable.

Ahora bien, una vez observados los argumentos de ambas partes, se puede decir que la propuesta de crear un nuevo derecho de pro-

propiedad sobre los datos, basado en supuestos beneficios económicos, es errónea. En realidad, la creación de un derecho de propiedad sobre los datos no les reportará beneficios a las personas naturales que puedan ser “propietarias” de datos, dadas las particularidades y dificultades del mercado de datos. En primer lugar, porque el valor de los datos puede variar en función de su lugar en la cadena de valor, lo que significa que el usuario que quiera obtener beneficios de sus datos debe conocer las técnicas necesarias para recopilarlos y limpiarlos, además de poseer los instrumentos necesarios para ello (sensores, *software*, ordenadores, etc.). A lo anterior hay que agregarle, como lo menciona la autora Salome Viljoen (2020), que la concentración del mercado de datos en manos de grandes recopiladores de datos minimiza el poder de negociación de los particulares, especialmente dada la asimetría de información entre comprador y vendedor. En consecuencia, cualquier derecho de propiedad de los datos no beneficiará a los titulares de datos no profesionales o especialistas en este mercado, lo que significa que la titularidad de los datos personales no fomentará un mayor control de los datos por parte del individuo ni la obtención de beneficios económicos, sino que tendrá el efecto contrario.

La imposición de derechos de propiedad sobre los datos podría tener un impacto negativo en la legislación sobre propiedad intelectual. Como se mencionó anteriormente en este texto, los datos como tales reciben el mismo trato que las ideas en la legislación sobre propiedad intelectual, por lo que no están protegidos por el régimen de propiedad intelectual. Sin embargo, estos pueden ser protegidos de forma indirecta por diferentes prerrogativas del orden propietario. En consecuencia, la creación de un nuevo derecho de propiedad sobre los datos podría dar lugar a una competencia entre distintos regímenes de propiedad y, por tanto, a conflictos sobre la titularidad de estos derechos.

Por último, consideramos importante hacer una mención a los datos de carácter personal. A diferencia de lo mencionado por varios autores, la mercantilización de los datos personales puede favorecer las violaciones de los derechos fundamentales, en particular del derecho a la intimidad, dado que las empresas podrían justificar dichas violaciones amparándose en la aceptación de las condiciones de utilización del servicio propuesto.

Por último, cabe mencionar que existe un riesgo latente de abuso y violación de la circulación de datos con comportamientos similares a los conocidos en derecho de patentes como *hold-up* y *patent troll*, pero aplicados al tratamiento y reutilización de datos. En efecto, en derecho de patentes, la primera conducta se produce cuando un titular de una patente utiliza su posición para exigir compensaciones económicas desproporcionadas o imponer condiciones desfavorables a quienes necesitan utilizar dicha patente (Cotter et al., 2019). El segundo fenómeno tiene lugar cuando es una empresa o individuo el que posee patentes no con la intención de usarlas para fabricar productos o servicios, sino para demandar a otras empresas por infracción de patentes y obtener compensaciones monetarias (Bessen et al., 2012).

Al igual que un *troll* de patentes —adquiere patentes no para innovar o desarrollar productos, sino para demandar a otras empresas y obtener compensaciones económicas—, en un régimen de propiedad sobre los datos podría aparecer una figura similar: los *data trolls*, los cuales podrían adquirir o reclamar derechos exclusivos sobre grandes cantidades de datos con el único propósito de entablar litigios contra empresas, investigadores o innovadores que utilicen esos datos, exigiendo compensaciones excesivas o imponiendo condiciones onerosas por su uso. Asimismo, podría producirse un fenómeno de *hold-up* en los datos si quienes ostentan derechos exclusivos sobre conjuntos de datos esenciales para ciertas industrias o desarrollos tecnológicos, como la inteligencia artificial, se aprovechan de su posición para exigir pagos desproporcionados o restringir el acceso a esos datos. Esta situación tendría un efecto similar al que ocurre en el marco de las patentes y podría frenar la innovación y el desarrollo al limitar el acceso a datos esenciales para la investigación, la mejora de productos o la prestación de servicios, creando barreras de entrada y perpetuando desigualdades en el acceso a la información.

Bajo las anteriores premisas, la creación de un derecho de propiedad sobre los datos podría ocasionar más perjuicios que beneficios.

## 5. Conclusión

A lo largo del presente texto, se ha explorado el dilema de la propietarización de los datos y las tensiones entre la creación de un derecho que les otorgue el carácter de propiedad privada y la necesidad de un acceso más abierto y flexible. Así, hemos visto que los datos poseen una naturaleza dual, que se traduce en una doble condición de objetos carentes de un derecho de propiedad, pero, al mismo tiempo, protegidos de manera indirecta mediante derechos de propiedad intelectual o mediante mecanismos como el secreto comercial.

En este contexto, han surgido teorías de propietarización de los datos como respuesta a la incertidumbre jurídica y económica que rodea la transferencia y reutilización de grandes volúmenes de datos en la economía digital. Ante la ausencia de un régimen claro de propiedad, los actores del mercado aducen enfrentar dificultades en la celebración de contratos y en la inversión en infraestructuras de datos, lo que ha llevado a algunos doctrinantes y organismos, como la Comisión Europea, a proponer un marco legal específico que otorgue derechos de propiedad sobre los datos. Estas teorías parten de la premisa de que un marco de propiedad incentivaría la inversión, proporcionaría seguridad jurídica y fomentaría el desarrollo de tecnologías basadas en datos.

Sin embargo, la creación de un derecho de propiedad específico sobre los datos presenta riesgos significativos que no pueden ser ignorados. Tal enfoque podría dar lugar a fenómenos como los *data trolls*, aumentar la concentración de poder en pocas manos, limitar la circulación de información y obstaculizar la innovación tecnológica. Por tal razón, si bien la idea de una propietarización de todo tipo de datos puede ser interesante, sus efectos negativos pueden ser mayores que los positivos. Es en este punto en el que podemos empezar a pensar en soluciones intermedias que equilibren la protección de los datos y la promoción del acceso abierto. Modelos como las licencias de uso compartido pueden ofrecer enfoques innovadores que permitan maximizar los beneficios de los datos sin comprometer los derechos individuales ni los intereses públicos.

En definitiva, mientras que el reconocimiento de los derechos y la protección de los datos son necesarios para incentivar la inversión y la innovación, es igualmente importante diseñar marcos que eviten

la mercantilización excesiva de los datos y garanticen su disponibilidad para el bien común. El desafío para los legisladores y los actores del mercado consiste en encontrar el equilibrio adecuado que permita proteger los intereses de todos los involucrados en la presente economía de datos, sin limitar el potencial innovador y el acceso equitativo a la información en nuestra sociedad.

## Bibliografía

- Azéma, J. y Galloux, J. C. (2017). *Droit de la propriété industrielle* (8ª ed.). Dalloz.
- Benabou, L. y Zolynski, C. (2018). *Mission du CSPLA sur les conséquences pour la propriété littéraire et artistique de l'avènement des notions de données et de contenus numériques*. CSPLA. <https://www.culture.gouv.fr/nous-connaître/organisation-du-ministère/Conseil-supérieur-de-la-propriété-littéraire-et-artistique-CSPLA/Travaux-et-publications-du-CSPLA/Missions-du-CSPLA/Mission-du-CSPLA-sur-les-conséquences-pour-la-propriété-littéraire-et-artistique-de-l-avenement-des-notions-de-données-et-de-contenus-numériques>.
- Bensoussan, A. (15 de febrero de 2018). Pour un droit de propriété et une monétisation des données personnelles. *Le Figaro*. <https://www.lefigaro.fr/blogs/bensoussan/2018/02/pour-un-droit-de-propriete-et-une-monetisation-des-donnees-personnelles.html>.
- Bessen, J., Ford, J. y Meurer, M. J. (2012). The private and social costs of patent trolls. *Boston University School of Law Faculty Scholarship*, 34(4). [https://scholarship.law.bu.edu/faculty\\_scholarship/241](https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/241).
- Brandimarte, L. y Acquisti, A. (2012). The economics of privacy. En Peitz, M. y Waldfogel, J. (Eds.), *The Oxford Handbook of Digital Economy* (pp. 547-571). Oxford University Press.
- Cadavid, J. A. (2023). The origin and purpose of legal protection for the integrity of copyright metadata. *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 54, 1179-1202. <https://doi.org/10.1007/s40319-023-01364-1>.
- Comisión Europea. (2017). *Communication on Building a European Data Economy*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-building-european-data-economy>.
- Consejo de Estado de Francia. (2014). *Le numérique et les droits fondamentaux*. <https://www.vie-publique.fr/rapport/34281-etude-annuelle-2014-du-conseil-detat-le-numerique-et-les-droits-fonda>.
- Contractscounsel.com. (2024). *Data Licensing Agreements*. <https://www.contractscounsel.com/t/us/data-license-agreement#:~:text=Data%20licens>

- ing%20agreements%20are%20typically,same%20database%20for%20different%20reasons.
- Cotter, T. F., Hovenkamp, E. y Siebrasse, N. (2019). Demystifying patent holdup. *Washington and Lee Law Review*, 76(4), 1501-1562.
- Deltorn, J. M. y Leménager, G. (2020). La protection de l'intelligence artificielle en France et en Europe. *Réalités industrielles*, 4, 34-38.
- Duch-Brown, N., Martens, B. y Mueller-Langer, F. (2017). *The economics of ownership, access and trade in digital data*. Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economics-ownership-access-and-trade-digital-data>.
- Dusollier, S. (2020). Du commun de l'intelligence artificielle. En J. M. Bruguère y Geiger, C. (Eds.), *Penser le droit de la pensée. Mélanges en l'honneur de Michel Vivant* (p. 113). LexisNexis y Dalloz.
- Farchy, J. y Denis, J. (2020). *La culture des données. Intelligence artificielle et algorithmes dans les industries culturelles*. Presses de Mines.
- Fezer, K. H. (2017). Data ownership of the people: An intrinsic intellectual property law sui generis regarding people's behaviour-generated informational data. *Zeitschrift für Geistiges Eigentum/Intellectual Property Journal*, 9(3), 356-370. <https://doi.org/10.1628/186723717X15069451170928>.
- Godt, C. (2021). Data property: Entitlements between "ownership," factual control, and access to commons. En *A critical mind in the triangle of internal market law, intellectual property and competition law* (pp. 449-464). Springer.
- Hoeren, T. (2014). Big data and the ownership in data: Recent developments in Europe. *European Intellectual Property Review*, 12, 751-754.
- Hughenoltz, P. B. (2018). Against "data property". En Ullrich, H., Drahos, P. y Ghidini, G. (Eds.), *Kritika: Essays on intellectual property* (Vol. 3, pp. 48-71). Edward Elgar.
- Information Commissioner's Office. (2024). *Data sharing: A code of practice*. <https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/data-sharing/data-sharing-a-code-of-practice/data-sharing-agreements/>.
- Isaac, H. (2018). La donnée une marchandise comme les autres? *Enjeux numériques*, (2).
- Laoutaris, N. (2019). Why online services should pay you for your data? The arguments for a human-centric data economy. *IEEE Internet Computing*, 23, 29-35. <https://doi.org/10.1109/MIC.2019.2953764>.
- Mariage, V. (1999). *Le secret et le droit: Contribution à l'étude de la notion d'information* (Tesis de doctorado). Universidad de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
- Michalsons. (2024). *Data as a service (DaaS) business model and legal issues*. <https://www.michalsons.com/blog/data-as-a-service-daas-business-model-legal-issues/64892>.
- Moran, B. y Vézina, B. (10 de agosto de 2020). *Can machines write like Jane*

- Austen?* Creative Commons. <https://creativecommons.org/2020/08/10/can-machines-write-like-jane-austen/>.
- Mylly, U. M. (2024). Trade secrets and the data act. *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 55(3), 368-393. <https://doi.org/10.1007/s40319-024-01432-0>.
- Ochoa, N. (2015). Pour en finir avec l'idée d'un droit de propriété sur ses données personnelles: Ce que cache véritablement le principe de libre disposition. *Revue Française de Droit Administratif*, (6), 1157-1173.
- Office québécois de la langue française. (s.f.). *Données brutes*. [https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id\\_Fiche=8874359](https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8874359).
- Pomerol, J. C. y Brézillon, P. (2001). About some relationships between knowledge and context. En Akman, V., Bouquet, P., Thomason R. y Young, R. A. (Eds.), *Modeling and using context. Third international and interdisciplinary conference, CONTEXT 2001, Dundee, UK, July 27-30, 2001, proceedings* (pp. 461-464). Springer.
- Purtova, N. (2010). Property in personal data: A European perspective on the instrumentalist theory of propertisation. *European Journal of Legal Studies*, 2(3).
- Radauer, A., Searle, N. y Bader, M. A. (2023). The possibilities and limits of trade secrets to protect data shared between firms in agricultural and food sectors. *World Patent Information*, 73, 102183. <https://doi.org/10.1016/j.wpi.2023.102183>.
- Real Academia Española. (2024). *Diccionario de la lengua española* (24ª ed.). <https://dle.rae.es>
- Rouse, M. (s.f.). *Digitization*. TechTarget. <https://www.techtarget.com/whatis/definition/digitization>.
- Sbodio, M. (2024). CNL4DSA: A controlled natural language for data sharing agreements. *ResearchGate*. [https://www.researchgate.net/profile/Marco-Sbodio/publication/221001628\\_CNL4DSA\\_A\\_controlled\\_natural\\_language\\_for\\_data\\_sharing\\_agreements/links/0912f50a3602c606dd000000/CNL4DSA-A-controlled-natural-language-for-data-sharing-agreements.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Marco-Sbodio/publication/221001628_CNL4DSA_A_controlled_natural_language_for_data_sharing_agreements/links/0912f50a3602c606dd000000/CNL4DSA-A-controlled-natural-language-for-data-sharing-agreements.pdf).
- Sobel, B. (2021). A taxonomy of training data: Disentangling the mismatched rights, remedies, and rationales for restricting machine learning. En Lee, J. A. y Hilty, R. M. (Eds.), *Artificial intelligence and intellectual property* (pp. 221-242). Oxford University Press.
- Tré, G. D., Kacprzyk, J., Pasi, G., Zadrozny, S. y Bronselaer, A. (2018). Human centric data management. *International Journal of Intelligent Systems*, 33, 1-23. <https://doi.org/10.1002/int.21918>.
- Padova, Y. (2019). Entre patrimonialité et injonction au partage : la donnée écartelée? (Partie I). *Revue Lamy droit de l'immatériel*, (156), 45-51.
- Viljoen, S. (2021). A relational theory of data governance. *The Yale Law Journal*, 131(2), 370-781. <https://www.yalelawjournal.org/feature/a-relational-theory-of-data-governance>.
- Whang, S. E., Roh, Y., Song, H. y Lee, J. G. (2023). Data collection and quality

- challenges in deep learning: A data-centric AI perspective. *The VLDB Journal*, 32, 791-813. <https://doi.org/10.1007/s00778-022-00775-9>.
- Zech, H. (2015). Daten als Wirtschaftsgut – Überlegungen zu einem “Recht des Datenerzeugers”. *Computer und Recht (CR)*, 2015b, 137.
- Zech, H. (2016). A legal framework for a data economy in the European digital market: Rights to use data. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 11(6).
- Zolynski, C. (2018). Un nouveau droit de propriété intellectuelle pour valoriser les données: Le miroir aux alouettes? *Daloz IP/IT*.

### Legislación citada

- Directiva N° 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.
- Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.
- Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”.
- Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea.
- Reglamento (UE) 2023/2854 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2023 sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva (UE) 2020/1828 (Reglamento de Datos).

### Jurisprudencia citada

- Asamblea en Pleno de la Corte de Casación de Francia, sentencia del 30 de octubre de 1987, rad: 86-11.918.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2004). *Fixtures Marketing Ltd v. Organismos Autónomos de Deportes* (Sentencia C-444/02). <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48714&doclang=ES>.

# Sobre la gestión de datos de investigación científica con financiación pública y su optimización mediante *blockchain* e inteligencia artificial

\* \* \* \*

**Juan Pablo Romano**

Fundación Instituto Leloir

[jpromano@leloir.org.ar](mailto:jpromano@leloir.org.ar)

<https://orcid.org/0009-0000-3180-6638>

**Recibido:** 14 de octubre de 2024

**Aceptado:** 29 de noviembre de 2024

## Resumen

En un contexto tradicional de gestión de datos provenientes de la investigación científica financiada con fondos públicos, en la República Argentina surgen innumerables cuestiones que pueden dar como resultado, en varios casos, una ineficiente e ineficaz gestión. Tales particularidades convergen en repetitivas e innecesarias erogaciones al tener que realizar varias investigaciones que recaben los mismos datos, sumando el temor de los investigadores a una alteración de la propiedad y/o autoría de las series de datos o bases de datos de las investigaciones de las cuales forman parte. Se suma a ello el excesivo tiempo que se tarda en tener los datos disponibles para la comunidad científica o público, luego de que hayan sido recabados. Con base en los avances tecnológicos y a la aparición de nuevas tecnologías enfocadas en gestión de información, como el *blockchain* y la inteligencia artificial, es necesario realizar una propuesta de optimización de la gestión de datos, para que, de esta manera, se produzca un ahorro y redirección de financiamiento, a la vez de un mejoramiento y la consecuente optimización de los resultados de las investigaciones científicas mientras se consolida la protección de la propiedad intelectual en la inmensidad de datos que conforman el big data, integrada por todos los datos resultantes de las investigaciones científicas financiadas con fondos públicos.

**Palabras clave:** gestión de datos, big data, *blockchain*, inteligencia artificial, propiedad intelectual, derecho de autor.

## **On the Management of Publicly Funded Scientific Research Data and its Optimization through Blockchain and Artificial Intelligence**

### **Abstract**

In the traditional context of data management from publicly funded scientific research in Argentina, countless issues arise that, in many cases, result in inefficient and ineffective management. These issues converge in repetitive costs due to the need to conduct multiple investigations that collect the same data; the researchers' fear of alteration of the ownership and/or authorship of the data sets or databases of the investigations they are part of; and the excessive time it takes to make the data available to the scientific community or the public after it has been collected. Based on technological advances and the emergence of new technologies focused on information management, such as blockchain and artificial intelligence, it is necessary to propose an optimization of data management, in order to generate cost savings and redirect funding, while improving and consequently optimizing the results of scientific research, and at the same time consolidating the protection of intellectual property in the vast amount of data that constitutes the big data generated from publicly funded scientific research.

**Key words:** data management, big data, blockchain, artificial intelligence, intellectual property, copyright.

## **Sobre a gestão de dados de pesquisa científica com financiamento público e sua otimização por meio de blockchain e inteligência artificial**

### **Resumo**

Em um contexto tradicional de gestão de dados provenientes de pesquisas científicas financiadas com recursos públicos, na República Argentina, surgem inúmeras questões que podem resultar, em muitos casos, em uma gestão ineficiente e ineficaz. Tais particularidades levam a gastos repetitivos devido à necessidade de realizar várias pesquisas que recolhem os mesmos dados, além do receio dos pesquisadores quanto à alteração da propriedade e/ou autoria das séries de dados ou bancos de dados das pesquisas de que fazem parte, e o tempo excessivo que leva para que os dados estejam disponíveis para a comunidade científica ou o público, após serem coletados.

Com base nos avanços tecnológicos e no surgimento de novas tecnologias focadas na gestão da informação, como o blockchain e a inteligência artificial, é necessário propor uma otimização da gestão de dados, de modo que ocorra uma economia e re-direcionamento de financiamento, além da melhoria e consequente otimização dos resultados das pesquisas científicas, enquanto se consolida a proteção da propriedade intelectual na imensidão de dados que compõem o big data integrado por todos os dados resultantes de pesquisas científicas financiadas com recursos públicos.

**Palavras-chave:** gestão de dados, big data, blockchain, inteligência artificial, propriedade intelectual, direito autoral.

## 1. Introducción

En la República Argentina, jurisdicción en la que se encuadra el caso que analizo en este documento, el Estado nacional, a través de determinados entes de su estructura, lleva a cabo diversos tipos de investigaciones científicas con el fin de implementar sus políticas, planes y programas. A dicha estructura se suman las investigaciones realizadas por universidades, organismos no gubernamentales, empresas y otras entidades que, de una u otra manera, están vinculadas administrativa, jurídica y/o presupuestariamente al Estado nacional, o que, en determinados casos, reciben financiamiento de este.

No abordaré investigaciones que contengan datos personales, clínicos o sensibles que requieran algún tipo de confidencialidad ni aquellas que exijan la aplicación de regulaciones sobre datos personales, ya que esto sería objeto de un análisis específico fuera del alcance del presente documento.

A los efectos del presente análisis, y bajo la normativa de Argentina, es menester presentar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), creado por la Ley 25467, que lo conceptualiza como

un marco general que structure, impulse y promueva las actividades de ciencia, tecnología e innovación, a fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico de la Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad nacional, a la generación de trabajos y a la sustentabilidad del medio ambiente.<sup>1</sup>

---

1 Artículo 1, Ley 25467, disponible en: <https://servicios.infoleg.gob.ar/info->

El Sistema está compuesto por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) y un rector de universidad nacional de cada región del país a propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional. Por imperio del artículo 4 de la citada ley, también integran el Sistema

... las universidades, el conjunto de los demás organismos, entidades e instituciones del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del sector privado que adhieren a esta norma, que realicen actividades sustantivas vinculadas al desarrollo científico, tecnológico, innovador, de vinculación, financiamiento, formación y perfeccionamiento de recursos humanos, así como sus políticas activas, estrategias y acciones.<sup>2</sup>

Cada uno de los organismos integrantes del Sistema realiza distintos tipos de investigaciones científicas y/o desarrollos tecnológicos de acuerdo con sus competencias jurisdiccionales. A modo de ejemplo, citaré algunas de ellas para conceptualizar el ámbito de estudio del presente documento.

El INTA<sup>3</sup> tiene por misión "... impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria...", y para concreción de ésta, "... desarrollará y estimulará la investigación, experimentación y extensión agraria, como aspectos fundamentales..."<sup>4</sup>

---

legInternet/anexos/65000-69999/69045/texact.htm.

2 Artículo 4, Ley 25467, disponible en <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/69045/texact.htm>.

3 Creado por el Decreto-Ley 21680 del 4 de diciembre de 1956.

4 *Ibidem*, arts. 1 y 2.

El INIDEP<sup>5</sup> tiene como finalidad “... la formulación y ejecución de programas de investigación pura y aplicada, relativos a los recursos pesqueros, de las algas y de la caza marítima, y a su explotación racional en todo el territorio Nacional...”.

La CONAE<sup>6</sup> tiene entre sus funciones, según lo expresado por el art. 3, “... realizar tareas de investigación conducentes a la formación de grupos, que posean disciplinas y técnicas necesarias para el acceso a la tecnología espacial y sus aplicaciones”.

El CONICET<sup>7</sup> tiene entre sus funciones

... Fomentar y subvencionar la investigación científica y tecnológica, y las actividades de apoyo a las mismas, tanto en el sector público como privado, que apunten al avance científico y tecnológico en el país, al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida, respetando los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.

La descripción anterior de las funciones y/o misiones de algunas instituciones del Estado tiene como objetivo demostrar que, dentro de su ámbito, coexisten diversos entes que realizan investigación científica y desarrollos tecnológicos en las disciplinas de su competencia. Estos entes requieren información y datos que otras áreas o estamentos ya han relevado, están relevando o tienen proyectado relevar. En este contexto, la coordinación entre los distintos entes es de crucial importancia para optimizar los recursos presupuestarios, materiales y humanos, así como para reducir el tiempo necesario para que los datos estén disponibles o para obtener resultados de las investigaciones.

Con el propósito de fomentar esta optimización y/o coordinación entre los distintos entes, presentaré una serie de propuestas que incluyen la aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos e inno-

---

5 Creado por la Ley 21673.

6 Creada por el Decreto 995/91.

7 Creado por el Decreto-Ley 1291/58; el Decreto-Ley 1291/58 fue abrogado por el art. 54 del Decreto 1661/1996. La función descrita corresponde al art. 3, inc. a) de este último.

vadores, como el big data, el *blockchain* y la inteligencia artificial, tendientes a una gestión más efectiva y eficaz de los datos y la información.

## 2. Los datos de investigación

Inicialmente, formularé una definición de “dato de investigación”, considerando que no existe una única definición y que esta puede variar según las disciplinas o comunidades que buscan definirlo.

En un primer acercamiento, vale mencionar que la Real Academia Española (RAE) (s.f.-a) define “dato” como la “información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho”. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), más específicamente, manifiesta que “... los datos de investigación son datos que son recolectados, observados o creados para ser analizados y producir resultados de investigación originales” (CEPAL Bibliología, 2020).

En nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo expresado por el art. 3 de la Ley 26899 de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto,<sup>8</sup> se entiende por “dato de investigación o dato primario” a “... todo dato en bruto sobre los que se basa cualquier investigación y que puede o no ser publicado cuando se comunica un avance científico pero que son los que fundamentan un nuevo conocimiento”. Esta definición, establecida por la normativa vigente, será la base conceptual adoptada en el presente documento para referirnos a los datos de investigación.

Existen otras aproximaciones en la conceptualización, como la definición del Portal de Información de Ciencia y Tecnología Argentino,<sup>9</sup> que describe la “ciencia abierta” como

los esfuerzos de investigadores, gobiernos, agencias de promoción de la investigación y el desarrollo de la misma comunidad científica,

---

8 Ley de Repositorios digitales institucionales de acceso abierto.

9 Portal del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: <https://datos.mincyt.gob.ar/#/>.

para hacer accesibles públicamente, en formato digital, sin o con la mínima restricción, los resultados de investigaciones financiadas por el sector público —publicaciones y datos de investigación— como un medio de contribuir al avance de la ciencia y la tecnología.

No obstante, para el propósito de este trabajo, se adoptará exclusivamente la definición de “datos de investigación” establecida por la Ley 26899, ya que esta ofrece un marco normativo claro y adecuado al contexto del análisis. Según dicha ley, se entienden como “datos en bruto sobre los que se basa cualquier investigación y que fundamentan un nuevo conocimiento” (artículo 3).

Sumado a lo anterior, y como concepto lingüístico oficial, el término “dato”, según la RAE en su primera acepción, significa: “Información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho”.

En esta primera parte, solo resta una mención a los distintos tipos de datos distinguidos por su origen (National Science Board, 2005):

- Datos observacionales, primarios o sin procesar: son aquellos datos que han sido recolectados en algún proyecto, programa o iniciativa de investigación, pero aún no han sido procesados o analizados.
- Datos procesados o computacionales: son datos que han sido digitalizados, traducidos, transcritos, limpiados, validados, verificados y/o anonimizados.
- Datos analizados o derivados: son los datos transformados en modelos, gráficos, tablas, textos u otros, que han sido creados a partir de los datos primarios y procesados, cuyo objetivo es el descubrimiento de información útil, la presentación de conclusiones y la toma de decisiones.

## 2.1 La obtención de los datos

Habiendo abordado una conceptualización de los datos de investigación y sus distintos tipos, es necesario describir el modo en que se obtienen los datos, destacando la importancia de que los investigadores planifiquen la recopilación, conservación, descripción y difusión de sus datos desde el inicio de su actividad investigadora.

La mejor manera de registrar los datos es mediante un Plan de Gestión de Datos, que proporciona una estructura adecuada para la administración de los datos de investigación, facilitando su posterior procesamiento y/o análisis.

Los datos se pueden obtener mediante los siguientes métodos:

- Mediciones directas.
- Observación activa y pasiva.
- Estudios de casos.
- Encuestas.

En la actualidad, los métodos descritos pueden ser llevados a cabo por el investigador o, en algunos casos, mediante sistemas autónomos, estén o no conectados a un controlador humano.

La investigación marina y espacial son ejemplos en los que la obtención de datos puede realizarse mediante sistemas autónomos, como satélites, ROV submarinos<sup>10</sup> y *Wave Gliders*,<sup>11</sup> entre otros. Mientras un investigador enmarcado en un proyecto de investigación realiza mediciones u observaciones en un momento específico del día, mes, o año, un sistema autónomo puede realizar mediciones de manera continua, siempre que su sistema de energía o de propulsión lo permita. En algunos casos, existen sistemas autónomos cuya propulsión no depende de una fuente externa, lo que les permite recolectar datos de forma indefinida. Un caso de estos últimos es el sistema autónomo ya mencionado *Wave Glider*, de medición de parámetros oceanográficos, inventado por la empresa Liquid Robo-

---

10 Remotely Operated Vehicle es un robot submarino no tripulado conectado a un barco en la superficie por medio de un cable largo.

11 Los *Wave Gliders* son robots oceánicos de larga duración que ayudan a científicos, empresas y Gobiernos a obtener nuevos conocimientos y mejorar la toma de decisiones. Operando en la superficie, estos vehículos autónomos proporcionan el vínculo esencial entre el mar, el aire y el espacio. Amplían la forma en que se recopilan datos meteorológicos y marinos, reduciendo una brecha de datos y acceso que antes eran inaccesibles; además, pueden transformar los sensores submarinos en fuentes de información en tiempo real. Diseñado y fabricado por Liquid Robotics, es el vehículo de superficie autónomo más probado del mundo. Ver en: <https://www.boeing.com/defense/autonomous-systems/wave-glider/>.

tics,<sup>12</sup> que toma datos las 24 horas del día los 7 días de la semana debido a que se abastece de energía solar y de las olas debido a su diseño y realiza el procesamiento de los datos *in situ*, a bordo. También es importante recordar un ejemplo emblemático de sistemas autónomos, autonomía y toma de datos: la sonda espacial robótica Voyager 1, lanzada el 5 de septiembre de 1977, que aún sigue operativa. Actualmente, la sonda, ubicada a más de 14,000 millones de millas de la Tierra, sigue enviando información, esta vez desde el espacio interestelar, ya que abandonó nuestro sistema solar alrededor del año 2013.<sup>13</sup>

## 2.2 La cantidad de datos

A modo de introducción, cito las palabras de Bill Gerhardt, Kate Griffin, y Roland Klemann,<sup>14</sup> quienes en el año 2012 manifestaron que el problema en la actualidad es que el aluvión cada vez mayor de información (de terabytes a petabytes y exabytes) amenaza con sumergirnos en una marea de información sin filtrar, sin procesar, no estructurada y aparentemente inmanejable. Tal y como están las cosas en este momento, el ecosistema de datos está muy fragmentado. Entre los agentes que crean los datos y los que potencialmente podrían extraer valor de ellos, se encuentra un laberinto lleno de complejidad, desigualdad y falta de comunicación. Si el análisis tiene que ser la nueva “refinería”,<sup>15</sup> deberá abordarse parte de esta fragmentación con mayor conectividad, confiabilidad y eficiencia (Gerhardt et al., 2012). Con respecto a la desigualdad y una solución a esta,

serán cruciales las infraestructuras de transporte y de almacenamiento de los Big Data. Los agentes que puedan ver el panorama en toda su extensión (a través de las redes y los Data Centers, recopilando y controlando los datos en movimiento), estarán en la mejor

---

12 Ver en: [www.liquid-robotics.com/wave-glider/overview/](http://www.liquid-robotics.com/wave-glider/overview/).

13 Ver: [www.voyager.jpl.nasa.gov](http://www.voyager.jpl.nasa.gov).

14 Miembros del Grupo de Soluciones Empresariales para Internet de CISCO.

15 El término “refinería” alude a que, a los datos en el texto citado, se los considera el petróleo del siglo XXI.

posición para conectar a los diferentes agentes de los Big Data y crear un todo que funcione de manera sincronizada. (Gerhardt et al, 2012, p. 3)

A modo de ilustrar la magnitud de la cantidad de datos, y llevando el ejemplo a un extremo para dimensionarlo, valen las palabras de Nick Skytland (2012), del Johnson Space Center, quien afirmó:

En el tiempo que le tomó leer esta oración, la NASA<sup>16</sup> reunió aproximadamente 1,73 gigabytes de datos de nuestras casi 100 misiones actualmente activas. Hacemos esto cada hora, todos los días, todos los años, y la tasa de recolección está creciendo exponencialmente.<sup>17</sup>

Como podemos observar, la primera y más compleja situación que surge es la cantidad de datos generados a partir de las distintas actividades de investigación, la cual se ha incrementado a medida que los sistemas se perfeccionan tecnológicamente y, como se describió anteriormente, se dotan de autonomía, almacenamiento, transmisión y autosuficiencia.

Para dimensionar la generación y obtención de datos en investigaciones científicas, resulta interesante analizar la Ley de Moore en su actual “declive”, en pos de su superación conceptual y fáctica por otras leyes. Esta ley proviene de una predicción realizada alrededor del año 1965 por Gordon Moore, cofundador de Intel Corp., quien sostenía que la cantidad de transistores en un chip se duplica aproximadamente cada dos años. Esto también implicaba que el rendimiento de esos chips, y de las computadoras que alimentaban, aumentaría de manera sustancial en el mismo lapso. En otras palabras, la computación experimentaría un crecimiento exponencial en términos de potencia, mientras que los costos relativos disminuirían drásticamente (INTEL, 2017). Actualmente, la Ley de Moore se en-

---

16 Siglas en inglés para Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos.

17 Ver en: <https://skytland.medium.com/what-is-nasa-doing-with-big-data-a6c748588588>.

cuentra en decadencia, e incluso algunos sostienen que ha llegado a su fin, dado que los fabricantes de chips han alcanzado los límites de la fabricación de circuitos a escala atómica y las restricciones impuestas por la física de los electrones. Sin embargo, ha surgido una nueva ley, conocida como Ley de Huang, en honor al director ejecutivo y cofundador de Nvidia Corp., Jensen Huang, quien describe cómo los chips de silicio que impulsan la inteligencia artificial duplican su rendimiento más de una vez cada dos años. Si bien este incremento se puede atribuir tanto al *hardware* como al *software*, su progreso constante lo convierte en un habilitador clave para tecnologías que van desde automóviles, camiones y barcos autónomos hasta sistemas de reconocimiento facial, de voz y de objetos en nuestros dispositivos personales (Mims, 2020). Ante la generación masiva de datos, es necesario introducir un término íntimamente ligado a la obtención de grandes flujos de información: el big data. Este concepto permite luego abordar el avance en el procesamiento de dichos datos, que, en términos conceptuales, se refleja en la transición de la Ley de Moore a la Ley de Huang.

No abordaré un tema que requeriría de un análisis individual y pormenorizado, pero que revolucionará aún más la temática tratada en el presente documento: la computación cuántica.<sup>18</sup> Aunque aún se encuentra en una etapa incipiente de desarrollo, representa un nivel superlativo de procesamiento de datos que permitirá resolver problemas para los cuales todavía no se ha encontrado solución.

### 2.3 El big data

En línea con los conceptos mencionados anteriormente, no existen definiciones consensuadas para muchos de los nuevos términos tecnológicos, por lo que formularé una conceptualización propia.

En 1998, John Mashey, informático teórico estadounidense, publicó un artículo titulado “Big Data and the Next Wave of Infrestress”, en el cual introdujo el término “big data”. Este concepto se aplica a conjuntos de datos cuyo tamaño excede la capacidad de las herramientas de *software* habitualmente utilizadas para capturar,

---

18 Ver Microsoft (s.f.) y Habla el mercado (2021).

administrar y procesar dicha información en un período de tiempo razonable. Posteriormente, Joe Hellerstein (2008)<sup>19</sup> señaló que nos encontrábamos frente a una “revolución industrial de los datos”, caracterizada por un incremento exponencial en la cantidad y diversidad de datos digitales en tiempo real, producto del mayor uso de equipos tecnológicos con una creciente capacidad para obtener y procesar datos e información (DEFonline, 2018).

Más recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que el término “big data” proviene originalmente del ámbito de las ciencias de la computación y se ha utilizado típicamente para referirse a conjuntos de datos cuyo tamaño excede la capacidad del *software* y *hardware* estándar disponible para capturar, almacenar y analizar dicha información.

Continuando con el desarrollo conceptual presentado por el BID, es importante introducir el concepto de las “tres V” como las características que definen qué es el big data:

- V1: volumen, referido a la enorme cantidad de datos existentes. El volumen se asocia a los recursos requeridos por los datos, tanto de recolección y almacenamiento como de capacidad de cómputo.
- V2: velocidad en la que estos datos se producen y son analizados. Hace referencia al ritmo en que estos se crean, procesan, analizan y almacenan. Vale recordar lo mencionado al inicio del documento sobre los sistemas autónomos, plataformas y dispositivos que facilitan la creación y/o el intercambio de información, generando grandes volúmenes de datos que deben ser almacenados en tiempo real.
- V3: variedad de fuentes y tipos de datos. Estos últimos corresponden a la estructura de los datos, vale decir, estructurados, semiestructurados e inestructurados (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017).

A las 3V se les podrían sumar dos más, de acuerdo con las nuevas tendencias:

---

19 Director de Estrategia de Trifecta Wrangler y profesor de la Universidad de Berkeley, Estados Unidos.

- V4: veracidad, que hace referencia a fuentes de información confiables para su análisis.
- V5: valor, en el sentido de creación de nuevas oportunidades de desarrollo.

Por los conceptos expuestos y para los fines del presente documento, el big data se refiere a todos los datos que se recaban de manera continua en alguna de las múltiples investigaciones científicas llevadas a cabo por instituciones, organismos y/o investigadores cuyos proyectos, programas o iniciativas cuentan con financiamiento público.

## 2.4 El acceso abierto a los datos

Habiendo descrito la gran cantidad de datos que, en la actualidad, puede generar un proyecto, programa o iniciativa de investigación financiada con fondos públicos, es importante destacar la importancia del acceso abierto (AA) a los datos de investigación a los que nos estamos refiriendo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés) en la reunión de París de 2004, mediante la *Declaration on Access to Research Data from Public Funding*, se pronunció en favor del acceso abierto de los datos de investigación provenientes de investigaciones financiadas con fondos públicos, y se comprometió a trabajar en un documento común de recomendaciones o normativas acordadas entre los diversos miembros, lo cual se concretó en el documento *Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding*, que se hizo público en 2007 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2007). Esa serie de principios y recomendaciones persiguen el fin de facilitar el acceso eficiente y compartido a los conjuntos de datos provenientes de las actividades investigativas financiadas por los países miembros (Angelozzi, 2020).

En el mismo sentido, en Argentina, la Ley 26899 de Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos establece que los proyectos financiados con fondos públicos que generen datos primarios deberán contener un plan de

gestión de datos, de modo de asegurar su accesibilidad a través de los repositorios destinados a su conservación. En estos repositorios, los datos deberán ser depositados en un plazo no mayor a cinco años a partir de su recolección.

La Ley citada precedentemente es reglamentada por la Resolución 753/16 del entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La norma implementa un reglamento operativo, cuyo objetivo es establecer los lineamientos básicos que deben cumplir los organismos e instituciones públicas que componen SNCTI. En el reglamento, además, se pautaron los plazos de adecuación a la ley para las diferentes categorías de instituciones que conforman el sistema público de ciencia y tecnología del país.

Para las instituciones involucradas, uno de los principales desafíos consiste en generar y mantener archivos donde los datos de investigación puedan ser correctamente almacenados, identificados y preservados para que estén plenamente accesibles. Otro punto crucial es el involucramiento de los científicos y su cooperación en sistematizar sus planes de gestión de datos, volcarlos posteriormente en los repositorios y otorgar el consentimiento para compartirlos (Angelozzi, 2020).

Resumiendo, y con la definición que nos brinda la reglamentación en la Resolución 753/16, podemos señalar que se denomina “acceso abierto” a los datos, la producción científico-tecnológica y los textos completos de los artículos científicos, los cuales se pueden, de forma gratuita y accesible, leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar y usar con propósitos legítimos ligados a la investigación científica, la educación, la gestión de políticas públicas, al desarrollo tecnológico y la innovación, sin otras barreras económicas, legales o técnicas que las que suponga internet en sí misma. La única condición que plantea este modelo para la reproducción y distribución de las obras puestas a disposición es la obligación de otorgarles a los autores el control sobre la integridad de su trabajo, así como el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados. Es decir que el AA, como modelo, pone el acento en la cuestión de la accesibilidad a la producción científico-tecnológica para fines determinados, tales como la investigación o la educación, lo cual no implica necesariamente su uso libre o indiscriminado (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2024).

Actualmente, la Ley 26899 y su reglamentación tienen un aca-

tamiento muy bajo, por no decir nulo, lo cual nos debe llevar a reflexionar sobre la necesidad de implementar medidas que fomenten el cumplimiento de la normativa. Este documento busca realizar un acercamiento con propuestas de implementación, utilizando tecnologías actuales para tal fin.

Para finalizar este capítulo, y luego de las distintas conceptualizaciones tanto doctrinarias como normativas, es necesario señalar que los datos, por sí mismos, no constituyen una obra en los términos en los que ésta es reconocida por la legislación. Según Cabanellas, el concepto de obra implica una creación, una adición al acervo intelectual (Cabanellas de las Cuevas, 2023, tomo I, p. 585). En este sentido, y para los fines del presente documento, tomo como “obra” al conjunto de datos a los cuales el investigador les ha dado un sentido, desarrollando una investigación que recaba información aislada y la transforma en series de datos significativos. Estos datos reflejan la intelectualidad que el investigador les atribuye con el objetivo de que constituyan un insumo relevante para su investigación. En la recopilación de información y datos para convertirlos en series de datos, o incluso en una base de datos, independientemente de su magnitud, considero que reside el aspecto clave que el investigador toma en cuenta al momento de exteriorizar y mostrar aquello que está estudiando. Los datos aportan la consistencia y las pruebas necesarias para sustentar lo que el investigador afirma o, a través de las mediciones, permiten determinar el comportamiento del objeto de estudio. Esa exteriorización, esa expresión, al decir de Cabanellas de las Cuevas (2023),

implica no solamente exteriorización —o sea una relación externa respecto del fuero interno del creador—, sino también una posibilidad comunicativa, una potencialidad para que personas distintas al autor tomen conocimiento y perciban la obra en cuestión, o sea la expresión en que consiste. (p. 586)

Con respecto al acatamiento de la Ley 26899, y de acuerdo con la información oficial publicada en la página web del Sistema Nacional de Repositorios Digitales,<sup>20</sup> existen 530668 publicaciones deposita-

---

20 Ver en: <https://repositoriosdigitales.mincyt.gov.ar/vufind/>.

das en 48 repositorios pertenecientes a 48 instituciones. Estos números abarcan las más diversas temáticas de investigación.

Para efectuar una mensura sobre los números descritos, resulta interesante lo expresado en el portal del Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de La Plata. En dicha web, se muestra en el cuadro de “Buscar material”: “Busque entre los 160.403 recursos disponibles en el repositorio”. Si consideramos que la web del Sistema Nacional indica la existencia de 530668 publicaciones —que incluyen artículos, tesis doctorales, documentos de conferencias, tesis de grado, capítulos de libros, tesis de maestría, libros, informes técnicos, reseñas de artículos, conjuntos de datos, documentos de trabajo, entre otros— y lo comparamos con el repositorio de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP),<sup>21</sup> que es uno de los repositorios del Sistema Nacional y contiene ítems de búsqueda similares, obtenemos la siguiente ecuación: el repositorio de la UNLP representa el 30% de las publicaciones del Sistema Nacional. Indudablemente, los números no son consistentes, lo que permite inferir que, si la inclusión en el Sistema Nacional es obligatoria debido a que el articulado de la Ley 26899 indica “deberán depositar”, esta norma no se estaría cumpliendo debidamente. Es decir que, si el contenido de publicaciones y recursos de todas las demás instituciones que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología estuviera incluido en el Sistema Nacional de Repositorios, el número total debería ser mucho mayor. Asimismo, el de la Universidad Nacional de La Plata (que, por ser su repositorio propio, también infero que incluye la totalidad de las publicaciones de la UNLP) debería representar una proporción significativamente menor al 30%.

Es evidente que la norma que obliga a depositar no se está cumpliendo, o que, de cumplirse, el sistema no está reflejando la totalidad de la producción científico-tecnológica resultante del trabajo, la formación y/o los proyectos financiados, total o parcialmente, con fondos públicos de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado pertenecientes a las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

---

21 Ver en: <https://sedici.unlp.edu.ar/>.

## 2.5 Breve recapitulación del apartado 2

Lo manifestado en este apartado pone de manifiesto la relevancia de los datos de investigación como pilares fundamentales en la construcción de nuevo conocimiento y su impacto en la innovación y el desarrollo tecnológico. La transición tecnológica, ilustrada por el paso de la Ley de Moore a la Ley de Huang, junto con la capacidad de los sistemas autónomos para generar grandes volúmenes de datos, plantea desafíos en cuanto a su gestión, almacenamiento y análisis. En este contexto, el concepto de big data se presenta como una herramienta esencial para transformar estos datos masivos en insumos significativos para la investigación.

Por otro lado, la Ley 26899 y su reglamentación subrayan la necesidad de garantizar el acceso abierto a los datos financiados con fondos públicos. No obstante, el bajo nivel de cumplimiento evidencia una brecha entre el marco normativo y su aplicación efectiva, lo que subraya la importancia de desarrollar repositorios accesibles y fomentar el uso de planes de gestión de datos. Estas medidas son fundamentales para promover la transparencia, maximizar el impacto de los datos científicos y avanzar hacia un modelo de ciencia abierta que beneficie a la sociedad en su conjunto.

## 3. El procesamiento y gestión

Si bien la gestión de datos, tal como se describe a continuación, es una planificación que debe llevarse a cabo al inicio de la investigación, consideré necesario realizar previamente una descripción de las clases de datos, su gran volumen y su calidad de accesibilidad. Ahora, corresponde continuar con la gestión de los datos mencionados.

De manera enunciativa, resulta importante describir el ciclo de los datos científicos (Universidad de Chile. (s.f.):

1. Planificación; el investigador sienta las bases de la investigación y de la gestión de los datos que ha planificado obtener.
2. La recolección y posterior procesamiento de los datos.<sup>22</sup>

---

22 En esta instancia es donde el investigador, o el instrumental autónomo, toma el dato; por ej., una boya hidrográfica que releva la temperatura y salinidad del agua o que mide las corrientes.

3. El almacenamiento y preservación de los datos, que, tal como regula la Ley 26899, deberá realizarse en los repositorios de las instituciones del SNCTI.
4. La reutilización. Este punto será retomado al final, ya que la reutilización requiere cumplir una serie de etapas, que serán parte de la propuesta y conclusión final.

Como he manifestado, en la actualidad, frente a cualquier proyecto, programa o iniciativa con carácter de investigación científica, se recopilan cantidades gigantescas de datos de investigación, considerados la nueva divisa de la era digital. Desde sonetos hasta datos estadísticos, y desde genes hasta datos geoespaciales, la cantidad de material que se crea y almacena crece de manera exponencial (Leaders Activating Research Networks, 2017).

La cantidad de datos de investigación es recopilada por investigadores de diversas disciplinas y distintas instituciones, lo que añade un elemento de complejidad a la búsqueda de una gestión eficiente<sup>23</sup> y eficaz<sup>24</sup> de estos datos.

Ya se ha mencionado que la gran mayoría de las instituciones de investigación pública están dentro del SNCTI, las cuales, dado que forman parte de los distintos programas, proyectos e iniciativas, generan datos.<sup>25</sup> Aquí comienza a cobrar mayor relevancia el marco legal de Argentina, en particular la Ley 26899, mencionada anteriormente. Dicha ley establece en su artículo 2º que los organismos e instituciones públicos comprendidos en su artículo 1º deberán implementar políticas institucionales para la gestión y preservación a largo plazo de los datos que obtengan.

---

23 “Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado” (Real Academia Española, s.f.-b).

24 “Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera” (Real Academia Española, s.f.-c).

25 Como mencioné anteriormente, los datos pueden ser generados por los propios investigadores o por sistemas autónomos de relevamiento, no significando diferencia a los efectos del presente trabajo.

### 3.1 Plan de gestión de datos

Un plan de gestión de datos (PGD) es un documento formal elaborado por el investigador o grupo de investigación al inicio de un proyecto de investigación. Este documento describe todos los aspectos relacionados con la gestión de los datos, es decir, qué se hará con ellos durante y después del proyecto.

El PGD tiene como propósito proporcionar un análisis de los principales elementos de una política de gestión de datos y detallar el tratamiento que recibirán los conjuntos de datos recopilados o generados en el curso del proyecto. Su finalidad es servir como una herramienta de apoyo durante el ciclo de vida de los datos que se recopilen, procesen o generen durante el proyecto (CEPAL Bibliología, 2020).

En el marco del proyecto Leaders Activating Research Networks (LEARN) (2017), se elaboró un documento modelo de políticas de gestión de datos donde los ítems a considerar son:

- a. Jurisdicción de aplicación.
- b. Gestión de derechos de propiedad intelectual de los investigadores, institución de filiación, agencias de financiamiento.;
- c. Cuestiones operativas relativas al archivo de los datos y gestión de los repositorios (integridad, identificación, trazabilidad, accesibilidad, interoperabilidad, tiempo de resguardo, normativas de descripción y citación).
- d. Responsabilidades, tareas y derechos de los investigadores: respeto por las políticas institucionales, elaboración del plan de gestión de datos, posibilitar la reutilización de los datos.
- e. Responsabilidades, tareas y derechos de la institución: entre otras, proveer capacitación e infraestructura para archivo y acceso a los datos y soporte permanente.

Los ítems mencionados deben ser coordinados para lograr una gestión eficiente de los datos. De lo contrario, estos no estarán disponibles en condiciones óptimas para ser utilizados por quienes requieran esa información, o, aunque estén disponibles, carecerán de alguna de las características previamente mencionadas.

### 3.2 Breve recapitulación del apartado 3

El procesamiento y la gestión de datos científicos representan elementos fundamentales en la investigación moderna, especialmente ante el crecimiento exponencial en la cantidad y diversidad de datos generados. La implementación de un ciclo de vida de los datos que abarque desde su planificación, recolección y procesamiento hasta su almacenamiento, preservación y reutilización resulta esencial para garantizar su accesibilidad y utilidad. En este marco, el cumplimiento de normativas como la Ley 26899 en Argentina, que exige políticas institucionales para la gestión de datos en las instituciones del SNCTI, adquiere una relevancia crucial.

Asimismo, la elaboración de Planes de Gestión de Datos (PGD) bien estructurados permite abordar aspectos clave, como los derechos de propiedad intelectual, la interoperabilidad de los repositorios y las responsabilidades de los investigadores e instituciones. Sin embargo, para enfrentar los desafíos actuales, es imprescindible integrar tecnologías emergentes como el *blockchain* y la inteligencia artificial, que ofrecen soluciones innovadoras para mejorar la trazabilidad, integridad y accesibilidad de los datos. Solo mediante la consolidación de estas prácticas y herramientas será posible maximizar el impacto de los datos científicos en el avance del conocimiento y el desarrollo tecnológico.

## 4. La financiación pública

Como se ha venido desarrollando, los datos a los que me refero, y que forman parte de la problemática abordada, son aquellos provenientes de investigaciones científicas realizadas con fondos públicos. Estas investigaciones pueden ser llevadas a cabo por instituciones estatales, por instituciones con participación estatal o por entes privados que, en el marco de un programa, proyecto u otra iniciativa, hayan recibido fondos públicos para investigar.

El uso de fondos públicos implica que los datos resultantes de la investigación financiada poseen ciertas características distintivas en comparación con aquellos financiados con recursos privados. Pero ¿a qué nos referimos con “fondos públicos”? Básicamente, se trata de los recursos financieros que un organismo del Estado destina a un fin determinado, que en este caso es la investigación científica.

Es evidente que, al existir un financiamiento público, este condiciona la investigación en cuestión, otorgándole ciertas particularidades, como las establecidas por la Ley 26899:

Los organismos e instituciones públicas que componen el SNCTI, conforme lo prevé la ley 25.467, y que reciben financiamiento del Estado Nacional, deberán desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, en los que se depositará la producción científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos, financiados total o parcialmente con fondos públicos, de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado.

A los efectos de especificar el concepto de financiamiento público, resulta pertinente citar la Resolución 753 E/16,<sup>26</sup> la cual en la sección correspondiente a “Definiciones Generales” establece que, en el marco de la Ley 26899, se entiende por “financiamiento total o parcial con fondos públicos” la inversión que el Estado realiza, ya sea de forma directa (como el pago de salarios, incentivos, subsidios, etc.) o indirecta (como el acceso a bibliografía científica adquirida con fondos públicos, la utilización de la infraestructura de las instituciones y organismos, el uso de insumos y equipamientos, el financiamiento total o parcial de viajes, etc.) para el desarrollo de la actividad científica, tecnológica y de innovación.

Aquí se identifican dos características que, a través de la normativa, se transforman en obligaciones tanto para determinadas instituciones como para quienes realizan investigaciones financiadas con fondos públicos:

- a. Las instituciones del SNCTI que reciben fondos públicos<sup>27</sup> deben desarrollar repositorios digitales. Se consideran repositorios digitales aquellas colecciones de la producción científ

---

26 La Resolución 753 E/16 emana de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que reglamenta la Ley 26899 (10 de noviembre de 2016).

27 La totalidad de las instituciones que forman parte del SNCTI reciben de una u otra manera fondos públicos, sean instituciones autárquicas o autónomas. El presupuesto proviene del Estado nacional, entre otras fuentes de financiamiento.

fico-tecnológica de una institución que permiten la búsqueda y recuperación de información para su posterior uso, tanto a nivel nacional como internacional. Incorporan mecanismos para importar, identificar, almacenar, preservar, recuperar y exportar un conjunto de objetos digitales, normalmente accesibles desde un portal web y que están descritos mediante metadatos que facilitan su recuperación. Además, son abiertos e interactivos, ya que cumplen con protocolos internacionales que garantizan la interoperabilidad entre ellos.

- b. Los investigadores deben depositar en los repositorios digitales la producción resultante de sus investigaciones.

Agrego una tercera característica que, aunque no se desprende directamente de la normativa, existe en la actualidad y tendrá una mayor incidencia en el futuro cercano: la toma o generación de datos mediante instrumentos autónomos, ya definidos previamente, tales como los satélites y los ROV submarinos, los UAV,<sup>28</sup> boyas autónomas, estaciones meteorológicas, etc., que si bien en algunos casos requieren el manejo de humanos, la toma la realizan mediante sensores de manera autónoma. Este tipo de instrumentos están en un ascendente desarrollo, volviéndose cada vez más usuales y, me atrevería a decir, cada vez más necesarios.

Podría darse el caso de que los puntos a) y b) mencionados anteriormente no se cumplan, ya sea porque la institución aún no ha constituido su repositorio digital o porque el investigador no ha depositado el resultado de su investigación. Esto, sumado a la tercera característica, genera situaciones en las que se produce una inmensa cantidad de datos que no están ni estarán disponibles de manera óptima para quienes los requieran, tema sobre el cual profundizaré más adelante.

Recapitulando, nos encontramos a esta altura con una gran cantidad de datos provenientes de investigaciones llevadas a cabo por distintos organismos del Estado y financiadas con fondos públicos. Estos datos deberían estar alojados en repositorios digitales y, en conjunto, podrían calificarse como una big data.

---

28 UAV (Unmanned Aerial Vehicle, por sus siglas en inglés): vehículo aéreo no tripulado (VANT).

#### **4.1 Breve recapitulación del apartado 4**

Sobre este apartado, puedo concluir que la financiación pública de investigaciones científicas genera un compromiso intrínseco con la transparencia y accesibilidad de los datos obtenidos. La Ley 26899 establece la obligatoriedad de desarrollar repositorios digitales que garanticen el acceso abierto a los datos producidos con fondos públicos, fortaleciendo así la ciencia abierta y promoviendo el uso óptimo de estos recursos por parte de la comunidad científica y la sociedad.

No obstante, el cumplimiento parcial de estas disposiciones, ya sea por la falta de repositorios adecuados o por el incumplimiento en el depósito de datos por los investigadores, evidencia la necesidad de reforzar políticas y mecanismos de implementación. Adicionalmente, el auge de instrumentos autónomos para la generación de datos plantea nuevos desafíos para su gestión, almacenamiento e interoperabilidad. En este contexto, consolidar un sistema eficiente de repositorios digitales resulta clave para aprovechar plenamente el potencial de los datos como insumo estratégico en el desarrollo científico y tecnológico financiado con recursos públicos.

#### **5. La propiedad intelectual en el contexto**

En este apartado abordaré la situación en el ámbito de la propiedad intelectual vinculada a los datos y bases de datos obtenidos en el marco de las investigaciones financiadas con fondos públicos, en el camino hacia una propuesta de optimización de la gestión de datos. Excluyo del análisis, como manifesté anteriormente, las investigaciones que contengan datos personales, clínicos o sensibles que requieran algún tipo de confidencialidad, o cualquier tipo de datos que requieran la aplicación de regulaciones sobre datos personales, ya que esto debería ser objeto de un análisis específico, fuera del alcance del presente documento.

El sistema de propiedad intelectual, representado en Argentina en el caso que nos ocupa por la Ley 11723 de propiedad intelectual, es un sistema de incentivos para la producción y publicación de obras. Busca estimular la creación al ofrecer beneficios y resguardo legal a los autores, otorgando protección, control y beneficios económicos, lo que motiva la producción continua de obras y su distribución

pública en beneficio tanto de los creadores como de la sociedad en general o del área en el cual se fomenta dicha creación, como puede ser el campo científico.

En el ámbito científico, los sistemas de incentivos a la producción funcionan de un modo totalmente diferente, ya que los investigadores y docentes del sistema público cuentan con fondos del presupuesto nacional para realizar estas investigaciones, y el propio sistema los condiciona para su publicación. Los científicos no viven del sistema de derechos de autor, sino del salario y de los fondos que instituciones de investigación, universidades, etc. destinan a su trabajo. Incluso con un sistema de propiedad intelectual estricto, la mayoría de los investigadores no reciben pago alguno por la publicación de sus trabajos (Busaniche, 2013).

El Dr. Alejandro Ceccatto,<sup>29</sup> al referirse a la Ley 26899, señaló: “El objetivo es que la producción científica financiada por la sociedad sea accesible. Es inaceptable que, si el Estado nacional financia la investigación de una persona, después no pueda la sociedad toda acceder a ese conocimiento”.<sup>30</sup>

En la región, solo Perú contaba con una legislación de este estilo: la Ley 30035.<sup>31</sup> Otros países como Brasil han venido discutiendo desde hace tiempo, pero sin mayores avances en materia legislativa. En los Estados Unidos, de acuerdo con el *Nelson Memo*<sup>32</sup> del 25 de agosto de 2022, las investigaciones médicas financiadas con fondos del Gobierno federal son de acceso abierto, y todo lo producido por las agencias federales es de dominio público (un ejemplo interesante es la producción científica de la NASA).

La Unión Europea ha avanzado con políticas aisladas, aunque su discurso público es de promoción del acceso abierto: “Los estados miembros de la UE tienen cierta libertad para definir sus propias políticas de Acceso Abierto” (Oficina de Conocimiento Abierto, 2018).

---

29 Doctor en física, expresidente del CONICET, exsecretario de Articulación Científico Tecnológica de la Nación Argentina.

30 Ver en: <https://santafe.conicet.gov.ar/es-ley-el-acceso-libre-a-la-informacion-cientifica/>.

31 Ley 30035, disponible en: [https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEst-Proc/Expvirt\\_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201101188&View](https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEst-Proc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201101188&View).

32 Nelson Memo, disponible en: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/up->

En el Reino Unido,<sup>33</sup> Alemania o los Países Bajos, donde la publicación académica es una industria importante, los Gobiernos están negociando con los editores para avanzar hacia el acceso abierto inmediato después de la publicación. Por lo tanto, estos países del norte de Europa han asignado un presupuesto adicional para sostener la transición hacia un modelo Gold OA. Éste se refiere al acceso gratuito en línea a los resultados de la investigación, como artículos de revistas y libros. El contenido OA (*open access*) está abierto a todos, sin cuotas de acceso. Existen dos vías principales para que los resultados de la investigación sean accesibles en acceso abierto. Una consiste en publicar artículos o libros por la vía del acceso abierto en la plataforma de un editor (lo que se conoce como “acceso abierto dorado” o por sus siglas en inglés Gold OA) (Springer Nature, 2024). La otra, que se evidencia en el sur de Europa (Italia, España), prefiere los modelos Green OA y no asigna fondos de investigación adicionales ni ofrece variaciones en las duraciones del período de bloqueo (Oficina de Conocimiento Abierto, 2018). El Green OA consiste en archivar una versión del manuscrito en un repositorio de acceso abierto (“acceso abierto verde” o Green OA, por sus siglas en inglés) (Springer Nature, 2024).

En Francia, muchas agencias de financiamiento, como la Agencia Nacional para la Investigación (ANR), alientan el acceso abierto, pero aún no existe una obligación formal. La mayoría de los institutos de investigación y universidades francesas llegaron a un acuerdo en 2013:<sup>34</sup> promover el uso de archivos abiertos, como la plataforma HAL (Hyper Articles en Ligne) desarrollada por el (Centro Nacional Francés para la Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés). Además, en virtud del artículo 30 de la Ley 2016-1321 de Francia, titulada Loi pour une République Numérique, los investigadores pueden negociar el derecho de publicación de OA con los editores tan pronto como el 50% de su trabajo sea financiado con fondos públicos.<sup>35</sup>

---

loads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-access-Memo.pdf.

33 Reino Unido, al momento del artículo citado, formaba parte de la Unión Europea.

34 Ver en: <https://hal.science/>.

35 Ver en: <https://oca.unc.edu.ar/2018/10/23/acceso-abierto-en-europa/>.

Argentina se posiciona como uno de los primeros países en establecer una política pública generalizada para toda la investigación financiada con fondos públicos, cumpliendo así con la vocación de servicio público de la ciencia financiada por el Estado nacional en beneficio de la sociedad en su conjunto (Busaniche, 2013).

Enfocándome en el objeto de estudio del presente trabajo, consideraré como insumo los datos, en cualquier formato, que se obtengan y el procesamiento de dichos datos hasta el momento en que sean volcados en una publicación científica por un investigador. En ese punto, la autoría y pertenencia ya son manifiestas y los datos han sido procesados en el marco del proyecto de estudio.

En esta instancia vale la cita de la ley 11723, Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, que sigue vigente hoy pese a los avances tecnológicos, porque desde su origen en 1933 fue diseñada para adaptarse a nuevos formatos y necesidades en el ámbito de la propiedad intelectual. Su marco inicial, que respondía a innovaciones como la industria cinematográfica y la reproducción técnica de obras, estableció principios amplios que han permitido su actualización continua, como la inclusión de bases de datos y obras digitales.<sup>36</sup>

Dicha ley manifiesta en su art. 1 que

A los efectos de la presente Ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción (...).

De lo expresado por la norma citada, podemos resaltar los siguientes términos: “obras científicas”, “compilaciones de datos o de

---

36 Cfr. Lacquaniti (2017).

otros materiales”, “modelos”, “planos y mapas”, “fotografías, grabados y fonogramas” y, por último, lo que engloba a las demás, “toda producción científica...”. Los datos provenientes de la investigación científica a los que me refiero estarían comprendidos, al menos, en uno de los términos destacados en la norma.

Con respecto a los datos obtenidos, en cualquier estado, llegará un momento en que el investigador podría experimentar dudas y desconfianza ante la posibilidad real de una disociación entre los datos y el investigador, o entre el proyecto de investigación y los datos. También podría temer que los datos, que tanto esfuerzo le costó adquirir, carezcan de su adecuada identificación como el generador de dicha información, lo que podría redundar en una retención excesiva o, incluso, en una apropiación indefinida de estos. A ello se suma la desconfianza respecto a la veracidad o exactitud de determinados datos o mediciones, especialmente en referencia a otros investigadores que requieran utilizar los datos obtenidos por terceros.

Para analizar lo expresado anteriormente, y como enlace con el siguiente apartado, tomaremos una investigación de parámetros oceanográficos como caso de estudio para describir las distintas situaciones planteadas en este documento.

Supongamos que, en el marco de un proyecto sobre la modelización de la corriente circumpolar antártica y la medición de sus parámetros condicionantes del clima, se planea realizar distintas mediciones en el ámbito geográfico de dicha corriente. Este proyecto es elaborado por un investigador en el contexto de un programa o proyecto mayor o como parte de alguna línea de investigación perteneciente a una institución, que podría ser, a modo de ejemplo, el CADIC,<sup>37</sup> el IAA<sup>38</sup> (ambas instituciones integrantes del SNCTI) alguna otra institución que esté investigando esta temática.

El proyecto incluirá, entre otras cosas, un plan de trabajo orientado a obtener los datos necesarios para llevar a cabo la modelización

---

37 Centro Austral de Investigaciones Científicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el cual se encuentra en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

38 Instituto Antártico Argentino, dependiente de la Dirección Nacional del Antártico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional, y Culto de la Nación.

de la corriente y determinar los parámetros que condicionan el clima. Para dichas mediciones, será necesario embarcarse en una campaña oceanográfica<sup>39</sup> o utilizar algún instrumento capaz de realizar dichas mediciones para recopilar los datos requeridos.

No siendo el objeto principal de este trabajo, es importante señalar, al menos en el caso que nos ocupa, la complejidad y el alto costo que implica llevar a cabo una campaña oceanográfica. Por esta razón, cuando se realiza una, se suelen incluir distintos proyectos relacionados con el área geográfica o la temática en cuestión.

Usualmente, no existe vinculación entre los distintos proyectos o investigadores, salvo que se trate de una campaña enfocada específicamente en un tema particular. En consecuencia, se medirán diversos parámetros y se recopilarán infinidad de datos de manera independiente entre los distintos investigadores.

En el caso del ejemplo, una vez que el buque haya zarpado y llegado a la zona de medición, se procederá a la recopilación de datos, mediciones y/o muestras, utilizando distintos instrumentos o los sensores del buque. Por ejemplo, los datos podrían ser recolectados mediante un CTD.<sup>40</sup> Dicho instrumental tomará, por ejemplo, la temperatura del agua, lo que significa que, al finalizar la campaña, se dispondrá de una gran cantidad de datos de temperatura obtenidos a distintas profundidades y en diversas zonas geográficas. Estos datos estarán en poder del investigador responsable, pero es posible que otro investigador, ubicado en el otro extremo del buque, en otro lugar o incluso en otra institución esté realizando, proyecte realizar o necesite realizar mediciones similares o simplemente encuentre útiles los datos recopilados. Sin embargo, ese investigador nunca sabrá de la existencia de estos datos, al menos hasta que sean publicados o depositados en repositorios, una situación que, en muchos casos,

---

39 Las campañas oceanográficas son la base de la investigación científica en el mar. Su objetivo es recabar datos y obtener muestras que, luego de ser procesadas en los laboratorios en tierra, serán clasificadas y utilizadas para elaborar distintos tipos de modelos. Ver en: <https://www.pampazul.gob.ar/investigacion-y-desarrollo/campanas-de-investigacion/>.

40 Instrumento de oceanografía que se utiliza para medir la conductividad, la temperatura y la presión del agua de mar (la “D” significa *deep*, “profundidad”, que está estrechamente relacionada con la presión.

no sucede en el tiempo óptimo o incluso podría no ocurrir nunca.

Imaginemos el caso anterior, pero multiplicado por los investigadores y las instituciones que integran el SINCYT. Para ejemplificarlo gráficamente, me centraré únicamente en lo concerniente al CONICET y su red de instituciones, lo que adquiere una relevancia especial, ya que, a través de organismos como este, la Agencia I+D+i,<sup>41</sup> universidades nacionales, centros de investigación públicos y privados y laboratorios, el sistema moviliza una notable infraestructura científica y recursos humanos altamente especializados.

Argentina cuenta con más de cien institutos de investigación y miles de investigadores y tecnólogos distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. Esta red permite abordar un amplio espectro de áreas de conocimiento, desde las ciencias básicas hasta la innovación tecnológica.

Para finalizar con el ejemplo citado, el investigador utilizará esos datos para su proyecto y/o su publicación. Sin embargo, hasta que dicha publicación no sea realizada, nadie podrá acceder a esos datos, a pesar de haber sido recopilados con financiamiento público.<sup>42</sup>

En cada una de las instituciones a lo largo y ancho de la República Argentina, y solo por mencionar aquellas vinculadas al CONICET (Figura 1), probablemente esté ocurriendo que investigadores de distintas disciplinas recopilen datos relevantes para sus áreas, utilizando instrumental, herramientas e infraestructura del Estado nacional, además de recibir financiamiento por parte de este.

---

41 Organismo nacional descentralizado con autarquía administrativa y funcional, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/la-agencia>.

42 En el caso que describo, tanto el buque como el instrumental, la institución y los salarios son abonados por el Estado nacional.

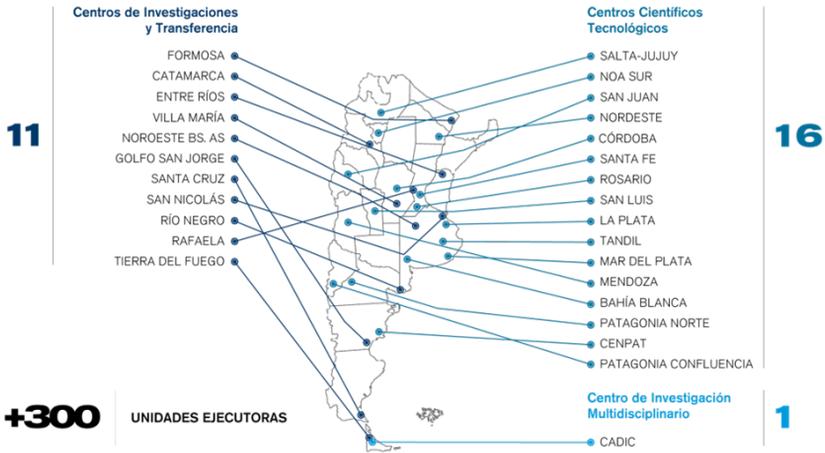


Figura 1. Red Institucional, CONICET.<sup>43</sup>

En este punto, es importante destacar que la titularidad de dichos datos, de bases de datos y de publicaciones posteriores no está clara ni se pretende cuestionar. Sin embargo, es fundamental asegurar que estos datos no puedan ser modificados ni vulnerada su eventual propiedad intelectual. Aquí surge la primera propuesta en torno a este tema: la utilización de una tecnología prácticamente nueva y disruptiva: el *blockchain*.

### 5.1 El *blockchain*

En esencia, el *blockchain*, o cadena de bloques, es un registro de información abierto que permite anotar transacciones y realizar su seguimiento. Este registro se intercambia y se verifica en una red entre particulares. Junto con otras tecnologías de registros distribuidos, crea un sistema fiable y transparente al permitir que múltiples partes participen en la transacción y verifiquen, de antemano, los datos que se anotarán en el registro, sin que ninguna de ellas tenga la posibilidad de modificar las entradas posteriormente.

Cada transacción o “bloque” se transmite a todos los participan-

43 Ver en: <http://red.conicet.gov.ar/organizacion/>.

tes de la red y debe ser verificada por cada “nodo” participante mediante la resolución de un complejo problema matemático. Una vez verificado, el bloque se añade al registro o cadena. Aunque el concepto tradicional de la cadena de bloques consiste en una red abierta y anónima, también existen cadenas “privadas” que preseleccionan los nodos autorizados para administrar el registro.

Si bien la asociación del *blockchain* con el mundo financiero y las criptomonedas es inmediata, la tecnología se ha vuelto rápidamente atractiva y ya se utiliza para seguir la evolución de productos en las cadenas de suministro. Esto resulta particularmente interesante para muchos sectores que hacen un uso intensivo de la propiedad intelectual, como las industrias farmacéutica, automovilística, de lujo y de bienes de consumo, donde la trazabilidad de los productos es fundamental.

Estas cadenas pueden contener diferentes tipos de datos, que van desde información relativa a criptomonedas, transacciones y contratos hasta documentos de datos, fotos, videos y diseños (Clark, 2018).

Retomando el ejemplo de investigación oceanográfica descrito anteriormente, relacionado con la toma de datos para la modelización de la corriente circumpolar antártica, y en el contexto del complejo marco de recursos materiales y humanos implicados, financiados y/o pertenecientes al Estado nacional, resulta necesario plantear la primera propuesta en la línea de optimizar la gestión de datos de investigación financiados con recursos públicos.

En este marco, surge la necesidad de vincular los datos obtenidos y las bases de datos donde se alojan con la tecnología *blockchain*.

La vinculación entre los datos, las bases de datos y el *blockchain* se da en el siguiente marco: el *blockchain* permite trazar una base de datos de gran volumen y distribuirla en decenas, miles o incluso millones de nodos, creando una gran red P2P descentralizada. Se trata de un libro de registro inmutable que contiene la historia completa de todas las transacciones ejecutadas en la red (Cagnodata Consulting, 2019).

En esencia, una cadena de bloques pública es un registro público mundial, independiente de toda autoridad y control central. Este registro especial solo contiene una lista de transacciones de la cripto-

tomoneda subyacente que alimenta y asegura la propia red de la cadena de bloques (Barulli, 2021).<sup>44</sup>

El registro merece el adjetivo “público” porque cualquier persona puede obtener una copia actualizada, cualquiera puede añadir algo al registro enviando una nueva transacción a la red, pero nadie puede hacer cambios ni borrar nada del registro (Cagnodata Consulting, 2019).

En este sentido, la combinación de una cadena de bloques pública con un repositorio de datos versionados y cifrados permitirá crear una plataforma digital de trazabilidad de la propiedad intelectual con la que se podrá demostrar fácilmente la existencia, la integridad y la propiedad de documentos, composiciones artísticas, datos de investigación, diseños, programas informáticos, planes de negocio y contratos, entre otros activos. Cada objeto digital recibe un sello temporal permanente, se archiva y se vincula a su propietario de forma inmutable (Barulli, 2021).

Asimismo, los conceptos de integridad y propiedad enmarcan dos de las características más importantes que un investigador considera al momento de preservar los datos obtenidos.

Volviendo al ejemplo oceanográfico, y mediante este sistema, el investigador estaría certificando la integridad de los datos y su procedencia. Un aspecto crucial a destacar, tratándose del *blockchain*, es que el registro será inmutable, lo que podría representar una solución para la incertidumbre de los investigadores y sus instituciones a la hora de compartir los datos tal como fueron recopilados.

Una vez que el dato se haya obtenido y sometido a una cadena de bloques, contará con su veracidad, integridad y la identificación del compilador, sin posibilidad de ser modificado. A partir de ese momento, la asociación entre el investigador, los datos recopilados y el *blockchain* será indisoluble.

Solo restará determinar en qué momento de la investigación los datos serán registrados mediante una cadena de bloques. La inclusión o constitución podría darse, inicialmente, en el propio instrumento, es decir, que el instrumental científico, a través del geoposiciona-

---

44 Disponible en: [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine\\_digital/es/2021/article\\_0002.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/es/2021/article_0002.html).

miento y una firma digital tanto del aparato como del investigador usuario, inicie la cadena que contendrá la serie de datos, quedando esta disponible para cualquier otro investigador que desee utilizarla.

Lo relevante es que quien utilice esa cadena tendrá la absoluta certeza de la información que contiene, eliminando la necesidad de efectuar una certificación, validación o incluso una nueva medición, lo que implica un ahorro significativo de recursos económicos y humanos.

Cada conjunto de datos registrado en *blockchain* puede vincularse a la firma digital de la persona responsable de su captura, lo que ofrece dos beneficios: por un lado, asegura la autoría y, por otro, certifica que el origen y la validez de los datos son auténticos. La firma digital actúa como una capa adicional de seguridad, garantizando que solo las personas autorizadas puedan verificar, actualizar o certificar los datos en el *blockchain*. De ahora en más, quien quiera utilizar en un proyecto, por ejemplo, los datos de salinidad recabados por el investigador que se embarcó para realizar la medición en el mar, solo tiene que obtener el *blockchain* que contenga dicha serie de datos.

Se podr[ía resumir en lo siguiente:

1) Investigador inicial: es quien recabó el dato y procedió a certificar mediante *blockchain*:

- a. La integridad e inmutabilidad de su dato o serie de datos.
- b. Su identificación como compilador o curador de los datos.
- c. La veracidad de sus datos.
- d. Toda información concerniente al instrumento con que tomó la medición.<sup>45</sup>

2) Investigador requirente: es quien requiere esos datos para una investigación:

- a. Ahorra tiempo y recursos financieros.
- b. No le está permitido manipular la integridad de los datos, y no puede alterar la cadena.
- c. Debe respetar la autoría de los datos que requiera.
- d. Confía en los datos que utiliza por tener toda la información de estos a su alcance.

---

45 Por ejemplo, la calibración, tan necesaria a la hora de determinar la calidad del dato obtenido.

- 3) Repositorio digital: lugar donde se alojan los datos:
  - a. Tienen datos certificados.
  - b. Tienen los datos con autoría y pertenencia institucional.
  - c. Pueden ponerlos a disposición sin ninguna traba, ya que la información está toda contenida y es inmutable; donde va la cadena, va la información.

En la descripción anterior, también pueden entrar las instituciones que requieran dichos datos, lo cual haría crecer el ahorro en recursos financieros y tiempo.

Hemos llegado a un punto en el cual es necesario una recapitulación para pasar al último paso de la propuesta de gestión de datos.

Como hemos visto, en el marco del SNCTI se llevan a cabo distintos proyectos, programas e iniciativas en los que constantemente se recopilan datos de diversa índole, temática, rubro o sector. Estos datos, al ser financiados con fondos públicos, deberían estar disponibles y ser de acceso público desde el inicio, tal como lo establece la Ley 26899 mencionada anteriormente.

Este sistema permite registrar y rastrear de manera inmutable el ciclo de vida completo de los datos, desde su generación inicial hasta su uso en diversas aplicaciones y trabajos posteriores (De Filippi y Wright, 2018). Mediante la tecnología *blockchain*, crearemos un registro transparente de todas las interacciones con los datos, garantizando que cada transformación, análisis o transferencia quede adecuadamente registrado. De este modo, se garantiza no solo la integridad y autenticidad de los datos, sino también la posibilidad de auditar su recorrido y utilización. Esto resulta especialmente relevante en contextos donde la colaboración interdisciplinaria o interinstitucional requiere un alto nivel de confianza en los datos compartidos (Tapscott y Tapscott, 2016). Incorporar esta trazabilidad fortalece la reproducibilidad, fomenta la transparencia y asegura que los datos sean utilizados de manera ética y eficiente, maximizando su valor en diferentes etapas del trabajo científico o técnico.

Con el *blockchain*, tal como lo he descrito y explicado, he buscado arrojar luz sobre la integridad, veracidad y compilación de los datos. Sin embargo, si un ingeniero agrónomo de un instituto en Tucumán necesita conocer la incidencia climática en el cultivo del

limón y el impacto del cambio climático en la producción de dicho fruto, ¿cómo podría saber que existe una serie de datos que evidencian la influencia de la corriente circumpolar antártica en el clima en general? Y, específicamente, ¿cómo ese cambio climático podría incidir en los cultivos?

Es aquí donde corresponde abordar el último tramo y el concepto final: la inteligencia artificial.

## 5.2 La inteligencia artificial

Como he desarrollado a lo largo del presente trabajo, considero necesaria una conceptualización introductoria sobre la inteligencia artificial (IA) antes de abordar su incidencia directa en la optimización de la gestión de datos en el marco de la investigación científica financiada con fondos públicos.

La IA suele referirse al aumento de la independencia, velocidad y magnitud en la adopción informática y automatizada de decisiones. No es un concepto único, sino más bien una “constelación” de procesos y tecnologías que les permiten a las computadoras complementar o reemplazar tareas específicas que, de otro modo, serían ejecutadas por seres humanos, como tomar decisiones y resolver problemas.

En el núcleo de la IA están los algoritmos: códigos informáticos diseñados y escritos por seres humanos que ejecutan instrucciones para traducir datos en conclusiones, información o productos. Desde hace tiempo, los algoritmos son fundamentales para el funcionamiento de los sistemas cotidianos de comunicación e infraestructura. El enorme volumen de datos generado por la vida moderna y la necesidad de analizarlos han impulsado el desarrollo de la IA.

El sector privado entiende los datos desde esta perspectiva: cuantos más datos estén disponibles para alimentar los algoritmos y mayor sea la calidad de esos datos, más poderosos y precisos serán los resultados que dichos algoritmos pueden generar. Los sistemas algorítmicos pueden analizar rápidamente grandes volúmenes de datos y así hacer que los programas de IA puedan ejecutar funciones de adopción de decisiones que antes eran dominio de seres humanos que actuaban sin instrumentos informáticos (Organización de las Naciones Unidas, 2018).

Retomando el ejemplo de investigación oceánica citado anteriormente, resulta interesante destacar cómo, en la actualidad, se está implementando de forma paulatina la acción conjunta y combinada entre el big data y la IA.

En las investigaciones actuales, el investigador adopta un rol cada vez más pasivo frente a los distintos sistemas de toma de datos autónomos, debido a la inmensa cantidad de datos que estos pueden captar durante periodos de tiempo mucho más prolongados. También en el análisis “las máquinas” y su evolución tecnológica cada vez más avanzada están tomando la posta.

Tom Zimmerman,<sup>46</sup> en el marco de sus investigaciones, nos llama a imaginarnos la capacidad de agrupar la protección del medio ambiente de origen. Un mundo en el que pudiéramos observar cómo se mueven organismos diminutos como el plancton, las diminutas criaturas que suministran dos tercios del oxígeno que respiramos. Trabajando juntos, hemos inventado un sistema de realidad microscópica que les permite a los científicos ver la vida en una escala en la que un cabello humano es tan grande como un árbol, que se puede combinar con IA para detectar el comportamiento del plancton y predecir la salud del medio ambiente.<sup>47</sup>

Stella Loiacono, CTO<sup>48</sup> de IBM Argentina, manifiesta que, en cinco años, pequeños robots microscópicos con inteligencia artificial, conectados en red a la nube y desplegados en todo el mundo, serán capaces de monitorear continuamente el agua de los océanos. Esto permitiría, entre otras cosas, estudiar el comportamiento del plancton en tiempo real sin necesidad de recolectar muestras y llevarlas a laboratorio.<sup>49</sup>

De lo expuesto, podemos afirmar que esos cinco años ya están ocurriendo. Actualmente, existe un ecosistema de instrumentos y sensores que recopilan datos de manera continua, ya sea de forma automática o autónoma (con o sin supervisión humana, respectivamente).

---

46 Inventor maestro en IBM Research – Almaden, que explora las fronteras de la interacción hombre-máquina y la detección ambiental.

47 Ver en: <https://research.ibm.com/blog/microscopic-reality-ai-microscopes>.

48 Chief Technology Officer.

49 Ver en: <https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/5-innovaciones-que-nos-cambiaran-la-vida-en-el-proximo-lustro-segun-ibm-nid2118883/>.

La constitución del big data está actualmente en constante crecimiento. Solo resta que el desarrollo de algoritmos y redes neuronales converja en la creación de una IA específica para los objetivos buscados. Para abordar este último punto, es importante señalar que otra forma de afrontar el desarrollo de herramientas inteligentes es mediante la llamada IA basada en datos, también conocida como IA subsimbólica, aprendizaje automático, aprendizaje de máquina o, en inglés, *machine learning* (ML). Esta abarca las tecnologías inteligentes que aprenden con algoritmos que se entrenan con base en los datos suministrados. En su evolución, estos algoritmos adquieren la capacidad de responder frente a situaciones nuevas, de forma tal que, a partir de estas tecnologías, resulta posible descubrir patrones de comportamiento en esos datos (Corvalán, 2021).

Uno de los tipos más utilizados de algoritmos de *machine learning* es aquel que simula el comportamiento del cerebro humano. En nuestro cerebro, se activan y se disparan los reconocedores de patrones. Por ejemplo, al observar un animal, la detección de un hocico activa una neurona que “avisa” a las demás que podríamos estar viendo un perro. Si, además del hocico, observamos plumas, se inhibe el reconocimiento inicial, y el cerebro necesita procesar más información antes de decidir si realmente es un perro. Este proceso, simplificado de manera extrema, ocurre en una fracción de segundo.

Las neuronas en nuestro cerebro pueden “dispararse” o no. Cuando alcanzan un nivel específico de estímulo, conocido como “umbral de excitabilidad”, la neurona transmite información a todas las demás neuronas a las que está conectada. De esta forma, el estímulo recibido es procesado y transmitido a través de distintas células. En resumen, este proceso explica cómo reconocemos patrones de información para resolver problemas o alcanzar objetivos.

Los modelos de ML, denominados redes neuronales artificiales (RNA), se inspiran en el proceso descrito. En las últimas dos décadas, los avances de la industria 4.0, que abreva interconectividad y la producción vertiginosa de datos, ha contribuido a la expansión actual de este tipo de IA (Corvalán, 2021).

A esta altura, ya contaríamos con una posible solución para la identificación de datos o información dentro del big data obtenido: la implementación de una IA mediante la constitución de redes neu-

ronales artificiales capaces de detectar la información necesaria que un investigador o institución requiera para su utilización.

### 5.3 Breve recapitulación del apartado 5

En este apartado, he planteado los principales desafíos relacionados con la gestión de datos científicos obtenidos en investigaciones financiadas con fondos públicos, destacando la necesidad de garantizar la integridad, trazabilidad y acceso abierto de dichos datos. A lo largo del análisis, se han identificado limitaciones estructurales y operativas en el manejo de información científica, así como las oportunidades que surgen con la implementación de tecnologías innovadoras, como el *blockchain* y la inteligencia artificial.

En este marco, la utilización de *blockchain* ofrece una solución concreta para asegurar la inmutabilidad, autoría y disponibilidad de los datos, permitiendo una gestión más eficiente y transparente. Asimismo, el desarrollo de inteligencia artificial, particularmente mediante técnicas de *machine learning* y redes neuronales artificiales, plantea un camino hacia la optimización en la identificación y análisis de grandes volúmenes de datos.

Ambas herramientas, integradas en un modelo de gestión, permitirían no solo preservar la calidad y validez de los datos obtenidos, sino también promover un acceso más equitativo al conocimiento, alineado con los principios establecidos en la Ley 26899. En consecuencia, considero que estas propuestas representan un paso necesario hacia un sistema más eficiente, colaborativo y orientado al beneficio de la sociedad en su conjunto.

## 6. Hacia una propuesta. La situación actual

A partir de todo lo expresado, y en referencia al ejemplo citado anteriormente, se podría plantear la situación de la siguiente manera, con el objetivo de proponer una línea de acción orientada a optimizar la gestión de los datos provenientes de investigaciones financiadas con fondos públicos.

### 6.1 Esquema tradicional de la investigación y sus resultados

- a. Un investigador presenta un proyecto de investigación de la corriente circumpolar antártica para determinar, mediante la medición de sus parámetros, la incidencia en el clima.
- b. Se embarca en una campaña oceanográfica, en la cual tomará datos mediante instrumental del buque e instrumental autónomo que lanza al mar.
- c. Obtiene infinidad de mediciones de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, etcétera.
- d. Retiene la información para la presentación de sus resultados, publicaciones, *papers*, etcétera.
- e. En el mejor de los casos el resultado es alojado en el repositorio digital, quedando allí con la referencia de los metadatos.

Si alguien quisiera ver o utilizar los datos relevados, debería identificar el repositorio en el cual se encuentren y esperar el tiempo que le lleve al investigador publicarlos; posiblemente tendrá acceso a los datos con algún tipo de procesamiento. Este esquema ha resultado muy oneroso e ineficaz, ya que:

- i. Se abona el salario del investigador.
- ii. Se financia el proyecto.
- iii. Se financia la campaña oceanográfica.
- iv. Se financia el instrumental.
- v. Se financia la publicación (si el presupuesto lo permite).
- vi. Los datos se guardan durante un tiempo excesivo, transcurso en el cual nadie puede utilizarlos. Cualquier investigador que quiera usarlos en un proyecto, estudio o publicación debe repetir el proceso o realizar una verdadera arqueología de información con un resultado incierto y una procedencia dudosa de los datos que obtenga.

### 6.2 La confidencialidad de la información

Antes de abordar las propuestas y conclusiones, es importante citar los aspectos relacionados con la confidencialidad de la información. Incluyo este tema como el último apartado debido al orden lógico de los pasos en la investigación que tomo como ejemplo.

Los datos, series de datos o información accesoria que se obtienen no requieren, en principio, un tratamiento de confidencialidad, al menos en su génesis. A continuación, procederé a explicar esta afirmación.

La información obtenida, compuesta por datos, series de datos, etc., en su generación no se considerará secreta. Sin embargo, y complejizando la situación, surge una cuestión: la investigación oceanográfica del ejemplo podría estar revelando algún parámetro marino que requiera confidencialidad. Por ejemplo, la salinidad del agua en ciertas latitudes. La velocidad del sonido se ve afectada por variables oceanográficas como la temperatura, la salinidad y la presión (Campo Varela et al., 2023). Esto adquiere relevancia en el contexto del comportamiento del sonar de los submarinos, ya que, en ciertos casos y zonas, estas variables constituyen información clasificada como secreta para la defensa.

Por ello, al presentar los proyectos de investigación, deberían informarse las variables que serán relevadas. En tales casos, dichas variables podrían considerarse confidenciales y requerir una evaluación posterior para decidir su eventual publicación o disposición al público.

Asimismo, la propuesta que desarrollo a continuación sería eficiente, ya que todas las variables podrían ser identificadas incluso después de haber sido ingresadas en una base de datos, independientemente de cuál sea. Lo mismo aplicaría a otros tipos de datos que se pretenden obtener, como aquellos relacionados con la pesca industrial o cuestiones geológicas que podrían derivar en información de interés para el sector petrolero.

En todos los casos mencionados, sería necesario establecer qué datos revisten carácter confidencial y cuáles no, o si la investigación en cuestión no debería ser considerada confidencial. Esto no implica que dicha práctica sea habitual, sino que describe un ideal basado en las disposiciones legales y regulatorias.

Finalmente, en todos los casos, el reclamante de la confidencialidad será el Estado nacional como principal financiador de la investigación.

### 6.3 Breve recapitulación del apartado 6

A lo largo de este apartado, se ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar y optimizar los esquemas actuales de gestión de datos provenientes de investigaciones financiadas con fondos públicos. El modelo tradicional, caracterizado por la fragmentación y el acceso limitado a los datos, no solo representa un uso ineficiente de los recursos, sino que además retrasa el progreso científico al dificultar la reutilización de información clave.

En este contexto, se ha planteado la importancia de definir criterios claros en torno a la confidencialidad de la información, particularmente cuando esta puede implicar cuestiones de seguridad nacional o interés estratégico para el país. Esto resalta la necesidad de un sistema que permita identificar y gestionar variables sensibles, sin comprometer la accesibilidad y transparencia que caracterizan a la ciencia abierta.

Por tanto, se propone avanzar hacia un modelo más eficiente y equitativo que contemple tanto la disposición de los datos como las excepciones necesarias. Un sistema que, bajo la tutela del Estado nacional como principal financiador, asegure un balance entre el libre acceso a la información científica y la protección de los intereses nacionales. Con estas bases, se podrá garantizar que los datos recolectados por los investigadores no solo contribuyan a sus fines originales, sino que también se conviertan en un recurso valioso para la comunidad científica y otros sectores estratégicos.

## 7. Propuesta de optimización

Para optimizar el proceso, es fundamental partir de datos certificados y validados, es decir, datos confiables, lo cual se ha logrado mediante la implementación de la tecnología *blockchain*. Esta tecnología permite registrar datos, series de datos o cualquier información relevante, garantizando su certificación por parte de su originador.

Es importante destacar que toda la investigación y los elementos que la componen, incluida la recolección de datos, son financiados con fondos públicos. Esto implica que, en caso de generarse propiedad intelectual, la titularidad correspondería tanto a los investigadores como a las instituciones participantes. En este contexto, la

certificación de la titularidad adquiere una relevancia esencial, especialmente si se establece desde el origen, ya que esto facilita futuras aplicaciones en investigaciones o proyectos que puedan estar sujetos a protección de derechos de propiedad intelectual.

Tomando en cuenta el mismo caso anterior, las propuestas de optimización serían las siguientes.

### Parte 1. Investigadores A

Presenta un proyecto de investigación de la corriente circumpolar antártica para determinar, mediante la medición de sus parámetros, la incidencia en el clima.

Se embarca en una campaña oceanográfica, en la cual tomará datos mediante instrumental del buque e instrumental autónomo que lanzará al mar.

Obtiene infinidad de mediciones de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, etc.

Propuesta 1: estos datos se certifican en origen, se los firma digitalmente,<sup>50</sup> se los geoposiciona, se constituyen los metadatos<sup>51</sup> y se forma un *blockchain* con los datos o series de datos. La autoría de esa serie de datos, o incluso el dato propiamente dicho que será incluido en una publicación (aún en ciernes) se consolida y se blindo mediante la aplicación de la cadena de bloques; el investigador implicado y los datos ya serán un ente inseparable de ahora en más. En este caso, el *blockchain* actúa como medida tecnológica de protección.

---

50 He tomado el concepto de “firma digital” de acuerdo con el art. 2 de la Ley 25506: “Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.”

51 Descripción estandarizada de las características de un conjunto de datos. En el contexto del documento electrónico, cualquier tipo de información en forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, de carácter instrumental e independiente de su contenido, destinada al conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus características, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabilidad del propio documento. Ver Real Academia Española (s.f.-d).

Concluyendo con esta propuesta, la firma digital y la implementación de *blockchain* están estrechamente relacionadas, ya que ambas tecnologías garantizan la integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos. Firmar digitalmente una secuencia de datos genera un *hash* único que asegura que la información permanezca inalterada desde el momento de la firma, permitiendo verificar su autoría.

Al incorporar estos datos en *blockchain*, cada bloque enlaza su contenido firmado con los bloques anteriores, creando una cadena cronológica e inmutable. Cualquier alteración rompe la secuencia, evidenciando posibles manipulaciones. En conjunto, la firma digital autentica los datos en su origen, mientras que el *blockchain* los resguarda en un registro seguro e inalterable, lo que resulta clave para procesos que requieren alta seguridad, como investigaciones o transacciones.

El investigador A ya no necesita conservar los datos de manera independiente, ya que estos están registrados en el *blockchain* inmutable, el cual resguarda la integridad de los datos originales que el investigador haya decidido incluir para garantizar su incorruptibilidad. De este modo, la atribución del origen de los datos y su posible protección mediante derechos de propiedad intelectual sobre los desarrollos derivados de la investigación, como publicaciones o avances tecnológicos, quedan aseguradas. Cualquier intento de modificar los datos registrados alteraría el *blockchain* y evidenciaría el cambio, garantizando así la autenticidad y preservación del contenido original.

El dato o serie de datos almacenados en *blockchain* se integran al big data de datos oceánicos y pueden ubicarse en cualquier servidor, siempre que todo el proceso y los servidores involucrados empleen tecnología *blockchain*. De este modo, sin importar la ubicación, los datos serán identificables en cuanto a su origen, incluyendo quién los registró, dónde y cómo se obtuvieron.

## **Parte 2. Investigador B o cualquier persona o institución que requiera de los datos**

El investigador presenta un proyecto de investigación sobre las variables que afectan la corrosión en las construcciones. Para ello, debe incorporar a su modelo variables climáticas de diversa índole. Considera que incluir valores relacionados con la corriente circumpolar

podría ayudarle a determinar de manera más precisa la variabilidad climática y las condiciones de cambio. Esto le permitiría identificar con qué frecuencia y de qué manera cambian las condiciones que impactan en las estructuras edilicias.

Propuesta 2: con las variables a medir y los parámetros necesarios, se constituye una red neuronal diseñada para identificar, tanto en campañas pasadas como futuras, datos relevantes relacionados con cuestiones oceánicas, los parámetros relevados que inciden en el clima y su posible impacto en las condiciones climáticas.

Es posible que el investigador B no necesite repetir ciertas acciones realizadas previamente por el investigador A, ya que contará con datos fiables y exactos de los parámetros requeridos. Además, no podrá alterar la atribución de origen de estos datos, ya que están protegidos de forma inalterable. De este modo, la identificación del investigador A como responsable original de los datos permanecerá fija en cualquier uso futuro, sin importar dónde o cómo se utilicen.

El investigador B podrá evaluar cómo afecta la dinámica oceánica y demás variables que haya considerado en los cambios del clima y las estructuras edilicias y podrá constituir su red neuronal a los efectos de que la IA “vaya a buscar” e identifique los datos idóneos, a fin de poder realizar los cálculos y poder determinar si los fuertes vientos, las bajas temperaturas y la dinámica del hielo marino antárticos conducen a patrones de corrientes que influyen fuertemente el clima de la Tierra, y esta modifica de tal manera el clima donde el investigador B esté llevando adelante su proyecto.

Para concluir, es fundamental abordar el tema del espacio de almacenamiento específico, que debería considerarse en la etapa final del proceso, es decir, cuando los datos alcanzan su ubicación definitiva y “salen” del ámbito directo del investigador, independientemente de la localización territorial de los servidores. Es importante destacar que el alojamiento de la información debería realizarse en sitios oficiales pertenecientes a instituciones de investigación públicas, constituyendo un requisito indispensable vinculado al financiamiento público.

Un caso a considerar es el de la Unión Europea, donde los particulares, las empresas y las organizaciones pueden utilizar, recopilar, almacenar, transferir o gestionar datos no personales, así como uti-

lizar centros de procesamiento de datos o servicios en la nube desde cualquier lugar dentro de la UE.<sup>52</sup>

Con la salvaguarda de los aspectos mencionados anteriormente sobre una eventual confidencialidad o secreto, la circulación debería ser la norma respecto a la información, los datos, las series o incluso las bases de datos generadas como resultado de investigaciones financiadas con recursos del erario público.

### 7.1 Breve recapitulación del apartado 7

Luego de haber planteado una propuesta de optimización, y previo a la conclusión final del documento, es importante resaltar que la implementación de tecnologías como la firma digital y el *blockchain* representa una herramienta transformadora para garantizar la integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos generados en investigaciones científicas, particularmente aquellas financiadas con recursos públicos. Estas tecnologías no solo aseguran que los datos se mantengan inalterados desde su origen, sino que también refuerzan la atribución de su autoría, facilitando su uso en investigaciones posteriores y promoviendo la transparencia en la gestión de recursos públicos.

En este contexto, el almacenamiento seguro en *blockchain*, combinado con la interoperabilidad en redes y sistemas, no solo blindo los datos frente a manipulaciones, sino que fomenta la creación de ecosistemas colaborativos, donde el acceso a datos confiables permite optimizar esfuerzos de investigación y promover avances tecnológicos. Asimismo, asegurar que el almacenamiento y la gestión de los datos se realicen en plataformas oficiales o públicas es un paso crucial para garantizar que los resultados de investigaciones con financiamiento público estén disponibles y protegidos, en beneficio del desarrollo científico y social.

Esta propuesta de optimización pone en relieve la importancia de adoptar medidas tecnológicas innovadoras que armonicen con los

---

52 Libre circulación de datos no personales. Disponible en: [https://europa.eu/youreurope/business/running-business/developing-business/free-flow-non-personal-data/index\\_es.htm](https://europa.eu/youreurope/business/running-business/developing-business/free-flow-non-personal-data/index_es.htm).

principios de ética y sostenibilidad, asegurando que el conocimiento generado sea accesible, seguro y plenamente atribuible a quienes lo producen.

## 8. Conclusión final

El presente trabajo ha permitido abordar de manera integral la importancia de la gestión de datos científicos generados en investigaciones financiadas con fondos públicos, enfatizando su rol estratégico en la construcción de nuevo conocimiento y su impacto en el desarrollo científico y tecnológico. En un contexto de constante evolución tecnológica, el uso de herramientas como el *blockchain*, el big data y la inteligencia artificial no solo representa una oportunidad para optimizar procesos, sino también una necesidad para asegurar la trazabilidad, integridad y acceso abierto a la información.

Se ha puesto de manifiesto que el esquema tradicional de gestión presenta fallas estructurales, como la fragmentación de datos, los extensos plazos de accesibilidad y un bajo nivel de cumplimiento de normativas fundamentales, como la Ley 26899. Estas deficiencias, además de comprometer la transparencia y la reutilización de los datos, redundan en una ineficiente asignación de recursos públicos y en el desaprovechamiento del potencial científico de la información recopilada.

En este sentido, las propuestas tecnológicas desarrolladas en el documento plantean soluciones concretas y viables. La implementación del *blockchain* se presenta como una herramienta disruptiva para garantizar la autoría, integridad e inmutabilidad de los datos desde su origen, eliminando incertidumbres sobre su procedencia y autenticidad. A esto se suma el concepto de big data, que permite estructurar y procesar grandes volúmenes de información bajo los principios de las “cinco V” (volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor), maximizando su utilidad para investigaciones interdisciplinarias. Por su parte, la inteligencia artificial, mediante algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales artificiales, habilita la identificación y análisis de patrones en los datos, facilitando su aplicación en modelos predictivos y decisiones estratégicas.

Asimismo, se ha destacado la importancia de armonizar estos

avances con el marco normativo vigente, garantizando que los repositorios digitales cumplan con su objetivo de democratizar el acceso a los datos, al tiempo que consolidan la propiedad intelectual de los investigadores y sus instituciones. Este modelo de gestión optimizada debe además contemplar excepciones vinculadas a la confidencialidad de datos sensibles o estratégicos, permitiéndole al Estado nacional, como principal financiador, equilibrar los principios de la ciencia abierta con los intereses nacionales.

En conclusión, la implementación de estas tecnologías y estrategias no solo asegura una gestión más eficiente y transparente, sino que fortalece el vínculo entre la investigación científica y la sociedad, promoviendo el uso óptimo de los recursos públicos y consolidando a la ciencia como un motor de desarrollo equitativo y sostenible. Este enfoque, alineado con las exigencias actuales y las oportunidades tecnológicas, permite proyectar un sistema más robusto, dinámico y orientado al bien común, posicionando a la República Argentina como un referente en la gestión de datos en el ámbito científico.

## Bibliografía

- Angelozzi, S. M. (2020). La gestión de datos de investigación en abierto: introducción al rol emergente para las bibliotecas universitarias y científicas argentinas. *Palabra Clave (La Plata)*, 9(2). <https://doi.org/10.24215/18539912e091>.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2017). *El uso de datos masivos y sus técnicas analíticas para el diseño e implementación de políticas públicas en Latinoamérica y el Caribe*. <https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/El-uso-de-datos-masivos-y-sus-tecnicas-analiticas-para-el-diseno-e-implementacion-de-politicas-publi.pdf>.
- Barulli, M. (9 de febrero de 2021). La PI es un viaje: la cadena de bloques y el almacenamiento cifrado son sus mejores amigos. *Revista de la OMPI*. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine\\_digital/es/2021/article\\_0002.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/es/2021/article_0002.html).
- Big data, la vida en datos*. (2018). DEF Revista (N° 122).
- Busaniche, B. (2013). *Es Ley el Acceso Abierto a investigación científica sostenida con fondos públicos en Argentina*. DIGITAL RIGHTS LAC. <https://digitalrightslac.derechosdigitales.org/es/es-ley-el-acceso-abierto-a-investigacion-cientifica-sostenida-con-fondos-publicos-en-argentina/>.
- Cabanellas de las Cuevas, G. (2023). *Compendio del Derecho de Autor*. Heliasta.

- Campo Varela, M., Rodríguez Rodríguez, I. y Rodríguez Rodríguez, J. V. (2023). *Conceptos Básicos de la Ciencia del Sonido en el Mar*. UMA Editorial. <https://monografias.uma.es/index.php/mumaed/catalog/book/47>.
- CEPAL Bibliografía. (2020). *Gestión de datos de investigación*. Bibliogúias - Biblioteca de la CEPAL. <https://biblioguias.cepal.org/gestion-de-datos-de-investigacion>.
- Clark, B. (2018). La tecnología de la cadena de bloques y el Derecho de propiedad intelectual: ¿una pareja perfecta en el criptoespacio? *Revista de la OMPI*. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2018/01/article\\_0005.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2018/01/article_0005.html).
- Cognodata Consulting. (2019). *El futuro del procesamiento de datos: blockchain y big data*. <https://www.cognodata.com/blog/futuro-procesamiento-datos-blockchain-big-data>.
- Corvalán, J. G. (2021). *Tratado de Inteligencia Artificial* (Tomo I). La Ley.
- De Filippi, P. y Wright, A. (2018). *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Harvard University Press.
- Emery, M. A. (2017). *Propiedad Intelectual Ley 11.723. Comentada, Anotada y Concordada con los Tratados Internacionales*. Astrea.
- Gerhardt, B., Griffin, K. y Klemann, R. (2012). *Descubrir el valor en el fragmentado mundo del análisis de los Big Data. Cómo los infomediarios de la información crearán un nuevo ecosistema de datos*. Grupo de Soluciones Empresariales para Internet (IBSG) de Cisco. [https://www.cisco.com/c/dam/global/es\\_es/assets/executives/pdf/Unlocking\\_Value\\_in\\_Big\\_Data\\_Analytics.pdf](https://www.cisco.com/c/dam/global/es_es/assets/executives/pdf/Unlocking_Value_in_Big_Data_Analytics.pdf).
- Habla el mercado. (30 de septiembre de 2021). Computación inspirada en física: un paso pragmático antes del ordenador cuántico. *MIT Technology Review*. <https://www.technologyreview.es/s/13703/computacion-inspirada-en-fisica-un-paso-pragmatico-antes-del-ordenador-cuantico>.
- Hellerstein, J. (2008). *The Commoditization of Massive Data Analysis*. <https://timshowers.com/2008/11/future-of-data-analysis/>.
- INTEL. (2017). *Intel Technology Innovations*. <https://www.intel.la/content/www/xl/es/innovation/leadership/overview.html>.
- Lacquaniti, L. G. (2017). La Ley de propiedad intelectual de 1933. Proyectos y debates parlamentarios sobre los derechos autorales en Argentina. *Revista Estudios Sociales Contemporáneos*, (17), 69-87. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/49560>.
- Leaders Activating Research Networks. (2017). *Toolkit of Best Practice for Research Data Management*. <http://learn-rdm.eu/wp-content/uploads/RDMToolkit.pdf>.
- Microsoft. (s.f.). ¿Qué es la computación cuántica? <https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-quantum-computing/>.
- Mashey, J. (1998). *Big Data and the Next Wave of Infostress*. [https://www.usenix.org/legacy/publications/library/proceedings/usenix99/invited\\_talks/mashey.pdf](https://www.usenix.org/legacy/publications/library/proceedings/usenix99/invited_talks/mashey.pdf).
- Mims, C. (19 de septiembre de 2020). Huang's Law Is the New Moore's Law, and Explains Why Nvidia Wants Arm. *The Wall Street Journal*. <https://www.wsj.com/articles/huangs-law-is-the-new-moores-law-and-explains-why-nvidia-wants-arm-11600488001>.

- Ministerio de Ciencia y Tecnología. (2024). *Glosario del acceso abierto*. Sistema Nacional de Repositorios Digitales. <https://repositoriosdigitales.mincyt.gov.ar/vufind/Content/glosario>.
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. (2015). *Directrices para proveedores de contenido del sistema nacional de repositorios digitales*. [https://repositoriosdigitales.mincyt.gov.ar/files/Directrices\\_SNRD\\_2015.pdf](https://repositoriosdigitales.mincyt.gov.ar/files/Directrices_SNRD_2015.pdf)
- National Science Board. (2005). *Long-Lived Digital Data Collections: Enabling Research and Education in the 21<sup>st</sup> Century*. National Science Foundation. <https://www.nsf.gov/pubs/2005/nsb0540/nsb0540.pdf>.
- Organización de las Naciones Unidas. (2018). *Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión*. Septuagésimo tercer período de sesiones. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/270/45/pdf/n1827045.pdf>.
- Oficina de Conocimiento Abierto. (2018). *Acceso Abierto en Europa*. Universidad Nacional de Córdoba. <https://oca.unc.edu.ar/2018/10/23/acceso-abierto-en-europa/>.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2007). *OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding*. [https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-principles-and-guidelines-for-access-to-research-data-from-public-funding\\_9789264034020-en-fr](https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-principles-and-guidelines-for-access-to-research-data-from-public-funding_9789264034020-en-fr).
- Real Academia Española. (s.f.-a). Dato. En *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/dato>.
- Real Academia Española. (s.f.-b). Eficiencia. En *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/eficiencia?m=form>.
- Real Academia Española. (s.f.-c). Eficacia. En *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/eficacia?m=form>.
- Real Academia Española. (s.f.-d). Metadato. En *Diccionario panhispánico del español jurídico*. <https://dpej.rae.es/lema/metadato>.
- Skytland, N. (2012). *What is NASA doing with Big Data today?* <https://skytland.medium.com/what-is-nasa-doing-with-big-data-a6c748588588>.
- Springer Nature. (2024). *Green or Golden routes to open access*. <https://www.springernature.com/la/open-science/about/green-or-gold-routes-to-oa>.
- Tapscott, D. y Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. Portfolio.
- Terragno, R. H. (1998). *Maitland & San Martín*. Universidad Nacional de Quilmes.
- Universidad de Chile. (s.f.). *Gestión de datos de investigación. Ciclo de vida*. <https://uchile.cl/informacion-y-bibliotecas/gestion-de-datos-de-investigacion/datos/ciclo-de-vida#>.



# Certificación de sistemas de inteligencia artificial mediante marcas de certificación de la Unión Europea: una propuesta integral y segura

\* \* \* \*

## Astrid Uzcátegui Angulo

Universidad de Los Andes (Venezuela)

astriduzcategui.pi@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3470-6381>

## Francklin Rivas Echeverría

Computer Science and Engineering Department, University of Texas at Arlington

frivas6@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5201-2877>

## Antonio D'Jesús-Pérez

Universidad Central de Venezuela

djesusa@gmail.com

**Recibido:** 9 de octubre de 2024

**Aceptado:** 20 de diciembre de 2024

### Resumen

Este artículo presenta una estrategia innovadora para certificar los modelos de inteligencia artificial (IA) en la Unión Europea mediante marcas de certificación, destacando su papel en el control previo y posventa de sistemas de IA. El objetivo es ofrecer una solución integral y segura que garantice la ética, la calidad y la protección de los derechos fundamentales de los consumidores y creadores, alineada con el Reglamento (UE) 2024/1689 sobre IA. El método se basa en el

análisis de los principios fundamentales de las marcas de certificación y compara esta propuesta con los sellos de conformidad tradicionales. Se revisan los estándares técnicos y éticos establecidos por el reglamento para el control de los sistemas de IA, enfatizando la importancia de una certificación independiente y confiable en todas las fases del ciclo de vida. Además, se abordan los riesgos de violación de derechos de autor por parte de los sistemas de IA y se proponen estándares éticos y buenas prácticas en su implementación. Finalmente, se destacan las ventajas únicas de la certificación mediante marcas de certificación de la Unión Europea, así como su capacidad para establecer controles efectivos que refuercen la confianza y el cumplimiento de los estándares éticos. La propuesta ofrece una solución robusta y complementaria al marco normativo europeo, proporcionando una herramienta eficaz para enfrentar los desafíos éticos y legales asociados con la IA.

**Palabras clave:** certificación, inteligencia artificial, marcas de certificación, ética, derechos fundamentales, reglamento de la IA, Unión Europea.

## Certification of Artificial Intelligence Systems through European Union Certification Marks: A Comprehensive and Secure Proposal

### Abstract

This article presents an innovative strategy for certifying Artificial Intelligence (AI) models in the European Union through certification marks, highlighting their role in the pre-sale and post-sale control of AI systems. Objective: To offer a comprehensive and secure solution that guarantees ethics, quality, and the protection of fundamental rights for consumers and creators, in line with Regulation (EU) 2024/1689 on AI. Method: The analysis focuses on the fundamental principles of certification marks and compares this proposal with traditional conformity marks. The technical and ethical standards set by the regulation for controlling AI systems are reviewed, emphasizing the importance of independent and reliable certification at all stages of the lifecycle. Additionally, risks related to copyright violations by AI systems are addressed, and ethical standards and best practices for their implementation are proposed. Results: The unique advantages of certification through the European Union's certification marks are highlighted, as well as their ability to establish effective controls that strengthen trust and compliance with ethical standards. Conclusion: The proposal offers a robust and complementary solution to the European regulatory framework, providing an effective tool for addressing the ethical and legal challenges associated with AI.

**Key words:** certification, artificial intelligence, certification marks, ethics, copyright, fundamental rights, AI regulation, European Union.

# Certificação de Sistemas de Inteligência Artificial através de Marcas de Certificação da União Europeia: Uma Proposta Integral e Segura

## Resumo

Este artigo apresenta uma estratégia inovadora para certificar modelos de Inteligência Artificial (IA) na União Europeia por meio de marcas de certificação, destacando seu papel no controle pré-venda e pós-venda de sistemas de IA. Objetivo: Oferecer uma solução abrangente e segura que garanta ética, qualidade e proteção dos direitos fundamentais dos consumidores e criadores, alinhada com o Regulamento (UE) 2024/1689 sobre IA. Método: A análise foca nos princípios fundamentais das marcas de certificação e compara essa proposta com os selos de conformidade tradicionais. Os padrões técnicos e éticos estabelecidos pelo regulamento para o controle dos sistemas de IA são revisados, enfatizando a importância de uma certificação independente e confiável em todas as fases do ciclo de vida. Além disso, são abordados os riscos de violação de direitos autorais por sistemas de IA e propostas normas éticas e boas práticas para sua implementação. Resultados: São destacadas as vantagens únicas da certificação por meio das marcas de certificação da União Europeia, bem como sua capacidade de estabelecer controles eficazes que reforcem a confiança e o cumprimento dos padrões éticos. Conclusão: A proposta oferece uma solução robusta e complementar ao quadro regulatório europeu, proporcionando uma ferramenta eficaz para enfrentar os desafios éticos e legais associados à IA.

**Palavras-chave:** certificação, inteligência artificial, marcas de certificação, ética, direitos autorais, direitos fundamentais, regulamento de IA, União Europeia.

## 1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) es un conjunto de tecnologías en constante evolución que aporta beneficios económicos, medioambientales y sociales a diversos sectores económicos y actividades sociales. Sin embargo, dependiendo de su aplicación, uso y nivel de desarrollo tecnológico, puede también generar riesgos que amenacen los intereses públicos y los derechos fundamentales. Estos riesgos, tanto tangibles como intangibles, pueden incluir perjuicios físicos, psíquicos, sociales y económicos. Ante el impacto potencial de la IA en la sociedad y la creciente necesidad de generar confianza en su implementación, es fundamental abordar los desafíos éticos y legales que surgen con su uso. En respuesta a estas preocupaciones, el Grupo

Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial (2019, p. 28) instó a la Comisión Europea, en 2018, a proponer la normalización y las certificaciones como medios para garantizar la fiabilidad de los sistemas de IA.

En 2019, Carlos Galán (2019, pp. 626, 633, 634) presentó una estrategia innovadora que aborda estos desafíos mediante un enfoque de “certificación de conformidad” que utiliza “sellos oficiales”. Este sistema permite identificar rápidamente las soluciones de IA que cumplen con estándares predefinidos, generando confianza en consumidores, empresas y organismos gubernamentales. Galán aboga por un sistema independiente de auditoría que garantice la adhesión a normas éticas y legales, sosteniendo que en Europa solo deberían desplegarse tecnologías, productos o servicios de IA debidamente certificados (p. 635). Esto requiere la implementación de auditorías de conformidad, con un esquema europeo de certificación y entidades de evaluación debidamente habilitadas y reguladas (p. 636).

Además, Galán (2019, pp. 636, 637) enfatiza que las tecnologías de IA que busquen ayudas públicas deben contar con certificación de conformidad y destaca la necesidad de incorporar esquemas de certificación en los planes derivados de la Estrategia Española de I+D+i en Inteligencia Artificial. En la misma línea, Gemma Galdon Clavell (2019), presidenta de Eticas Foundation, resalta la urgencia de auditar la sociedad algorítmica, dado que los sistemas de IA están tomando decisiones que afectan nuestras vidas. Aunque los algoritmos parecen neutrales, pueden reproducir y amplificar injusticias sociales. Galdon propone que las auditorías algorítmicas vayan más allá de la evaluación técnica, considerando las dinámicas sociales, relaciones de poder y desigualdades que influyen en la recopilación y procesamiento de datos. Estas auditorías se presentan como un mecanismo fundamental para garantizar que los sistemas de IA cumplan con estándares éticos y legales, ofreciendo mayor transparencia y protección para los usuarios y la sociedad en general (p. 16). Galdon subraya la necesidad de que estas auditorías sean realizadas por entidades externas independientes y transparentes, que examinen no solo los procesos de datos, sino también sus impactos sociales y la protección de los derechos de los individuos afectados (pp. 15-16).

En este contexto, el Reglamento (UE) 2024/1689 sobre la IA, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo en junio de 2024,<sup>1</sup> ha establecido un marco normativo clave para la regulación de la IA en Europa. Este reglamento marca un punto de inflexión en el desarrollo legislativo y regula aspectos cruciales relacionados con la transparencia, la ética y la seguridad en los sistemas de IA, complementando y profundizando las preocupaciones que se abordan en este artículo. La aprobación de este reglamento añade una capa de complejidad a la cuestión de la certificación de la IA, lo que nos ha impulsado a revisar y ajustar nuestra propuesta para alinearla con los avances legislativos recientes.

Este artículo propone una estrategia innovadora para certificar los sistemas o modelos de IA en la Unión Europea mediante marcas de certificación. Exploraremos en primer lugar los principios fundamentales que rigen la inteligencia artificial y la necesidad de un marco regulatorio que asegure su desarrollo ético. A continuación, se discutirá cómo las marcas de certificación pueden desempeñar un papel integral en la promoción de la innovación y el respeto por los derechos fundamentales. Finalmente, se presentarán las implicaciones de esta certificación en la práctica, analizando su capacidad para mitigar riesgos éticos y legales a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA y cómo se integra en el nuevo marco del Reglamento (UE) 2024/1689.

## **2. Inteligencia artificial y estándares de control**

### **2.1 Introducción a la inteligencia artificial**

La “inteligencia artificial” como término tiene sus inicios en el año 1956, cuando John McCarthy (Morgenstern y McIlraith, 2011) lo utilizó por primera vez en el marco de una conferencia y su defini-

---

1 Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) n.º 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial). Disponible en: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>.

ción más sencilla sería “el desarrollo de sistemas computacionales que copien o emulen el comportamiento de la inteligencia humana”.

Con el paso del tiempo, se fueron creando una cantidad de técnicas que han ido buscando simular el comportamiento inteligente desde diversos puntos de vista. A continuación, se presenta una descripción de algunas de las técnicas de la IA. Para ello, se hará una diferenciación entre aquellos sistemas cuyas fuentes de información son datos y que a partir de modelos matemáticos o computacionales logran reproducir la información contenida en dichos datos y los sistemas basados en conocimiento, donde se realiza una representación del conocimiento explícito manejados por expertos humanos. La principal diferencia entre ambos es que, en los primeros, la representación del conocimiento la realizan modelos matemáticos completamente alimentados por datos, mientras que, en los segundos, la representación del conocimiento está basada en las metodologías, acciones y decisiones tomadas por los expertos humanos.

- **Sistemas expertos:** forman parte de los sistemas basados en conocimiento (Ertel, 2017) y busca obtener el conocimiento que posee un experto humano en algún dominio en particular y poder proporcionar respuesta de forma similar a la que haría el experto. Es una técnica donde se busca principalmente captar las metodologías, procedimientos, estrategias y análisis llevados a cabo. Se trata de una técnica en la cual lo importante no son los datos, sino el conocimiento que maneja el experto humano.
- **Lógica difusa:** es una técnica que se mueve entre la frontera de los sistemas basados en conocimiento y los basados en datos, ya que posee un fuerte componente matemático y lógico, pero, a su vez, se utiliza para procesar información difusa (Ross, 2016) de forma similar a los seres humanos. Sus bases matemáticas se derivan de la teoría de conjuntos, donde la pertenencia o ausencia de los conjuntos eran elementos absolutos y que sólo permitían que un elemento pueda formar parte o no de un conjunto. La lógica difusa permite la pertenencia parcial en conjuntos, lo cual es más similar al procesamiento de información por los seres humanos donde no se cuenta con la suficiente precisión para, en todos los casos, poder determinar de forma absoluta si se está en presencia

de características asociadas a la pertenencia o no dentro de un conjunto. Esta técnica ha permitido crear sistemas más suaves y con mejores capacidades de procesamiento, ya que, al utilizar niveles de pertenencia parciales, se obtienen respuestas que van progresivamente ingresando o saliendo dentro de cada uno de los conjuntos y eso permite determinar las tendencias de forma progresiva y con mayores capacidades de determinar situaciones anormales o tendencias peligrosas.

- Redes neuronales artificiales: es la técnica más ambiciosa de la IA, ya que trata de ir directamente a la fuente de la inteligencia, que es el cerebro (Adari y Alla, 2024). El proceso que ocurre en el cerebro y que permite el aprendizaje es de carácter bioquímico, en la cual niveles de sodio y potasio se trasladan dentro del sistema nervioso central y son recibidos por las células llamadas “neuronas” a través de las dendritas, encargadas de transportar sus entradas hasta el cuerpo celular, que almacenará los niveles de sodio y potasio y que se encontrará en un estado inhibitorio, hasta que la cantidad de contenido supere la capacidad de almacenamiento de la célula y, de esa manera, se pasa a un estado excitatorio, en el cual la neurona procede a transmitir, a través del axón, la salida de contenidos de sodio o potasio. Este proceso puede ser también considerado como un sistema eléctrico, ya que las neuronas reciben niveles de voltaje a través de las dendritas, lo transmiten hasta el cuerpo celular y, una vez alcanzado el máximo nivel de almacenamiento, pasa al estado excitatorio y genera un voltaje de salida a través del axón. El elemento clave en las redes neuronales y que permite el aprendizaje es el enlace de interconexión entre las neuronales, llamado “sinapsis”, que es la unión que ocurre entre el axón de una neurona y la dendrita de otra.

El proceso de aprendizaje se basa en modificar los enlaces de interconexión sinápticas hasta llegar al punto donde el conocimiento está guardado en el cerebro, el cual se ha logrado modelar de forma matemática y computacional, creando estructuras que pueden aprender a partir de datos provenientes de observaciones realizadas a cualquier fenómeno.

Las redes neuronales han avanzado muy significativamente, ya que, en sus inicios, sólo poseían modelos muy sencillos del comportamiento cerebral y, además, se tenían escasos recursos computacionales para su entrenamiento. En la actualidad, con el desarrollo de las arquitecturas de computadores y la generación de modelos complejos computacionales, se han logrado resultados realmente asombrosos en el uso de las redes neuronales artificiales. Ejemplo de ello son las estructuras llamadas “aprendizaje profundo” o *deep learning*, las cuales, a través de modelos basados en muchas capas de neuronas y con algoritmos de entrenamiento novedosos, permiten el aprendizaje de imágenes, sonidos y archivos completos, lo cual ha permitido su utilización en sistemas de diversas índoles dada su precisión y rapidez de respuesta.

A finales del año 2022, se inició una nueva etapa en el uso de la inteligencia artificial, con la aparición de la inteligencia artificial generativa (Databricks, 2024), dentro de la que se encuentra el ChatGPT (Ramos et al., 2023), que se basa en el aprendizaje de millones de documentos y que posee una estructura que permite dar respuestas de forma natural y casi imperceptible para los usuarios, que son realizadas por un sistema computacional y no otra persona. Lo más importante de destacar de esta nueva inteligencia artificial es la capacidad que tiene de generar contenidos completamente nuevos de texto, imágenes, audio y vídeo y, además, que a diferencia de las herramientas disponibles anteriormente, están al alcance de todos sin necesidad de conocimiento técnico, tecnológico o computacional. Por eso se ha generado tanta expectativa e inclusive temor por su utilización, ya que cualquier persona puede crear contenidos de todo tipo e inclusive crear información ficticia (*deep fake*), lo cual puede ser sumamente riesgoso y constituye un importante desafío ético y legal. Por otro lado, también se ha convertido en herramientas de uso común de consulta y apoyo en todas las actividades profesionales y cotidianas, lo cual ha permitido la masificación de su uso y el incremento de las aplicaciones desarrolladas.

Los sistemas de inteligencia artificial han generado un cambio sustancial en el tratamiento de la información y representan uno de los principales desafíos en cuanto a las regulaciones que deben aplicarse a ellos. Estos avances requieren una reflexión profunda sobre

cómo abordar su regulación para garantizar un desarrollo ético y seguro de la tecnología.

De acuerdo con el actual Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2024/1689) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, el cual entró en vigor el 1 de agosto de 2024 (Comisión Europea, 2024b), un sistema de IA se define como aquel que utiliza técnicas avanzadas de procesamiento de información, tales como el aprendizaje automático o la lógica basada en conocimiento, para realizar tareas que requieren inferencia. Esta inferencia implica obtener resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos y virtuales.

Además, los sistemas de IA tienen la capacidad de aprender de los datos o del conocimiento codificado, permitiendo la adaptación continua a medida que sus capacidades se actualizan o mejoran. Están diseñados para funcionar con diversos niveles de autonomía, lo que les permite operar con independencia parcial o total respecto a la intervención humana. Estos sistemas pueden tener objetivos explícitos o implícitos y son capaces de adaptarse a nuevos contextos o situaciones mediante mecanismos de autoaprendizaje, ajustándose a los cambios mientras están en uso. También pueden ser utilizados de manera independiente o como parte de un producto, ya sea como un componente integrado o contribuyendo a la funcionalidad sin ser parte física del producto.

Es importante clarificar la diferencia entre sistema y modelo, entendiéndose el primero como una conexión de elementos que están relacionados entre sí, que apuntan a un objetivo común y que tienen estrategias de control o coordinación de actividades. Los modelos son descripciones de procesos que pueden ser matemáticos o computacionales. Un sistema puede contener diversos modelos.

Desde el punto de vista computacional, un sistema es una aplicación informática que tiene todo un entorno de visualización, conexiones de componentes y diversos módulos de funciones. Los modelos no tienen esas características, ya que solamente describen algún proceso, por muy complejo que sea, como por ejemplo una red neuronal.

## 2.2 Aplicación de control a los sistemas de IA

La fiabilidad de un sistema de inteligencia artificial es fundamental para su desarrollo, despliegue y uso efectivo. Como se destaca en el informe del Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial (2019), creado por la Comisión Europea en 2018, la confianza en estos sistemas es esencial para su adopción y para aprovechar los beneficios económicos y sociales que pueden aportar. En este contexto, la ética se establece como un pilar clave para garantizar la confianza en la IA fiable.

En el mencionado informe, se identifican tres componentes esenciales para la fiabilidad de la IA: la legalidad, la ética y la robustez técnica y social. Es crucial que estos componentes operen en armonía para garantizar una IA verdaderamente fiable. Este enfoque es fundamental para una “competitividad responsable”, ya que establece las bases para que todos los afectados por los sistemas de IA puedan confiar en su diseño, desarrollo y uso. Dado que el impacto de la IA trasciende las fronteras nacionales, el informe también enfatiza la necesidad de adoptar soluciones globales y trabajar en la creación de un marco internacional para una IA fiable.

La fiabilidad de los sistemas de IA no depende solo de sus características tecnológicas, sino también de los sistemas sociotécnicos en los que se implementan. Al igual que en sectores complejos como la aviación o la energía nuclear, la confianza en la IA requiere un enfoque integral que considere todos los agentes y procesos involucrados en su ciclo de vida. Según el Reglamento (UE) 2024/1689, para que un sistema de IA sea considerado fiable, debe cumplir con una serie de principios éticos y legales, como la transparencia algorítmica, la protección de los derechos fundamentales y la no discriminación (artículos 5 y 6).

El Reglamento también establece que un sistema de IA debe cumplir con los principios éticos y legales, asegurando la transparencia algorítmica, la protección de los derechos fundamentales y la no discriminación (artículo 5), debe operar de manera segura y robusta (artículo 6) y debe tener la capacidad de adaptarse de forma autónoma, pero controlada, según se describe en el artículo 14. De allí que, dada la complejidad inherente a la IA, es urgente establecer mecanismos efectivos de control a lo largo de su ciclo de vida,

considerando tanto los riesgos éticos como los sociales asociados y la falta de una legislación adecuada en muchos países; se destaca la necesidad urgente de establecer mecanismos efectivos de control en el desarrollo y despliegue de estos sistemas.

En este contexto, la marca de certificación se posiciona como una herramienta clave para garantizar la fiabilidad de los sistemas de inteligencia artificial, tanto en su fase previa al lanzamiento como a lo largo de su ciclo de vida posterior. Antes de que los productos lleguen al mercado, la certificación asegura que los sistemas de IA cumplan con rigurosos estándares éticos, legales y de calidad superior. Este proceso de certificación, realizado de manera independiente y transparente, refuerza la confianza en estos sistemas, contribuyendo a la percepción pública positiva sobre su fiabilidad. Posteriormente, la certificación sigue siendo relevante al proporcionar un marco de control y monitoreo continuos, evaluando de manera constante el rendimiento y la ética de los sistemas de IA. Para renovar la marca de certificación, el usuario debe someterse a un proceso de auditoría periódica, que puede ser anual o bianual, garantizando así que la calidad y los estándares éticos se mantengan a lo largo del tiempo (Uzcátegui, 2009, pp. 48-52).

Según Uzcátegui (2009), este tipo de marca no solo asegura la calidad constante, sino que también incentiva una mejora continua en diversos ámbitos, como la vida, la salud y el medioambiente. La marca de certificación funciona, por tanto, como un parámetro que renueva y mejora la calidad de productos y servicios de manera constante, lo que contribuye a un proceso dinámico de innovación y mejora dentro de los sectores correspondientes. En este sentido, la certificación no solo valida que los productos cumplen con los estándares establecidos, sino que también crea un entorno que fomenta su evolución, promoviendo un ciclo de mejora y adaptación continua (p. 56).

El Reglamento de la IA de la UE establece un sistema de control riguroso centrado en la evaluación de riesgos, la supervisión y la transparencia. Los artículos 73 a 77 abordan los procedimientos de evaluación de conformidad para los sistemas de IA de alto riesgo, destacando la necesidad de auditorías continuas y evaluaciones periódicas para asegurar que estos sistemas cumplan con los estándares de seguridad, transparencia y derechos fundamentales. La supervi-

sión independiente es esencial y se exige que los organismos evaluadores sean autónomos y acreditados. Sin embargo, este enfoque puede resultar costoso y complejo, especialmente para los proveedores que operan globalmente.

En contraste, el sistema de control mediante marcas de certificación ofrece un enfoque más flexible y accesible para garantizar el cumplimiento de las normas dentro del ecosistema de la IA. Estas marcas, cuando son implementadas por un titular o certificador acreditado, proporcionan un control transparente e independiente, respaldado por auditorías regulares que aseguran la fiabilidad de los sistemas de IA.

Un aspecto fundamental de las marcas de certificación es su capacidad para adaptarse a diferentes niveles de exigencia, tanto a nivel nacional como internacional, según las capacidades técnicas, económicas y legales del organismo certificador. Este enfoque permite una certificación confiable mediante una metodología auditada y aprobada por organismos competentes, lo que refuerza la confianza en el proceso.

Además, este sistema proporciona una certificación continua a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA, sin los elevados costos y la complejidad asociados con los mecanismos de control establecidos en el Reglamento de la IA. Una ventaja clave de las marcas de certificación es la posibilidad de operar dentro de un marco autorregulador que se adapta rápidamente a la evolución tecnológica y a los riesgos emergentes. Esto permite abordar una amplia gama de aspectos importantes para diversas empresas, especialmente para pequeñas y medianas empresas o sistemas de IA que no se consideran de “alto riesgo”, garantizando que cumplan con los estándares de calidad y ética sin las cargas burocráticas de los controles legales contenidos en el Reglamento de la IA.

En este contexto, el caso de España ofrece un ejemplo relevante de cómo el control de calidad sobre los algoritmos puede implementarse en línea con el Reglamento de la IA de la Unión Europea. La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), en colaboración con la Fundación Éticas, ha desarrollado un sello de transparencia algorítmica (Pérez, 2022). Este sello garantiza que las empresas cumplan con la legislación vigente y con los estándares establecidos

por la UE sobre transparencia en los sistemas de IA (Adigital, 23 de enero de 2024).

Este sello asegura que los sistemas utilizados por las empresas sean comprensibles y explicables para los seres humanos, alineándose con los principios de transparencia del Reglamento de la IA de la UE. La transparencia, como principio fundamental, busca fomentar la confianza en la inteligencia artificial, asegurando que las tecnologías sean no solo técnicamente avanzadas, sino también éticamente responsables.

Un ejemplo claro de este enfoque es la obtención de este sello por parte de Destinia, una de las principales agencias de viajes online en España. Su herramienta de organización de viajes personalizados, Desta, fue reconocida con el certificado de transparencia algorítmica otorgado por Adigital. Este reconocimiento demuestra el compromiso de Destinia con la transparencia y la responsabilidad en el uso de sistemas de inteligencia artificial. Al obtener este distintivo, la empresa muestra que cumple con los altos estándares de transparencia algorítmica (Adigital, 24 de octubre de 2024).

El certificado de Adigital no es solo un sello de conformidad, sino una herramienta que ayuda a las empresas a prepararse para el marco regulatorio europeo de inteligencia artificial. El proceso de certificación incluye la revisión de documentos técnicos, pruebas de efectividad, algoritmos, datos de entrenamiento y protocolos de privacidad, asegurando el cumplimiento con los requisitos del Reglamento de la IA de la UE. Cabe resaltar que este Certificado de Transparencia Algorítmica ha sido reconocido por la OCDE como una herramienta clave para avanzar hacia una IA confiable (Adigital, 2023).

Este caso subraya cómo un sello de conformidad, como el de transparencia algorítmica, es una herramienta efectiva para cumplir con las normativas europeas. Al mismo tiempo, contribuye a la creación de un entorno de confianza, lo que permite que tanto los usuarios como las organizaciones operen con garantías en un mercado de IA más seguro y ético.

Igualmente, España ofrece un ejemplo relevante de certificación mediante una marca de garantía en el ámbito de la ciberseguridad: la marca de certificación AEI Sello de Ciberseguridad, gestionada por la AEI Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas (AEI Cibersegu-

ridad, s.f.). Este sello de certificación se otorga a organizaciones que cumplen con un referencial específico, el cual evalúa el cumplimiento de normas de ciberseguridad y protección de datos.

El uso de esta marca está condicionado a superar la evaluación del referencial, lo que garantiza que los productos y servicios certificados cumplen con los más altos estándares de seguridad. Este sello no solo certifica que la organización ha alcanzado dichos requisitos, sino que también implica un compromiso continuo con la mejora y el cumplimiento de los estándares establecidos. Este proceso es respaldado por auditorías regulares y evaluaciones extraordinarias cuando se detectan cambios relevantes en los sistemas o servicios.

La marca se utiliza en diversos formatos, como en firmas electrónicas y material promocional, y está sujeta a estrictas normas sobre su visualización. Estas normas aseguran que solo se asocie con productos o servicios que cumplan con el proceso de certificación, evitando posibles confusiones. Además, si una organización pierde la certificación o no la renueva, está obligada a cesar inmediatamente el uso de la marca.

Este precedente español, aunque limitado a su aplicabilidad territorial, es un ejemplo relevante de cómo una marca de garantía nacional puede establecer estándares claros y confiables en sectores críticos como la ciberseguridad. La marca de certificación AEI Sello de Ciberseguridad demuestra la eficacia de este tipo de herramientas para fomentar la transparencia, la confianza y la seguridad en productos y servicios.

A pesar de su alcance nacional, la experiencia española destaca la viabilidad de emplear marcas de certificación a nivel europeo para estandarizar y regular aspectos clave en sectores tecnológicos. Este caso ofrece una base sólida para ampliar su aplicabilidad al contexto de la inteligencia artificial, bajo el marco del Reglamento de la IA y otros esquemas normativos europeos.

Integrar esta experiencia nacional en una perspectiva europea refuerza la importancia de las marcas de certificación como herramientas versátiles. Además, muestra cómo las prácticas locales pueden informar y mejorar la armonización regulatoria en la Unión Europea, asegurando una supervisión eficaz y estándares consistentes en todos los Estados miembro.

Por otro lado, el Reglamento (UE) 2019/881<sup>2</sup> regula la certificación en el ámbito de la ciberseguridad y refuerza esta posibilidad. El considerando 74 establece que sus disposiciones deben interpretarse sin perjuicio de otras normativas de la Unión Europea que regulan la certificación de productos, servicios y procesos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En este contexto, el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD) dispone la creación de mecanismos de certificación, sellos y marcas para la protección de datos personales. Estos mecanismos facilitan una evaluación clara y rápida del nivel de protección de los productos y servicios TIC, promoviendo la transparencia y la confianza.

Además, el considerando 79 del Reglamento 2019/881 establece que la evaluación de la conformidad puede realizarse mediante la autoevaluación del fabricante o proveedor de productos, servicios y procesos TIC. Este tipo de evaluación está permitida únicamente para productos o servicios con un nivel de garantía “básico”, donde el fabricante es responsable de garantizar la conformidad. Esta flexibilidad en la certificación permite que las marcas de certificación desempeñen un papel clave, proporcionando validación adicional sobre atributos específicos que los consumidores necesitan identificar con claridad y confianza.

Por último, el considerando 80 subraya que los esquemas de autoevaluación deben garantizar que los consumidores puedan distinguir entre los productos autoevaluados por el fabricante y aquellos certificados por un tercero independiente. Aquí, las marcas de certificación tienen un papel esencial al proporcionar transparencia y confianza. Los consumidores pueden identificar fácilmente los productos verificados por una entidad independiente, reforzando la seguridad y fiabilidad de los productos TIC. De esta manera, las marcas de certificación no solo aseguran la conformidad con los es-

---

2 Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013 («Reglamento sobre la Ciberseguridad»). En: Unión Europea. Disponible en: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj>.

tándares europeos de ciberseguridad, sino que también facilitan la comunicación efectiva de la calidad y seguridad en el mercado.

### 2.2.1 Principios éticos en el contexto de la IA

Según el informe del Grupo de Expertos en IA (2019, pp. 14-16), en el contexto de los sistemas de IA, los principios éticos desempeñan un papel fundamental en garantizar su desarrollo, despliegue y uso de manera fiable y ética. Estos principios están arraigados en los derechos fundamentales y reflejan valores esenciales que deben ser observados por los profesionales de la IA en todo momento.

Los cuatro principios éticos destacados en este contexto son:

1. Respeto de la autonomía humana. Los sistemas de IA deben diseñarse de manera que respeten la libertad y la autonomía de las personas, permitiéndoles mantener el control sobre sí mismas y participar en procesos democráticos. Es fundamental que los sistemas de IA no subordinen, coaccionen o manipulen a los seres humanos de manera injustificada, sino que complementen y potencien sus capacidades.
2. Prevención del daño. Los sistemas de IA no deben causar daño ni perjudicar a los seres humanos de ninguna manera. Deben ser seguros y robustos técnicamente para evitar usos malintencionados y proteger la integridad física y mental de las personas. Se debe prestar especial atención a las situaciones en las que los sistemas de IA puedan generar efectos adversos debido a asimetrías de poder o información.
3. Equidad. El desarrollo, despliegue y uso de sistemas de IA deben ser equitativos, garantizando una distribución justa de beneficios y costos y evitando sesgos injustos, discriminación o estigmatización. Se debe fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, servicios y tecnología y respetar el principio de proporcionalidad entre medios y fines.
4. Explicabilidad. Es crucial para mantener la confianza de los usuarios en los sistemas de IA. Los procesos deben ser transparentes y las decisiones deben poder explicarse a las partes afectadas directa o indirectamente. Es fundamental comunicar abiertamente las capacidades y finalidad de los sistemas de IA, incluso en casos donde los algoritmos funcionen como “cajas negras”.

Estos principios éticos no solo están respaldados por los derechos fundamentales, sino que también contribuyen a interpretar y aplicar estos derechos en el contexto sociotécnico en constante evolución. En la práctica, cumplir con estos principios éticos no solo implica el cumplimiento de requisitos legales, sino también un compromiso más amplio con la ética y la responsabilidad en el desarrollo y uso de sistemas de IA.

La Unesco (2022) ha desarrollado una serie de principios éticos para la inteligencia artificial adoptados en noviembre de 2021, con el objetivo de garantizar que su desarrollo y aplicación respeten los derechos humanos y promuevan el bienestar social dentro de un marco ético global que guíe el desarrollo y uso de la IA, asegurando que esta tecnología beneficie a la humanidad de manera justa, equitativa y transparente.

Principios éticos que han sido ampliamente reproducidos en el Reglamento (UE) 2024/1689 sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea, al establecer las normas para garantizar el desarrollo y la utilización responsable de la IA dentro del mercado único europeo. Aunque el Reglamento de la IA se centra más en los aspectos técnicos y de seguridad de los sistemas de IA y la Unesco aborda cuestiones más filosóficas y sociales, ambos marcos comparten una visión ética común sobre la importancia de la IA responsable y beneficiosa para la sociedad.

Algunos de los principios y objetivos compartidos incluyen:

- Principio de “Proporcionalidad e Inocuidad”: según la Unesco, los sistemas de IA no deben ir más allá de lo necesario para cumplir con sus objetivos legítimos, y cualquier riesgo potencial debe ser evaluado y mitigado. En el Reglamento de la IA (artículos 6 y 9), los sistemas de IA deben diseñarse para minimizar los riesgos. Las evaluaciones de impacto son fundamentales para asegurar que los posibles daños a los derechos humanos, el medioambiente y la sociedad sean prevenidos.
- Principio de “Seguridad y Protección”: según la UNESCO, los daños no deseados y las vulnerabilidades a los ataques deben ser evitados y gestionados a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA. En el Reglamento de la IA (artículos 6 y 15), se establece que los sistemas de IA deben contar con medidas de seguridad y

protección adecuadas, incluyendo protocolos para prevenir posibles riesgos y garantizar que la IA no cause daño a los usuarios ni al entorno.

- Principio de “Equidad y No Discriminación”: según la UNESCO, los actores de la IA deben promover la justicia social y luchar contra todo tipo de discriminación, adoptando un enfoque inclusivo para garantizar que los beneficios de la IA sean accesibles para todos, especialmente para los grupos vulnerables. En el Reglamento de la IA (artículo 5), se subraya que los sistemas de IA deben evitar discriminaciones y garantizar la justicia, promoviendo la equidad en su uso y desarrollo.
- Principio de “Sostenibilidad”: según la UNESCO, el desarrollo de sistemas de IA debe contribuir a la sostenibilidad y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En el Reglamento de la IA (artículo 15), se hace énfasis en que la IA debe tener un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente y debe ser diseñada y utilizada de manera que no agote los recursos naturales ni afecte negativamente al bienestar colectivo.
- Principio de “Derecho a la Intimidad y Protección de Datos”: según la Unesco, la privacidad debe ser respetada, protegida y promovida durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. En el Reglamento de la IA (artículo 10.5), se establece que los sistemas de IA deben garantizar la protección de los datos personales y cumplir con los principios de privacidad, respetando tanto las leyes nacionales como los estándares internacionales de protección de datos.
- Principio de “Responsabilidad y Rendición de Cuentas”: según la Unesco, los actores involucrados en la creación y uso de IA deben ser responsables de sus decisiones y acciones, garantizando que los sistemas de IA operen de manera ética y conforme a los derechos humanos. En el Reglamento de la IA (artículo 14), se refuerza la idea de que las decisiones automatizadas deben contar con supervisión humana y los responsables de la IA deben asumir la rendición de cuentas, incluso en los casos más complejos y de alto riesgo.
- Principio de “Transparencia y Explicabilidad”: según la Unesco, los sistemas de IA deben ser transparentes y comprensibles,

permitiendo que los usuarios comprendan cómo se toman las decisiones y los procesos involucrados. En el Reglamento de la IA (artículo 6), se subraya que los sistemas de IA deben ser explicables y que los usuarios deben tener acceso a la información sobre cómo los sistemas funcionan y las decisiones que toman, especialmente cuando afecten sus derechos o bienestar.

- Principio de “Supervisión y Decisión Humanas”: según la Unesco, las decisiones críticas no deben ser delegadas completamente a los sistemas de IA, ya que los seres humanos deben seguir siendo responsables de las decisiones clave, especialmente aquellas que puedan tener consecuencias irreversibles. En el Reglamento de la IA (artículo 14), se refuerza que la intervención humana es esencial para garantizar la calidad de las decisiones automatizadas, en especial cuando estas puedan tener un impacto significativo en los derechos fundamentales o en la vida de las personas.
- Principio de “Sensibilización y Educación”: según la Unesco, es crucial fomentar la educación y la comprensión pública sobre la IA, sus implicaciones y su impacto en los derechos humanos y el entorno. En el Reglamento de la IA, aunque no se menciona explícitamente, se destaca la importancia de crear un entorno en el que los actores de la IA sean responsables y transparentes, lo cual implica que los usuarios y la sociedad en general deben estar adecuadamente informados y educados sobre el funcionamiento y los riesgos de la IA.
- Principio de “Gobernanza y Colaboración de Múltiples Partes”: según la UNESCO, la gobernanza de la IA debe involucrar a todas las partes interesadas de manera inclusiva, garantizando que los beneficios de la IA sean compartidos equitativamente entre todos los actores. En el Reglamento de la IA, se promueve un enfoque colaborativo y participativo, en el que las autoridades públicas, la industria, los usuarios y otras partes interesadas contribuyan activamente en el desarrollo y supervisión de los sistemas de IA.

### **3. Marca de certificación en la Unión**

#### **3.1 Introducción a las marcas de certificación**

Las marcas de certificación de la Unión constituyen un componente esencial en la evolución normativa para garantizar la calidad y otras propiedades o atributos particulares presentes o ausentes en los productos o servicios, que perfectamente pueden ser aplicadas a los desarrollos en el ámbito de la IA. A lo largo del tiempo, los Estados miembros de la Unión Europea y actualmente la Unión han consolidado el tratamiento y reconocimiento de este tipo de marca mediante una serie de directivas y reglamentos.

El Reglamento (UE) 2015/2424 del 16 de diciembre del Parlamento Europeo y del Consejo constituye la norma precursora que introduce disposiciones sobre el registro y utilización de la Marca de Certificación de la Unión. En el año 2017, se publicó la versión codificada de Reglamento (EU) 2017/1001, aplicable tanto a marcas individuales como a marcas de garantía o de certificación, el cual enfatiza la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

En el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, se detalla a la marca de certificación de la Unión y se define su naturaleza unitaria, su ámbito de aplicación y las condiciones para su registro. Esta marca se presenta como una herramienta valiosa para distinguir productos o servicios certificados en áreas como materiales, procedimiento de fabricación, calidad y otras características, excluyendo la procedencia geográfica. Además, en el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626, se regula lo concerniente al reglamento de uso de la marca de certificación de la unión (Lema Devesa, 2018, p. 210).

La certificación, entendida como la función intrínseca de la marca, la convierte en el faro que guía el cumplimiento de estándares que, en el caso de la IA, podrían abarcar aspectos éticos y legales, además de los técnicos. La amplitud de personas que pueden ser titulares de una marca de certificación y la restricción a aquellos que no desarrollen actividades empresariales vinculadas al tipo de productos o servicios certificados contribuyen a mantener la independencia y transparencia en la función certificadora.

La necesidad de control y la responsabilidad atribuida al titular/certificador de la marca de certificación emergen como fortalezas

fundamentales. Este control efectivo garantiza que el titular supervise y mantenga los atributos certificados, asegurando el cumplimiento continuo de estándares éticos, legales y técnicos. La certificación, al representar una expresión de confianza respaldada por el riguroso control del titular, protege y asegura los derechos fundamentales de los consumidores al proporcionar un signo distintivo que garantiza una calidad y ética específicas. Además, en los sistemas que utilizan inteligencia artificial certificada, se evita la promoción de discriminación, desigualdad o degradación del medioambiente.

Por otra parte, la obligación de neutralidad que se establece en el Reglamento (UE) 2017/1001 asegura que el titular/certificador de la marca de certificación, al no tener intereses económicos en el mercado que la marca garantiza, promueve la imparcialidad en el proceso de certificación. En el reglamento de uso, presentado junto con la solicitud de la marca de certificación, el titular de la marca establece en forma previa y de forma objetiva los criterios sobre quiénes pueden usar la marca, las características a certificar, procesos de verificación, condiciones de uso y sanciones.

En opinión de Lema Devesa (2018, p. 208-210), este enfoque sobre la marca de certificación de la Unión, armonizado y evolutivo, refleja el compromiso de la Unión Europea con estándares de calidad dinámicos y la adaptabilidad a las necesidades de la sociedad, los consumidores y de los organismos supranacionales. En este contexto, la marca de certificación de la Unión se perfila como una herramienta fundamental para la certificación de productos o servicios, brindando confianza y transparencia a consumidores, empresas y organismos gubernamentales.

### **3.1.1 La marca de certificación en el contexto de la inteligencia artificial**

La marca de certificación es una institución reconocida y protegida por el derecho de marcas, de carácter privado, y su uso por parte de terceros es voluntario. Se posiciona como una herramienta fundamental, práctica y eficaz para abordar los desafíos críticos y riesgos asociados con el desarrollo y uso de tecnologías de IA, ofreciendo un valor añadido a los productos y servicios que ostentan esta certificación.

Al adaptar las ideas fundamentales de la institución de la marca de certificación a las tecnologías sistemas y modelos creados con IA, se observa que es un instrumento que, como señala el propio Reglamento (UE) 2024/1689 en su considerando 117, puede ser utilizado como un medio alternativo adecuado y satisfacer eficazmente las necesidades actuales de los desarrollos de tecnologías con inteligencia artificial. Esto incluye la capacidad de abordar problemas legales, de seguridad, éticos, de robustez y de respeto y protección de los derechos fundamentales de usuarios y de autores en el ámbito de la IA.

Según Uzcátegui (2009, pp. 64-68), una marca de certificación no solo protege los derechos del titular/certificador de la marca, sino también los derechos de los usuarios, consumidores y diferentes agentes en el mercado. Además, puede proteger intereses de orden general —socioeconómicos, ambientales, culturales, industriales y de salud— de grupos con necesidades especiales dentro de la sociedad que no resultan atendidos por la administración. Esta marca se rige por un interés general que garantiza su independencia, transparencia y eficacia en la función certificadora (pp. 70-81).

Azuaje Pirela (2023, pp. 23-25) destaca el potencial subexplotado de las marcas de certificación en tecnologías emergentes, especialmente en IA, para abordar asimetrías de información y mejorar la transparencia. Estas marcas, al acreditar características comunes respaldadas por entidades certificadoras, no solo cumplen con estándares técnicos, sino que fomentan la colaboración público-privada en el ámbito de la IA, minimizando riesgos para los usuarios y ofreciendo una solución integral para garantizar la responsabilidad y seguridad en el desarrollo y uso de estas tecnologías. En el contexto de la inteligencia artificial, los riesgos para los usuarios pueden minimizarse a través de una marca de certificación debido a varios factores:

1. Salvaguarda de intereses en desarrollos de IA. La certificación garantiza la calidad, fiabilidad, ética y conformidad con los estándares legales y mínimos de seguridad de productos y servicios desarrollados con IA, mitigando riesgos éticos y daños a los usuarios.
2. Diferenciación y estímulo a la innovación en IA. La marca de certificación no solo distingue a los fabricantes y proveedores de servicios autorizados, sino que también actúa como un estímulo

para la innovación ética y segura en el ámbito de la IA, respetando los derechos fundamentales, especialmente los de autores y creadores. Al afirmar que actúa como un estímulo para la innovación, nos referimos a la posibilidad de que, mediante la creación de marcas de certificación que trascienden su función como meros sellos de conformidad oficial, se pueda responder a la necesidad establecida respecto a que “cualquier tecnología, producto o servicio de IA que pretenda desplegarse o comercializarse en Europa debe estar debidamente certificada, y solo aquellos que cuenten con esta certificación podrán beneficiarse de ayudas públicas” (Galán, 2019, p. 635).

3. Satisfacción de necesidades de información para usuarios y consumidores sobre la IA. La marca se convierte en un referente crucial para usuarios y consumidores, ofreciendo información objetiva y simplificada sobre la calidad, ética y respeto a los derechos de autor en tecnologías, productos y servicios de IA certificados.
4. Promoción de valores socioeconómicos en el desarrollo de la IA. La marca de certificación en el ámbito de la IA constituye un pilar fundamental para el desarrollo de valores sociales en la era de la inteligencia artificial. Valores y beneficios tanto para los consumidores como para los operadores económicos, garantizando, entre otros aspectos, los derechos fundamentales de los usuarios y autores por parte de los desarrollos con la IA.
5. Contribución a prácticas sostenibles y éticas en la IA. En la era de la IA, la certificación promueve prácticas sostenibles al certificar productos y servicios alineados con valores sociales y ambientales, facilitando la adaptación a demandas del mercado que buscan soluciones de IA éticas y sostenibles.
6. Empoderamiento del consumidor en el ámbito de la IA. La marca empodera a los consumidores de tecnologías de IA al proporcionar información detallada y fomentar un consumo consciente, educando sobre prácticas éticas y seguras en el desarrollo y uso de soluciones de IA.
7. Presencia del concepto del interés general en la marca de certificación. El interés general actúa como un parámetro equilibrador entre los intereses privados y públicos de diversos actores sociales, fortaleciendo la legitimidad y pertinencia de la marca de cer-

tificación como un instrumento adecuado y clave para certificar el desarrollo y uso ético y seguro de tecnologías de inteligencia artificial.

### **3.1.2 Diferencia entre la certificación de conformidad y la certificación mediante marca de certificación**

En la propuesta de Carlos Galán (2019) sobre la certificación de la IA se menciona la certificación de conformidad o el uso de un sello oficial. Este concepto está relacionado con la necesidad de garantizar que los sistemas de IA cumplan con los estándares establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1689, el cual establece requisitos técnicos y éticos para los sistemas de IA con el fin de permitir su comercialización en la Unión Europea. Esto implica una certificación obligatoria de conformidad con estos estándares predefinidos.

El considerando 121 del Reglamento de la IA de la Unión Europea subraya que la normalización desempeñará un papel clave en proporcionar soluciones técnicas para asegurar el cumplimiento de los requisitos del reglamento, promoviendo a la vez la innovación, competitividad y el crecimiento dentro del mercado único europeo. No obstante, se menciona que, si no existen normas armonizadas adecuadas para un aspecto determinado del reglamento, la Comisión podrá establecer especificaciones comunes como una solución alternativa excepcional. Este enfoque asegura que el cumplimiento de los requisitos se mantenga incluso si las organizaciones de normalización europeas no han respondido de manera satisfactoria a las solicitudes.

La flexibilidad proporcionada por el reglamento, que permite abordar aspectos de la IA mediante diferentes medios para garantizar el cumplimiento de los requisitos, abre la posibilidad de utilizar marcas de certificación como herramientas alternativas adecuadas en el proceso de implementación de especificaciones comunes. Este enfoque es particularmente relevante en áreas complejas y de rápida evolución como la IA, donde las normas armonizadas pueden no ser suficientes para abordar todas las preocupaciones, especialmente aquellas relacionadas con la ética y la responsabilidad en su desarrollo y uso.

Es importante señalar que el sistema europeo de normalización ha avanzado en la elaboración de normas para la inteligencia artificial. Organismos como el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) han desarrollado estándares técnicos clave que abordan aspectos de la IA como fiabilidad, privacidad y seguridad. Estos estándares son fundamentales para evitar la fragmentación del Mercado Único Europeo y garantizar un enfoque centrado en las personas para la IA. Además, en colaboración con las organizaciones internacionales ISO e IEC, el Comité de Normalización ISO/IEC JTC 1 SC 42 sobre Inteligencia Artificial está trabajando en estándares internacionales sobre *machine learning* (ML) (Normalización Española, 2018).

A nivel nacional, en España, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha creado el subcomité técnico de normalización CTN 71/SC 42 para la Inteligencia Artificial y Big Data, con el objetivo de elaborar estándares en este campo. Entre las directrices adoptadas, se incluyen marcos como el ISO/IEC 23053:2022 para sistemas de IA que utilizan *machine learning* y las normativas sobre sesgos en los sistemas de IA (ISO/IEC TR 24027:2021). Estas normas armonizadas son esenciales para evaluar la conformidad de los productos con los requisitos regulatorios establecidos por el Reglamento de la IA (Normalización Española, s.f.).

Sin embargo, las normas y regulaciones actuales no abordan de manera completa los aspectos relacionados con la calidad superior, la ética y la responsabilidad social. Estos elementos son cruciales para generar confianza en los usuarios y garantizar que la IA cumpla con los principios fundamentales de respeto a los derechos humanos y sostenibilidad.

En cambio, la certificación mediante una marca de certificación, que es un proceso voluntario, va más allá de los requisitos mínimos establecidos por el reglamento y las normas de normalización. Esta certificación es realizada por un tercero independiente con capacidad reconocida y competencia técnica y financiera para llevarla a cabo. Su enfoque no solo asegura que los sistemas de IA cumplan con los requisitos técnicos, sino que también garantice que estos sistemas ofrezcan un valor agregado en términos de calidad superior, ética, transparencia y sostenibilidad.

De acuerdo con el considerando 125 del Reglamento de la IA de la Unión Europea, la conformidad previa debe ser realizada por profesionales con experiencia en la certificación de productos en áreas como la seguridad. Esto es especialmente relevante debido a la complejidad de los sistemas de IA y los riesgos asociados. Para los sistemas de IA de alto riesgo, la evaluación de la conformidad debe involucrar organismos autorizados, conocidos como “evaluación de la conformidad de terceros”.

En este contexto, la marca de certificación juega un papel crucial como complemento de los sistemas de normalización europeos, especialmente cuando los estándares o procedimientos no son suficientes para abordar los riesgos de sectores específicos que requieren estándares superiores, tales como la protección de los derechos fundamentales, la transparencia algorítmica, el respeto a la privacidad, el respeto de los derechos intelectuales de autores y creadores y la sostenibilidad ambiental.

Distinción clave:

- La *certificación de conformidad*, bajo el Reglamento de la IA y el sistema de normalización europeo, asegura que los sistemas de IA cumplen con los requisitos técnicos y regulatorios mínimos necesarios para ser comercializados legalmente en la UE. Este proceso es responsabilidad del proveedor del producto o servicio.
- La *certificación mediante una marca de certificación*, en cambio, va más allá de los requisitos técnicos mínimos, es voluntaria y se enfoca en aspectos como la calidad superior, la ética, a la integridad del ecosistema de la información y las prácticas responsables que aseguran la confianza del consumidor y el respeto por los derechos fundamentales. Este proceso siempre es llevado a cabo por un tercero independiente y transparente, autorizado por las autoridades competentes y bajo procedimientos previamente establecidos y aprobados.

Esta distinción es crucial para comprender cómo ambas formas de certificación pueden complementarse, pero también desempeñan roles diferentes en la gestión de la calidad y la confianza en los sistemas de IA en la Unión Europea.

### **3.2 Principios fundamentales que rigen las marcas de certificación de la Unión**

El papel distintivo y esencial de la marca de certificación de la Unión se encuentra intrínsecamente vinculado a sus principios fundamentales, establecidos para asegurar la imparcialidad en la certificación, el control riguroso, la autorización de uso por parte de terceros y la preservación de autenticidad de la marca. En opinión de Uzcátegui (2009, pp. 82, 83, 174-185), estos principios no solo delimitan la función certificadora, sino que también garantizan la confianza del público en la certificación de productos o servicios.

1. En este tipo de marca se le prohíbe al titular el uso directo de esta en productos o servicios propios con interés comercial. Este principio de separación absoluta entre el titular/certificador y los usuarios de la marca asegura la integridad del proceso certificador al evitar la promoción sesgada de intereses comerciales del titular, promoviendo la imparcialidad o neutralidad al cumplir la marca su función certificadora.
2. El titular está obligado a realizar un control riguroso para garantizar la conformidad con los estándares establecidos. El principio de control asegura la precisión y confiabilidad de la certificación, manteniendo la coherencia en el cumplimiento de criterios.
3. La marca de certificación se usa mediante la autorización del titular a terceros que cumplen con criterios de certificación. De esta forma, se garantiza que solo aquellos que cumplen con estándares específicos pueden utilizar la marca. Este principio de uso colectivo de la marca protege los intereses de diversos agentes económicos, minimizando la influencia del titular y fortaleciendo la función certificadora.

#### **3.2.1 Implicaciones de los principios en la certificación de IA**

La certificación de los sistemas y modelos de inteligencia artificial requiere un análisis profundo de los principios que rigen a las marcas de certificación, ya que estos principios constituyen el marco regulador que garantiza la legitimidad, transparencia y objetividad del proceso certificador. La separación entre el titular y los usuarios, el control efectivo y la autorización de uso bajo condiciones justas y

objetivamente preestablecidas son pilares fundamentales que aseguran que la función certificadora se mantenga independiente y confiable. Estos principios, al aplicarse en el contexto de la IA, implican desafíos únicos debido a la complejidad técnica y ética que caracteriza a estos sistemas. La correcta implementación de estos elementos fortalece la confianza del público en las tecnologías certificadas, estableciendo un estándar de calidad y seguridad que contribuye al desarrollo responsable y ético de la IA.

- Separación del titular y usuarios. La separación absoluta y permanente entre el titular y los usuarios, derivada del uso colectivo de la marca, refuerza la función certificadora. La prohibición de uso directo asegura la eficacia al mantener una conducta independiente y transparente, beneficiando a la colectividad y fortaleciendo la actividad certificadora.
- Control efectivo. La legislación establece el control efectivo como un principio distintivo de la marca. Este control, intrínseco a la función de certificación, garantiza que los usuarios respeten el reglamento de uso, siendo esencial para preservar la confianza pública y evitar la pérdida del derecho sobre la marca de certificación.

En el reglamento de uso de la marca, se debe detallar el sistema y procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la inspección de productos o servicios —en este caso, del sistema o modelo de IA— durante su fabricación y/o comercialización, ya sea mediante inspección de muestras u otros métodos que garanticen que los productos o servicios que portan la marca de certificación cumplen con las características y/o propiedades declaradas.

El alcance del término “control” en relación con la marca de certificación implica un “control adecuado” o “control suficiente”, razonablemente flexible según las circunstancias del caso. Según Pettiti (1994, p, 637), el titular cumple con esta obligación al establecer medidas razonables que evitan inducir en error al público. Se exige un control lo suficientemente efectivo para mantener la integridad de las características o niveles de calidad prometidos en los productos o servicios que llevan la marca de certificación.

La importancia del control y la responsabilidad atribuida al ti-

tular/certificador de la marca de certificación se destaca como una fortaleza fundamental de este tipo de marca. El reglamento de uso de la marca establece un marco claro para la inspección de productos o servicios durante su fabricación o comercialización, asegurando que aquellos que ostentan la marca cumplen con las características y/o propiedades declaradas. Este control no implica una vigilancia absoluta; el “control adecuado” en la jurisprudencia norteamericana, según Belson (2002, p. 68), se interpreta como el conjunto de medidas razonables que evitan cualquier inducción al error del público. La responsabilidad del titular/certificador radica en mantener la integridad de las características o niveles de calidad prometidos, fortaleciendo así la confianza del consumidor en la marca de certificación.

El principio de control es intrínseco a la función de certificación, y su incumplimiento conlleva como sanción la pérdida del derecho sobre la marca de certificación. El incumplimiento por parte del titular/certificador puede surgir por la conducta omisa o por la imposibilidad legítima de ejercer un control efectivo sobre el uso de la marca. Permitir que los usuarios le den a la marca un uso incompatible con el reglamento de uso de la marca o la falta de control que haga ineficaz la función certificadora pueden generar que la marca se convierta en engañosa. La severidad de tal sanción subraya la importancia de la responsabilidad del titular/certificador en mantener la integridad y eficacia de la marca de certificación.

- Autorización de uso. La autorización de uso por parte de terceros, conocida como el principio de “puertas abiertas”, asegura que la certificación sea accesible a quienes cumplen con los requisitos previamente establecidos por el titular de la marca, reforzando la transparencia y eficacia del proceso certificador, promoviendo la equidad y garantizando la objetividad en la certificación de tecnologías, productos y servicios de IA.

### **3.3 Elementos técnicos sobres lo que las marcas de certificación podrían aplicar controles efectivos en diferentes fases del ciclo de vida de los sistemas de IA**

La experticia teórica y práctica sobre los sistemas de IA permiten afirmar que resulta perfectamente compatible una propuesta de cer-

tificación de diversos elementos técnicos, dentro de los que se podrían nombrar:

- Técnica de inteligencia artificial utilizada: al conocer la técnica o grupo de técnicas, se puede saber si se trata de sistemas basados en conocimiento o de sistemas basados en datos, lo que permitirá evidenciar si las respuestas brindadas por el sistema obedecen a los procedimientos generados por expertos humanos o por análisis matemáticos de datos y generación automática de modelos.
- Arquitectura utilizada: se pueden conocer de forma general los diversos módulos que componen el sistema y cuáles de ellos utilizan IA.
- Fuentes de datos e información: se pueden conocer las fuentes utilizadas para la creación de los modelos basados en IA.
- Métricas de desempeño: se deben conocer los indicadores asociados al desempeño de los algoritmos de IA utilizados. Para modelos de clasificación, se suelen utilizar el *accuracy*, *precision*, *recall* y *F1 Score*. Para modelos de regresión, se utilizan métricas de error, como el error cuadrático medio (MSE) y el error medio absoluto (MAE), entre otros.
- Nivel de autonomía: se debe conocer cuáles de las funcionalidades del sistema serán desarrollados de forma autónoma por la IA.

### **3.4 Otras propiedades certificables por la marca de certificación en los sistemas o modelos de inteligencia artificial**

A partir de la Propuesta de Reglamento de la IA Europeo, de las Recomendaciones sobre ética de la inteligencia artificial de la Unesco y de los Principios éticos de la IA establecidos en el Reglamento de la IA, resulta claro que, entre muchas otras propiedades o atributos susceptibles de certificación a través de la marca de certificación en los sistemas de inteligencia artificial y en los modelos de IA de uso general, podrían mencionarse:

1. Gestión de riesgos y notificación de incidentes. La certificación se enfocaría en la capacidad del modelo para identificar, gestionar y mitigar riesgos, así como en su eficiencia para notificar incidentes graves de manera oportuna. Se evaluaría, por ejemplo, la implemen-

tación de protocolos de seguridad o políticas de ciberseguridad que permitan detectar posibles riesgos durante el despliegue del modelo y la eficacia del sistema para informar incidentes significativos.

- Artículos 6 del Reglamento (UE) 2024/1689, que establece la necesidad de que los sistemas de IA deben estar diseñados para minimizar riesgos y garantizar la seguridad en el uso de la tecnología, específicamente en sistemas de IA de alto riesgo.

2. Privacidad y confidencialidad. La certificación podría abordar específicamente la privacidad y confidencialidad de los datos sensibles, evaluando las restricciones impuestas al acceso de la herramienta de IA a ciertos tipos de información. Ejemplo práctico: se examinarían las autorregulaciones implementadas para salvaguardar la privacidad y confidencialidad de los datos manejados por el modelo, considerando la eficacia del sistema para aplicar restricciones de acceso y garantizar un manejo seguro y ético de la información sensible (Cotec, 2024, p. 41).

- Artículo 10.5 del Reglamento (UE) 2024/1689, que exige el cumplimiento de las normas de privacidad y la protección de los datos personales en los sistemas de IA.

3. Evaluación de impacto en derechos fundamentales. La certificación permitiría evaluar y considerar las posibles implicaciones del modelo, garantizando el respeto de los derechos fundamentales de las personas afectadas. Ejemplo práctico: el protocolo de certificación privada pudiera establecer una evaluación exhaustiva que identifique y mitigue posibles impactos en derechos fundamentales como la privacidad, la no discriminación y la libertad de expresión.

- Artículo 27 del Reglamento (UE) 2024/1689, que establece que los sistemas de IA de alto riesgo deben realizar una evaluación de impacto para evaluar sus efectos en los derechos fundamentales.

4. Reducción de prejuicios y discriminación estructural. La certificación se enfocaría en estándares que implementen medidas efectivas para reducir sesgos y discriminación algorítmica (Azuaje Pirela, 2023, pp. 9-11), así como la accesibilidad y el diseño universal. Ejemplo práctico: se evaluaría la capacidad del modelo para identificar y corregir sesgos, así como para garantizar la equidad en la toma de decisiones.

- Artículo 5 del Reglamento (UE) 2024/1689, que destaca la importancia de evitar discriminaciones y garantizar la justicia en los sistemas de IA.

5. Alto grado de protección del bienestar social y ambiental. La certificación establecería parámetros que garanticen la sostenibilidad, el respeto al medioambiente, el impacto social, la sociedad y la democracia del modelo durante su entrenamiento y operación. Ejemplo práctico: se evaluaría la adopción de prácticas que minimicen la huella de carbono digital, el uso de *hardware* eficiente y algoritmos más sostenibles (Cotec, 2024, pp. 46, 47).

- Artículo 15 del Reglamento (UE) 2024/1689, que subraya la importancia de garantizar la sostenibilidad y los impactos positivos de la IA sobre el medioambiente y la sociedad.

6. Adopción de códigos de conducta voluntarios. La certificación se centraría en la voluntad del desarrollador de adherirse a códigos éticos adicionales. Ejemplo práctico: se consideraría positivamente la participación del desarrollador en iniciativas voluntarias de ética y transparencia en el desarrollo de IA.

- Artículo 5 del Reglamento (UE) 2024/1689, que menciona que los sistemas de IA deben cumplir principios éticos, además de los requisitos técnicos.

7. Medidas de vigilancia humana. La certificación recaería sobre criterios de acción y supervisión humana en situaciones específicas para decisiones éticas. Ejemplo práctico: se evaluaría la implementación de mecanismos manuales o con herramientas que permitan identificar posibles sesgos generados por el sistema o modelo; garantizaría la supervisión y la intervención humana cuando sea necesario, según lo estipulado por el Reglamento.

- Artículo 14 del Reglamento (UE) 2024/1689, que establece la necesidad de intervención humana en ciertos procesos decisionales que involucren IA, especialmente en casos de alto riesgo.

8. Evaluación de repercusiones en categorías afectadas. En el caso de modelos de inteligencia artificial generativa (IAG) y sus posibles consecuencias específicas en diferentes segmentos de la sociedad, se podría certificar la “fidelidad o capacidad del modelo para producir información” (Cotec, 2024, pp. 39-40). Ejemplo práctico: la marca

de certificación podría adoptar estándares que certifiquen el tipo de información generada por el Modelo de IAG, asegurando que cumplan con altos estándares de fiabilidad y veracidad en los resultados generados.

- Artículo 6 del Reglamento (UE) 2024/1689, que hace referencia a los modelos de IA generativa y su capacidad para proporcionar resultados fiables.

9. Transparencia y trazabilidad de la información. La certificación debería garantizar que el sistema de IA sea fácilmente comprensible para los usuarios, tal y como que se establece en el reglamento. Ejemplo práctico: se examinaría la claridad presente en la documentación del modelo, desde la divulgación explícita del uso de la inteligencia artificial en el sistema o modelo y la implementación de la aprobación por parte del usuario antes de avanzar a la siguiente fase hasta el posible uso de un registro detallado de todos los pasos del proceso durante la ejecución. El uso de herramientas que facilitan el análisis retrospectivo e identifican responsabilidades y áreas de mejora (Cotec, 2024, p. 43).

- Artículo 6 del Reglamento (UE) 2024/1689, que subraya la transparencia y la explicabilidad de los sistemas de IA.

10. Protección de derechos de autor y propiedad intelectual. A través de la marca que certifica se podría asegurar que los modelos certificados respeten los derechos de autor, preservando la propiedad intelectual y fomentando un uso ético de la inteligencia artificial (Azuaje Pirela, 2023, pp. 11-16). Ejemplo práctico: se examinaría la implementación de medidas que garanticen que el desarrollo de la herramienta no infrinja derechos de autor ni propiedad intelectual. Aseguraría que la herramienta declare claramente el origen de la base de datos y de los activos protegibles de los que se nutre, así como las restricciones que impone el sistema a los contenidos protegibles propios que el usuario podría introducir (Cotec, 2024, p. 45).

- Artículo 5 del Reglamento (UE) 2024/1689, que establece el respeto a los derechos fundamentales, incluidos los derechos de autor, en los desarrollos de IA.

### **3.5 Comparación con la propuesta de Carlos Galán sobre sellos de conformidad para controlar la IA**

En nuestra propuesta para el control efectivo de la inteligencia artificial, defendemos la implementación de una marca de certificación como una herramienta adecuada y complementaria. Este enfoque se ajusta plenamente al marco establecido por el Reglamento (UE) 2024/1689, que exige la certificación de IA como un proceso obligatorio para cumplir con los requisitos mínimos. Si bien nuestra propuesta no reemplaza el cumplimiento de esas normativas, subraya el valor añadido de la marca de certificación como un mecanismo que refuerza dicho cumplimiento y garantiza una calidad superior en los sistemas de IA.

Al ser una herramienta complementaria, la marca de certificación ofrece una eficacia asegurada en la práctica. No solo garantiza el cumplimiento de los aspectos técnicos establecidos por el reglamento, sino que también se apoya en la naturaleza privada del proceso y en la confianza en el certificador. Esto permite ofrecer una solución flexible y eficaz. La certificación, realizada por terceros independientes, incluye controles iniciales y auditorías regulares, lo que asegura el cumplimiento continuo de los estándares establecidos.

Contrastando esta perspectiva, la propuesta de Carlos Galán (2019) se centra en el empleo de sellos de conformidad para supervisar la IA. Estos sellos, comúnmente vinculados a requisitos mínimos impuestos por la administración, plantean limitaciones inherentes a su enfoque obligatorio. En este sentido, la flexibilidad de una marca de certificación voluntaria representa una ventaja significativa. Les permite a los actores del sector adherirse de manera voluntaria, fomentando no solo el cumplimiento de estándares más altos, sino también la mejora continua de la calidad.

Un aspecto distintivo de la marca de certificación es su enfoque integral en la protección de intereses. Mientras que los sellos de conformidad se centran principalmente en los aspectos económicos y legales, la marca de certificación aborda una gama más amplia de preocupaciones, incluyendo las necesidades de los consumidores y consideraciones sociales, culturales y ambientales. Esta amplitud de protección refuerza la posición de la marca de certificación como una herramienta más completa para el control de la IA. Además, está

alineada con las disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1689, que subraya la importancia de la transparencia, la ética y la responsabilidad social en los sistemas de IA.

Al enfocarse en certificar propiedades adicionales que agregan valor al producto o servicio dentro del ámbito de la IA, la marca de certificación asegura aspectos fundamentales, como altos estándares éticos, calidad, innovación y mejora continua. Esto brinda un equilibrio entre rigurosidad y flexibilidad, permitiendo que se adapte a los avances rápidos y las complejidades inherentes a los sistemas de IA, tal como lo establece el Reglamento (UE) 2024/1689.

### **3.6 Desafíos y oportunidades para las marcas de certificación en el marco del Reglamento de la IA de la Unión Europea**

La entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1689, relativo a la inteligencia artificial, plantea tanto desafíos como oportunidades para las marcas de certificación en el ámbito de la IA. Establece un marco normativo obligatorio que cubre los requisitos técnicos y éticos mínimos para los sistemas de IA, lo que deja espacio para la complementación de estas normativas con herramientas más flexibles y especializadas, como las marcas de certificación.

Los desafíos que presenta son:

1. Complejidad técnica y evolución rápida de la inteligencia artificial. La IA es un campo en constante evolución, lo que presenta un desafío significativo para las marcas de certificación. Si bien el Reglamento de la IA cubre una gran parte de los aspectos técnicos, los avances rápidos de la tecnología requieren una actualización constante de las normas y estándares aplicables. Esto puede generar una brecha entre las regulaciones oficiales y la rapidez con la que los sistemas de IA están cambiando. Las marcas de certificación pueden ayudar a llenar este vacío, pero también deben ser capaces de adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías y enfoques.
2. Acceso para pequeñas empresas y desarrolladores independientes. Un desafío importante es que el proceso de certificación puede resultar costoso y burocrático, especialmente para pequeñas empresas y desarrolladores independientes. La complejidad y el

costo de la certificación pueden ser obstáculos para la adopción de estas herramientas, lo que limitaría el impacto positivo de las marcas de certificación en el mercado. Sin embargo, esto también ofrece una oportunidad para que las marcas de certificación se adapten y ofrezcan procesos más accesibles o escalables, diseñados específicamente para empresas más pequeñas.

3. Adaptabilidad frente a la normativa evolutiva. Aunque el reglamento establece un marco sólido, las normativas técnicas pueden no ser suficientes para abordar todas las preocupaciones, especialmente aquellas relacionadas con la ética, la transparencia y la sostenibilidad. Los estándares establecidos en el reglamento y la actividad de normalización en la UE evolucionan lentamente en comparación con la rapidez de la innovación tecnológica, lo que crea la necesidad de una mayor flexibilidad. Aquí, las marcas de certificación pueden actuar como un mecanismo más ágil, complementando la regulación formal y garantizando que se mantengan altos estándares éticos y técnicos.

Las oportunidades que ofrece son:

1. Complementariedad con el marco regulatorio. Las marcas de certificación tienen la oportunidad de actuar como una herramienta complementaria al Reglamento de la IA, permitiendo que los sistemas de IA no solo cumplan con los requisitos mínimos, sino que también ofrezcan un valor agregado en términos de calidad, ética y responsabilidad social. Dado que el reglamento permite ciertos márgenes de flexibilidad y especificaciones comunes (considerando la falta de normas armonizadas en algunos aspectos), las marcas de certificación pueden asumir un papel activo en la regulación voluntaria y privada, cubriendo los aspectos que el reglamento no aborda en profundidad.
2. Fomento de la transparencia y responsabilidad. La certificación mediante una marca de certificación, al ser voluntaria y gestionada por terceros independientes, fomenta la confianza en el proceso de certificación. La transparencia de este sistema es un elemento clave que refuerza la responsabilidad de los actores involucrados en el desarrollo y comercialización de sistemas

de IA. Las marcas de certificación pueden asegurarse de que los sistemas de IA no solo sean conformes con las normativas, sino que también cumplan con principios éticos, como la transparencia algorítmica y la responsabilidad social, que son fundamentales para una IA confiable.

3. Expansión global y colaboración internacional. En un mercado global, las marcas de certificación pueden aprovechar la oportunidad de expandirse más allá de la UE, facilitando la interoperabilidad de los sistemas de IA en diferentes jurisdicciones. Esto es especialmente relevante en un contexto donde la IA es un área de rápido crecimiento, y la cooperación internacional, como la que se busca en el reglamento, podría ser facilitada por marcas de certificación que operen en múltiples mercados. Al colaborar con organismos de normalización internacionales y regionales, las marcas de certificación pueden convertirse en una herramienta clave para la convergencia global en torno a estándares éticos y técnicos.
4. Certificación como motor de innovación responsable. La marca de certificación, al garantizar la calidad superior y la mejora continua de los productos y servicios, juega un papel importante en la innovación responsable. Los desarrolladores de IA que buscan obtener esta certificación tienen un incentivo no solo para cumplir con los requisitos legales, sino además para mejorar constantemente sus productos, innovando de manera ética y responsable. Esto no solo beneficia a los usuarios, sino que también contribuye a la competitividad y sostenibilidad del sector tecnológico en general.

## **4. Los derechos de autor y ética en la IA**

### **4.1 La observancia del derecho de autor en los sistemas de IA**

Los Gobiernos deberían garantizar la observancia del derecho de autor; en consecuencia, no es admisible nuevas exenciones al derecho de autor o a derechos afines que pudieran permitirles a los desarrolladores de IA usar bienes protegidos sin permiso ni compensación económica. La IA no debe beneficiarse de las exenciones reconocidas en las legislaciones en relación con el derecho de autor u otros dere-

chos de propiedad intelectual y debe cumplir los principios básicos de competencia y compensación con un valor justo de mercado.

La creación de atajos especiales o lagunas legales para la IA perjudicaría los medios de vida relacionados con la libertad de creación, provocando un daño a las marcas de los creadores y limitando los incentivos para crear e invertir en nuevas obras. El derecho de autor únicamente debería proteger el valor único de la creatividad intelectual del ser humano. La protección que otorga el derecho de autor existe con el propósito de ayudar a incentivar y recompensar la creatividad, la destreza, el trabajo y el juicio del ser humano, no el producto creado y generado de forma exclusiva por máquinas.

Los creadores humanos, tanto si utilizan herramientas tradicionales como si expresan su creatividad a través de computadoras, son la base de las industrias creativas y se debe garantizar que reciban una remuneración por su trabajo. En este sentido, la certificación marcaría de registros de obras, productos y producciones protegidas por el derecho de autor u otros derechos afines, así como la certificación marcaría de las entidades de gestión colectiva, sería una herramienta poderosa para garantizar la observancia del derecho de autor.

En el marco del Reglamento (UE) 2024/1689 sobre Inteligencia Artificial, el artículo 53 establece que los proveedores de sistemas de IA deben implementar políticas para garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo la minería de datos. En concreto, los proveedores deben asegurar que los sistemas de IA no violen los derechos de autor y que la recopilación y el uso de datos se realicen de acuerdo con las normativas europeas de propiedad intelectual. Esto incluye la obligación de garantizar que los modelos de IA utilizados no infrinjan derechos de propiedad intelectual, a través de prácticas de transparencia y divulgación, como se estipula en los apartados (c) y (d) del artículo 53.

Por su parte, la licencia implícita para la minería de textos y datos, regulada por el artículo 4(3) de la Directiva 2019/790,<sup>3</sup> permite el uso de datos protegidos por derechos de autor para fines de investigación científica o de seguridad, sin necesidad de obtener la autorización previa de los titulares de derechos, siempre y cuando no

---

3 Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de

hayan implementado medidas técnicas que lo impidan. Esta licencia implícita facilita la innovación en el campo de la IA al permitir que grandes volúmenes de datos sean utilizados para entrenar modelos de aprendizaje automático, sin infringir derechos de autor, pero siempre respetando la legislación vigente sobre protección de datos y propiedad intelectual. No obstante, esta disposición tiene límites claros, ya que solo se aplica en contextos específicos y con una justificación adecuada respecto al uso de los datos. La Directiva 2019/790 también establece que las plataformas y servicios que emplean IA deben cumplir con la legislación sobre propiedad intelectual y garantizar que los datos utilizados no infringen derechos de autor ni otros derechos conexos. Esta regulación es clave para la evolución del sector de la IA, proporcionando un marco legal que facilita la innovación, pero sin comprometer los derechos de los creadores.

Adicionalmente, el Reglamento de la IA exige que los proveedores de IA publiquen un resumen detallado del contenido utilizado para entrenar sus modelos, lo que fomenta la transparencia y asegura que los datos utilizados no infrinjan los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, las marcas de certificación y los sistemas de conformidad tienen un papel fundamental al asegurar que los modelos de IA no solo sean técnicamente adecuados, sino también éticamente responsables y legalmente conformes con las normativas sobre propiedad intelectual.

Finalmente, el artículo 53 del Reglamento de la IA recalca la importancia de que los sistemas de IA sean auditados y certificados. Este proceso no solo garantiza la idoneidad técnica de los datos utilizados, sino también su cumplimiento ético y legal, incluyendo la correcta utilización de obras protegidas por derechos de autor. La implementación de sistemas de certificación mediante marcas de conformidad puede ser una herramienta crucial para asegurar que los modelos de IA cumplan con estos estándares, aumentando la confianza en su desarrollo y uso. Estas marcas de certificación no

---

17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE. En: Unión Europea. Disponible en: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>.

solo velan por la transparencia, sino que también aseguran que los sistemas de IA que manejan grandes volúmenes de datos respeten los principios fundamentales de propiedad intelectual.

Este marco regulatorio, complementado por las disposiciones del Anexo XII del Reglamento de la IA, establece normas claras para la supervisión y verificación de los sistemas de IA. Esto es crucial para proteger los derechos de propiedad intelectual y garantizar la transparencia en el uso de los datos, contribuyendo a un entorno más justo y sostenible para el desarrollo de tecnologías de IA dentro de la Unión Europea.

## **4.2 Estándares y buenas prácticas éticas en la IA**

La fiabilidad y la transparencia son elementos clave para el éxito de la inteligencia artificial y para garantizar la protección de los derechos de los creadores. Es esencial contar con un registro completo y preciso de las obras, interpretaciones y representaciones protegidas por derechos de autor que se utilicen en el desarrollo y entrenamiento de los sistemas de IA. La transparencia algorítmica y la identificación clara de la procedencia de una obra son fundamentales. Estas prácticas facilitan la trazabilidad de los procesos que generan productos derivados de IA y aseguran que los derechos de los creadores sean respetados en cada fase del ciclo de vida de los sistemas de IA.

En este contexto, la transparencia algorítmica se convierte en un pilar esencial para la credibilidad de los sistemas de IA. Esto refuerza la confianza tanto de los creadores como de los usuarios finales. El uso responsable de datos y contenidos protegidos por derechos de autor en el entrenamiento de modelos de IA no solo está relacionado con el respeto a la propiedad intelectual, también desempeña un papel crucial en la creación de confianza en los sistemas de IA. En este sentido, es urgente la necesidad de una regulación adecuada que asegure la transparencia y la protección de los derechos de autor, al mismo tiempo que se establezcan mecanismos que les permitan a los creadores beneficiarse de sus obras.

Al respecto, también resulta pertinente resaltar la propuesta de la “Ley de divulgación de derechos de autor de inteligencia artificial generativa 2024” (Generative AI Copyright Disclosure Act, 2024),

presentada el 9 de abril de 2024 en el Congreso de los Estados Unidos por Adam Schiff (Brachmann, 2024). Esta legislación marca un paso decisivo hacia la regulación y la transparencia en el uso de obras protegidas para el desarrollo de sistemas de IA generativa. La ley exige que los creadores de conjuntos de datos de entrenamiento notifiquen al Registro de Derechos de Autor sobre las obras utilizadas, proporcionando un resumen detallado de los contenidos y, cuando sea posible, la URL correspondiente a los datos.

Esta obligación de divulgación tiene como objetivo garantizar que los derechos de los creadores sean respetados y que se reconozca su contribución al proceso de entrenamiento de modelos de IA generativa. El propósito fundamental de esta legislación es aumentar la transparencia sobre el uso de obras protegidas en el desarrollo de IA generativa. Al requerir que las entidades informen sobre las obras utilizadas para entrenar modelos de IA, la ley promueve una mayor visibilidad del proceso y asegura que los desarrolladores de IA respeten los derechos de propiedad intelectual.

Este enfoque es un paso clave para lograr un ecosistema de IA más ético y confiable, y también permite que los creadores de contenido se beneficien adecuadamente de sus obras, reconociendo su autoría y asegurando una compensación por su uso. La implementación de esta ley refuerza la importancia de la fiabilidad y la transparencia en la IA, fomentando un entorno en el que se respeten los derechos de los creadores y se promueva una mayor confianza entre creadores y usuarios.

Asimismo, la transparencia algorítmica se convierte en un pilar fundamental para la credibilidad de los sistemas de IA. Este enfoque les permite a los usuarios comprender cómo se han utilizado las obras para entrenar los modelos y los posibles impactos de esos modelos en el contenido generado. La claridad sobre la procedencia de las obras no solo protege los derechos de autor, sino que también asegura que los desarrolladores actúen de manera ética y responsable, evitando el uso no autorizado de contenido y promoviendo prácticas justas dentro de la industria.

Además, se subraya que las plataformas y servicios que utilizan IA deben ser transparentes respecto a los datos empleados en el entrenamiento de los modelos. Esto favorece una mayor rendición de

cuentas y protección para los creadores y usuarios. La propuesta de la Generative AI Copyright Disclosure Act 2024 representa un modelo de regulación que aborda las preocupaciones sobre el uso de obras protegidas en la IA. Se alinea con los esfuerzos globales por garantizar la equidad, la transparencia y la protección de la propiedad intelectual en el contexto del desarrollo de tecnologías emergentes.

Este enfoque regula de manera proactiva el uso de las obras protegidas, asegurando un desarrollo ético de la IA y un respeto profundo por los derechos de los creadores de contenido. El uso de obras protegidas por derechos de autor exige el permiso explícito del titular de tales derechos, lo que implica la necesidad de obtener las licencias correspondientes. Además, el contenido generado exclusivamente por IA debería estar debidamente etiquetado para indicar la metodología y los datos utilizados en su creación. Esta práctica informaría a los consumidores sobre las opciones disponibles, protegiendo tanto a los creadores como a los titulares de derechos.

Por ello, la IA debe estar sujeta a un régimen de licencias de libre mercado para el uso de obras en el desarrollo y entrenamiento de los modelos de IA. Los creadores y titulares de las obras protegidas por derechos de autor deben mantener el control exclusivo sobre el uso de su contenido. Los desarrolladores de IA, por su parte, deben asegurarse de que el titular de los derechos de autor haya otorgado explícitamente su licencia para el uso del contenido en el entrenamiento de los modelos.

Además, es fundamental que las voces e imágenes de artistas y deportistas solo se utilicen con su consentimiento explícito y con una compensación justa por su uso. En este sentido, las marcas de certificación de los sistemas de registro de obras protegidas por derechos de autor, así como las sociedades de gestión colectiva autorizadas, juegan un papel crucial en garantizar la fiabilidad de los sistemas de IA. Estas entidades son esenciales para asegurar que los derechos de los creadores sean respetados, promoviendo la transparencia y la confianza en el desarrollo de modelos de IA.

En cuanto a la regulación en Europa, la Comisión Europea está trabajando en un código de buenas prácticas para los proveedores de modelos de IA (EU Artificial Intelligence Act, 2024), que aborda aspectos clave como la transparencia y el cumplimiento de las normas

de propiedad intelectual. El primer borrador de este Código fue publicado el 14 de noviembre de 2024, con la versión final prevista para principios de 2025. Este Código tiene como objetivo proporcionar una guía clara para la correcta implementación de la inteligencia artificial, alineada con las normativas del Reglamento de la IA.

Se destaca la necesidad de que los proveedores de modelos de IA proporcionen información detallada sobre el funcionamiento de sus sistemas, los datos utilizados en su entrenamiento y los procesos de toma de decisiones algorítmicas (Comisión Europea, 2024c). Aunque el primer borrador no establece un sistema formal de certificación, se espera que la versión final incluya mecanismos para verificar la conformidad con los principios éticos y legales, promoviendo así la confianza en el desarrollo y uso de la IA.

Este código de buenas prácticas se considera una herramienta esencial para garantizar que los proveedores de modelos de IA cumplan con los estándares establecidos en el Reglamento de la IA (Comisión Europea, 2024c). La implementación de sistemas de certificación, ya sea mediante marcas de conformidad o a través de otros mecanismos previstos en el propio Reglamento, puede ser crucial para asegurar que los modelos de IA no solo sean técnicamente adecuados, sino también éticos y respetuosos con los derechos fundamentales. La certificación desempeña un papel esencial en proteger tanto a los creadores de contenido como a los usuarios finales, promoviendo la transparencia y la responsabilidad en el uso de datos y en la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Finalmente, en septiembre de 2024, el Consejo de Europa, organización internacional que promueve la democracia y la protección de las garantías individuales, presentó el primer tratado mundial jurídicamente vinculante sobre inteligencia artificial, conocido como Framework Convention,<sup>4</sup> administrado por las Naciones Unidas (Council of Europe and Artificial Intelligence, s.f.). Este convenio fue firmado por la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Andorra, Georgia, Islandia, Noruega, la República de Moldavia, San Marino e Israel.

---

4 Un “convenio marco” es un tratado internacional jurídicamente vinculante que establece principios generales, objetivos y normas de gobernanza para

El objetivo principal de este tratado es garantizar que el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial sean “plenamente compatibles” con los derechos humanos, la democracia y los principios de legalidad. Establece un marco normativo integral que abarca todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Este enfoque se fundamenta en un modelo basado en el riesgo, en el que se evalúan y gestionan los riesgos de la IA en función de sus posibles impactos en los derechos fundamentales y la legalidad (Consejo de Europa, 2024; González, 2024).

En los términos del Acuerdo (Council of Europe and Artificial Intelligence, 2024), se pone especial énfasis en la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en el uso de obras protegidas para entrenar modelos de IA. Los signatarios del Framework Convention se han comprometido a establecer mecanismos de supervisión que garanticen la transparencia en la recopilación y utilización de datos, incluidas las obras de derechos de autor. En este marco, se subraya la importancia de que los proveedores de IA informen claramente sobre las obras utilizadas para entrenar los modelos, de forma que se reconozca y respete la contribución de los creadores.

Esta obligación de transparencia también se extiende a la minería de datos, exigiendo que los datos empleados en los procesos de IA sean accesibles y respeten las normativas de propiedad intelectual. Esto refuerza la confianza en el uso de la IA y asegura que los derechos de los creadores sean protegidos.

En este contexto, insistimos en que la implementación de la certificación, ya sea mediante sellos de conformidad o mediante marcas que certifiquen atributos como los principios de transparencia y responsabilidad en el uso de datos y la protección de los derechos de propiedad intelectual, juega un papel crucial. Estas certificaciones aseguran que los modelos de IA, tanto en el uso de datos como en

---

un régimen específico, dejando la definición de obligaciones detalladas a acuerdos posteriores o a la legislación nacional. Aunque no contiene objetivos concretos, es igualmente vinculante que un protocolo que sí los incluya. Este tipo de convenio permite flexibilidad en su aplicación y desarrollo, adaptándose a avances científicos y tecnológicos y promoviendo la cooperación entre las partes para abordar desafíos comunes (Comisión Económica para Europa, 2011).

la protección de los derechos de propiedad intelectual, sean transparentes y responsables. Esto, a su vez, promueve un entorno de confianza y protege los derechos de los creadores.

En marzo de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó por unanimidad la primera resolución global no vinculante sobre inteligencia artificial, propuesta por Estados Unidos y respaldada por China, Rusia y otros 121 países. Esta resolución tiene como objetivo fomentar la protección de datos personales, mejorar las políticas de privacidad, garantizar un seguimiento estrecho de la IA para detectar riesgos potenciales y, especialmente, defender los derechos humanos. La adopción de esta resolución marca un hito en el reconocimiento de la importancia de la regulación ética y responsable de la inteligencia artificial a nivel global (Naciones Unidas, 2024).

Este enfoque se alinea con el principio fundamental de que el desarrollo y el uso de la IA deben ser compatibles con los derechos humanos, particularmente con los derechos de autor y los derechos conexos de los creadores, que se ven afectados por la forma en que las tecnologías emergentes procesan y utilizan contenidos protegidos.

Los derechos de autor, como protección fundamental de la creatividad humana, deben ser respetados incluso en el contexto de las innovaciones tecnológicas como la IA. La resolución de la ONU subraya la necesidad de garantizar que los sistemas de IA no infrinjan los derechos de propiedad intelectual, promoviendo una protección equilibrada tanto para los creadores de contenido como para los desarrolladores de IA. La creciente utilización de obras protegidas por derechos de autor para entrenar modelos de IA plantea nuevos desafíos en cuanto al acceso a estas obras y su uso sin la debida compensación o autorización.

En este sentido, la resolución aboga por políticas que aseguren una utilización justa de los contenidos protegidos y que permitan el avance tecnológico sin menoscabar los derechos económicos y morales de los autores y artistas.

El enfoque adoptado por la ONU también resalta la necesidad de medidas de transparencia y rendición de cuentas en los sistemas de IA, de manera que los creadores tengan claridad sobre cómo sus obras están siendo utilizadas en el desarrollo de productos tecnológicos. Además, la resolución insta a los Estados miembros a establecer

marcos regulatorios que promuevan una cooperación internacional efectiva para garantizar la protección de los derechos de autor en el entorno digital y en el contexto de la inteligencia artificial.

Este marco normativo debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los avances rápidos de la tecnología, pero también lo suficientemente riguroso para asegurar que los derechos fundamentales de los creadores sean respetados, impulsando un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos humanos y la propiedad intelectual.

Por otra parte, en las políticas públicas del Gobierno del Reino de España, EGEDA, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales, ADEPI (Sociedad General de Autores y Editores) y otras cinco entidades de gestión colectiva están trabajando por la convergencia digital con Europa (Egeda, 2024). Esta labor se realiza a través de Red.es, que es una Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. A través de la Secretaría de Estado de Digitalización Artificial de España, se fomenta y desarrolla la Agenda Digital.

Esta agenda tiene como objetivo implementar la Carta de los Derechos Digitales en Entornos Específicos, que abarca temas como el acceso a los datos de interés público, la protección de la salud en el entorno digital, la relación con las administraciones públicas, la libertad de creación y el acceso a la cultura en el entorno digital, así como el desarrollo tecnológico sostenible. El plan se extiende hasta 2026 y busca evitar, en el ámbito de la libertad de creación y el acceso a la cultura en el entorno digital, el uso de obras en línea sin compensación ni reconocimiento de su pertenencia a los titulares de derechos (Audiovisual 451, 2024).

De la revisión de cada una de las referidas propuestas y convenios marcos, es claro que la implementación de marcas de certificación puede funcionar como una herramienta indispensable para asegurar la fiabilidad en la IA y el derecho de los ciudadanos a la transparencia de los modelos de IA que usan sus creaciones para su entrenamiento.

Un ejemplo en el área audiovisual es ISAN (International Standard Audiovisual Number), desarrollado por los principales actores de la industria audiovisual y diseñado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) en el año 2000 para cumplir con los

requisitos del cambio digital definido por los propietarios de contenidos, las emisoras, las empresas de medios de comunicación y las organizaciones de normalización para la identificación única de las obras audiovisuales (ISAN, s.f.).

Es un sistema de numeración voluntario y un esquema de metadatos para la identificación única y persistente de cualquier sistema audiovisual, obras y versiones de estas, incluyendo películas, cortos, documentales, programas de televisión, eventos deportivos, publicidad, entre otros. A través de la versión ISAN, es posible identificar todas las versiones relacionadas de una obra, como variantes (expresiones, manifestaciones), idiomas, ediciones, clips, realizaciones de medios y codificaciones digitales.

La versión ISAN también permite identificar contenido y elementos estrechamente relacionados, incluido material promocional, bandas sonoras y pistas de subtítulos, entre otros.

## 5. Conclusiones

La aplicación de marcas de certificación se presenta como una solución integral que no solo distingue a los productos y servicios autorizados, sino que también promueve la innovación ética y el respeto por los derechos fundamentales. Esta estrategia permite generar confianza en los consumidores y fomenta un entorno más responsable para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Las marcas de certificación, como instituciones del derecho privado, representan una respuesta a la necesidad de controles efectivos a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA. La certificación, a través de una marca que distingue productos y servicios autorizados, puede contribuir a mitigar riesgos éticos y legales, asegurando que los sistemas cumplan con los estándares de calidad y transparencia necesarios para su adecuada utilización en el mercado.

En conjunto, la propuesta presentada ofrece una respuesta efectiva y bien fundamentada a los desafíos contemporáneos que enfrenta la inteligencia artificial en la Unión Europea. Las marcas de certificación emergen como una herramienta adecuada para garantizar la ética y la calidad en el desarrollo y uso de tecnologías de inteligencia artificial, asegurando así la protección de los derechos de los consumidores y creadores.

La relación entre los derechos de autor y la inteligencia artificial es fundamental para asegurar la protección de la creatividad humana en un contexto cada vez más automatizado. La implementación de estándares éticos y la observancia del derecho de autor no solo protegen los derechos de los creadores, sino que también fomentan un ambiente de innovación responsable. La certificación de obras y el establecimiento de marcos legales adecuados son esenciales para garantizar que el uso de la IA no comprometa la integridad de las obras creativas, asegurando así que tanto los creadores como los consumidores se beneficien de un ecosistema que respeta y valora la propiedad intelectual.

En este contexto, la aprobación del Reglamento (UE) 2024/1689 sobre la Inteligencia Artificial, que introduce nuevas normativas clave, ha añadido una capa adicional de complejidad a nuestra propuesta inicial. Este desarrollo legislativo ha sido fundamental en la actualización de nuestra estrategia de certificación, adaptando la propuesta a los avances más recientes en la regulación de la IA. En consecuencia, el artículo destaca cómo las marcas de certificación, como herramienta adecuada y complementaria de acuerdo con el reglamento, pueden contribuir eficazmente a garantizar la calidad, la ética y la seguridad de los sistemas y/o modelos de IA mientras se alinean con los estándares éticos y técnicos establecidos en el nuevo marco normativo de la Unión Europea.

## Bibliografía

- Adari, S. K. y Alla, S. (2024). Introduction to Deep Learning. En *Beginning Anomaly Detection Using Python-Based Deep Learning* (pp. 183-260). Apress. [https://doi.org/10.1007/979-8-8688-0008-5\\_5](https://doi.org/10.1007/979-8-8688-0008-5_5).
- Adigital. (16 de noviembre de 2023). *La OCDE incluye el Certificado de Transparencia Algorítmica de Adigital en su Catálogo de Herramientas y Métricas para la IA Confiable*. <https://www.adigital.org/actualidad/la-ocde-incluye-el-certificado-de-transparencia-algoritmica-de-adigital-en-su-catalogo-de-herramientas-y-metricas-para-la-ia-confiable/>.
- Adigital. (23 de enero de 2024). *Adigital arranca su Certificación de Transparencia Algorítmica con las tres primeras empresas acreditadas*. <https://www.adigital>.

- org/actualidad/adigital-arranca-su-certificacion-de-transparencia-algoritmica-con-las-tres-primeras-empresas-acreditadas/.
- Adigital. (24 de octubre de 2024). *Destinia obtiene el certificado de transparencia algorítmica de Adigital para su IA «Desta»*. <https://www.adigital.org/actualidad/destinia-obtiene-el-certificado-de-transparencia-algoritmica-de-adigital-para-su-ia-desta/>.
- AEI Ciberseguridad. (s.f.) *AEI - Sello de Ciberseguridad para Organizaciones*. [https://www.aeciberseguridad.es/index.php/Sello\\_AEI](https://www.aeciberseguridad.es/index.php/Sello_AEI).
- Audiovisual 451. (17 de septiembre de 2024). *EGEDA y ADEPI participan en la Carta de los Derechos Digitales en Entornos Específicos*. <https://www.audiovisual451.com/egeda-y-adepi-participan-en-la-carta-de-los-derechos-digitales-en-entornos-especificos/>.
- Azuaje Pirela, M. (2023). Propiedad intelectual como herramienta para promover la transparencia y prevenir la discriminación algorítmica. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, 12, e70131. <https://dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2023.70131>.
- Brachmann, S. (11 de abril de 2024). *Schiff Introduces Bill to Mandate Disclosure of Copyrighted Content Used to Train GAI Models*. IPWatchdog, <https://ipwatchdog.com/2024/04/11/schiff-introduces-bill-mandate-disclosure-copyrighted-content-used-train-gai-models/id=175249/>.
- Belson, J. (2002). *Special report certification marks*. Sweet & Maxwell.
- Comisión Económica para Europa. (27 de septiembre de 2011). *Framework Convention Concept - UNECE*. [https://unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2011/informal.notice.5.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2011/informal.notice.5.pdf?utm_source=chatgpt.com).
- Comisión Europea. (2024a). *Código de buenas prácticas de la IA de finalidad general*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/ai-code-practice>.
- Comisión Europea (2024b). *El Reglamento de Inteligencia Artificial entra en vigor*. [https://commission.europa.eu/news/ai-act-enters-force-2024-08-01\\_es](https://commission.europa.eu/news/ai-act-enters-force-2024-08-01_es).
- Comisión Europea. (2024c). *Publicación del primer borrador del Código de buenas prácticas de IA de finalidad general, redactado por expertos independientes*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/library/first-draft-general-purpose-ai-code-practice-published-written-independent-experts>.
- Consejo de Europa. (17 de mayo de 2024). *El Consejo de Europa adopta el primer tratado internacional sobre inteligencia artificial*. [https://www.coe.int/es/web/portal/-/council-of-europe-adopts-first-international-treaty-on-artificial-intelligence?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.coe.int/es/web/portal/-/council-of-europe-adopts-first-international-treaty-on-artificial-intelligence?utm_source=chatgpt.com).
- Cotec. (2024). *Uso responsable de la Inteligencia Artificial Generativa*. <https://cotec.es/proyectos-cpt/uso-responsable-de-la-inteligencia-artificial-generativa/>.
- Council of Europe. (17 de mayo de 2024). *Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law*. <https://search.coe.int/cm?i=0900001680afb11f>.
- Council of Europe and Artificial Intelligence. (s.f.). *Artificial intelligence and human rights*. <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/home>.

- Databricks (2024). *The Big Book of Gen AI*. <https://www.databricks.com/resources/ebook/big-book-generative-ai>.
- Egeda. (Septiembre de 2024). *Egeda reivindica la libertad de creación, el acceso a la cultura y la defensa de la propiedad intelectual en el entorno digital en un acto por la implementación de la carta de derechos digitales en entornos específicos*. [https://www.egeda.com/ecom\\_noticia.aspx?ID=2207](https://www.egeda.com/ecom_noticia.aspx?ID=2207).
- Ertel, W. (2017). *Introduction to Artificial Intelligence* (2ª ed.). Springer.
- EU Artificial Intelligence Act. (3 de julio de 2024). *Introducción a los Códigos de buenas prácticas de la Ley de IZ*. <https://artificialintelligenceact.eu/es/introduction-to-codes-of-practice/>.
- Galán, C. (2019). *La certificación como mecanismo de control de la inteligencia artificial en Europa*. *Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)*, (14), 46/2019, 622-637. <https://www.ieee.es/Galerias/fichero/BoletinesIEEE3/2019/boletinieee14.pdf>.
- Galdon Clavell, G. (2 de diciembre de 2019). Auditar la sociedad algorítmica. *El Siglo. Suplemento Especial/Tribuna*. [https://elsiglodEuropa.es/la-revolucion-de-los-algoritmos-hablan-los-expertos/?utm\\_source=chatgpt.com](https://elsiglodEuropa.es/la-revolucion-de-los-algoritmos-hablan-los-expertos/?utm_source=chatgpt.com).
- González, F. (2024). *Nace el primer tratado internacional sobre IA: la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido ya lo han firmado*. 5 de septiembre de 2024. WIRED. [https://es.wired.com/articulos/nace-el-primer-tratado-internacional-sobre-ia?utm\\_source=chatgpt.com](https://es.wired.com/articulos/nace-el-primer-tratado-internacional-sobre-ia?utm_source=chatgpt.com).
- GovTrack.us. (2024). *H.R. 7913: Generative AI Copyright Disclosure Act of 2024*. <https://www.govtrack.us/congress/bills/118/hr7913>.
- Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial. (2019). *Directrices Éticas para una IA Fiable*. Comisión Europea. <https://protecciondata.es/wp-content/uploads/2022/02/Directrices-eticas-para-una-Inteligencia-Artificial-fiable.pdf>.
- ISAN. (s.f.). *The Unique ISO Identifier for Audiovisual Content*. <https://www.isan.org>.
- Lema Devesa, C. (2018). La Marca de Certificación de la Unión Europea. *ADI*, 38(2017-2018), 207-221.
- Morgenstern, L. y McIlraith, S.A. (2011). John McCarthy's legacy. *Artificial Intelligence*, 175(1), 1-24. <https://doi.org/10.1016/j.artint.2010.11.003>.
- Naciones Unidas. (21 de marzo de 2024). *La Asamblea General adopta una resolución histórica sobre la IA*. <https://news.un.org/es/story/2024/03/1528511>.
- Normalización Española. (3 de mayo de 2018). *Estándares para la Inteligencia Artificial*. UNE. La Revista de la Normalización Española. <https://revista.une.org/3/estandares-para-la-inteligencia-artificial.html>.
- Normalización Española. (s.f.). *Comité: UNE. CTN71/SC 42 Inteligencia Artificial y big data*. UNE. La Revista de la Normalización Española. <https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite?-c=CTN+71%2FSC+42>.
- Pérez, E. (17 de octubre de 2022). *España ha creado un sello para las empresas que sean transparentes con sus algoritmos: una medida pionera*. Xataka. <https://www>.

- xataka.com/privacidad/espana-ha-creado-sello-para-empresas-que-sean-transparentes-sus-algoritmos-medida-pionera.
- Pettiti, P. (1994). Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi. *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale e delle Obbligazioni*, XCII(9-10).
- Ramos, L., Márquez, R. y Rivas-Echeverría, F. (2023). AI's next frontier: The rise of ChatGPT and its implications on society, industry, and scientific research. *Revista Ciencia e Ingeniería*, 44(2), 131-148.
- Ross, T. (2016). *Fuzzy Logic with Engineering Applications* (4ª ed.). Wiley.
- Unesco. (2022). *Recomendaciones sobre ética de la inteligencia artificial*. <https://www.unesco.org/es/articles/recomendacion-sobre-la-etica-de-la-inteligencia-artificial>.
- Uzcátegui, A. (2009). *Las Marcas de Certificación*. Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Caracas, Venezuela).

### Legislación citada

- Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida). <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/2015-12-23>.
- Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE. Unión Europea. <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>.
- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017. Sobre la marca de la Unión Europea. <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj>.
- Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013 (“Reglamento sobre la Ciberseguridad”). Unión Europea. <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj>.
- Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo. de 13 de junio de 2024 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) n.º 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial). Unión Europea. <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018. Por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea. [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2018/626/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/626/oj).



# Las especialidades tradicionales garantizadas aplicables a los productos de la gastronomía peruana

\* \* \* \*

**Lourdes Milagros Suárez Mallqui**

Universidad de Lima

lsuarez@ulima.edu.pe

<https://orcid.org/0009-0008-0901-2530>

**Milushka Rojas Ulloa**

Universidad de Lima

mrojasu@ulima.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0002-8983-5025>

**Recibido:** 16 de octubre de 2024

**Aceptado:** 11 de diciembre de 2024

## **Resumen**

El Perú cuenta con regulación específica sobre las especialidades tradicionales garantizadas, consideradas como un nuevo elemento de propiedad industrial, cuya titularidad corresponde al Estado peruano, quien brinda el reconocimiento de su existencia a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, es poco conocida su función, por lo que se pretende determinar de qué manera las especialidades tradicionales garantizadas podrían ayudar a promover y dar valor agregado a los productos de la gastronomía peruana. Para alcanzar el objetivo planteado, se ha acudido a literatura especializada, derecho comparado, entrevistas a especialistas nacionales y extranjeros, datos estadísticos y observación *in situ* del procedimiento utilizado por el único producto tradicional, ya reconocido.

Frente a ello, las especialidades tradicionales garantizadas podrían promover el reconocimiento y distinción de los productos de la gastronomía peruana por parte del consumidor nacional e internacional, quien podrá reconocer las recetas,

ingredientes y/o métodos de preparación tradicionalmente peruanos utilizados en la elaboración de dichos productos y así podrá de sus similares, lo que le dará un valor agregado a estos productos, valor que el consumidor estará dispuesto a pagar, lo que promoverá el turismo gastronómico y el crecimiento económico del Perú.

**Palabras clave:** especialidades tradicionales garantizadas, turismo, gastronomía, propiedad industrial, producto alimenticio, preparación tradicional, consumidor, Perú.

## Guaranteed Traditional Specialties Applicable to Peruvian Gastronomy Products

### Abstract

Peru has specific regulations on Traditional Guaranteed Specialties, considered a new element of industrial property, whose ownership corresponds to the Peruvian State, which provides recognition of its existence through the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property. However, their function is little known, so the aim is to determine how Guaranteed Traditional Specialties could help promote and give added value to the products of Peruvian gastronomy. To achieve the stated objective, specialized literature, comparative law, interviews with national and foreign specialists, statistical data, and in situ observation of the procedure used by the only traditional product, already recognized, have been used.

Faced with this, the Traditional Guaranteed Specialties could promote the recognition and distinction of Peruvian gastronomy products, by the national and international consumer, who will be able to recognize the traditionally Peruvian recipes, ingredients and/or preparation methods used in the preparation of said products, and thus you will be able to differentiate them from their similar ones, which will give added value to these products, a value that the consumer will be willing to pay, which will promote gastronomic tourism and the economic growth of Peru.

**Key words:** guaranteed traditional specialties, tourism, gastronomy, industrial property, food product, traditional preparation, consumer, Peru.

## Especialidades tradicionais garantidas aplicáveis aos produtos da gastronomia peruana

### Resumo

O Peru possui regulamentação específica sobre Especialidades Tradicionais Garantidas, consideradas como um novo elemento da propriedade industrial, cuja

titularidade corresponde ao Estado Peruano, que proporciona o reconhecimento de sua existência através do Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e Proteção da Propriedade Intelectual. No entanto, a sua função é pouco conhecida, pelo que se pretende determinar como as Especialidades Tradicionais Garantidas poderiam ajudar a promover e agregar valor aos produtos da gastronomia peruana. Para atingir o objetivo declarado utilizou-se literatura especializada, direito comparado, entrevistas com especialistas nacionais e estrangeiros, dados estatísticos e observação in loco do procedimento utilizado pelo único produto tradicional, já reconhecido.

Diante disso, as Especialidades Tradicionais Garantidas poderão promover o reconhecimento e distinção dos produtos da gastronomia peruana, por parte do consumidor nacional e internacional, que poderá reconhecer as receitas, ingredientes e/ou métodos de preparo tradicionalmente peruanos utilizados no preparo de ditos produtos, e assim poderão diferenciá-los de seus similares, o que dará valor agregado a estes produtos, um valor que o consumidor estará disposto a pagar, o que promoverá o turismo gastronômico e o crescimento econômico do Peru.

**Palavras-chave:** especialidades tradicionais garantidas, turismo, gastronomia, propriedade industrial, produto alimentar, preparação tradicional, consumidor, Peru.

## 1. Introducción<sup>1</sup>

Las especialidades tradicionales garantizadas (en adelante, ETG) son una figura que se originó en la Unión Europea (UE), en donde carece de reconocimiento como un elemento de propiedad industrial y más bien es reconocida como parte de las normas de rotulado o etiquetado para productos alimenticios. La UE cuenta con normativa especializada y mecanismos de control para autorizar el uso de una ETG en el mercado a través de un signo que los identifica, lo que ha dado buenos resultados para el posicionamiento de los productos alimenticios, siendo el mecanismo de control *ex ante* y *ex post*.

En Perú se cuenta con regulación específica que reconoce y reglamenta las ETG como un nuevo elemento de la propiedad industrial,

---

1 Este artículo se desarrolló como parte del proyecto de investigación “Las Especialidades Tradicionales Garantizadas aplicables a los productos de la gastronomía peruana”, Instituto de Investigación Científica (IDIC) de la Universidad de Lima. Asimismo, el proyecto que enmarca este artículo fue revisado y aprobado con el dictamen N° 001-CIEI-FA-ILIMA-2024 por el Comité de Integridad y Ética en Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima.

mediante el cual el titular del derecho es el Estado peruano, quien brinda el reconocimiento de la existencia de una ETG a través un procedimiento de registro ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), pero únicamente se cuenta con un mecanismo de control *ex post*, siendo importante incorporar el control previo como se viene aplicando en la UE y en Ecuador.

Actualmente, las ETG cuentan con dos formas de protección: a través del etiquetado y de la propiedad industrial. El etiquetado permite un acceso a la protección más sencilla, rápida y a menor costo, pero desde el punto de vista jurídico, constituye un sistema de protección débil con relación a la imitación, lo que puede repercutir seriamente en la reputación y valor comercial de los productos etiquetados con una ETG (Martínez, 2022). Con respecto a la protección mediante la propiedad industrial, el proceso para obtenerla es más complejo, burocrático y a mayor costo, pero, desde el punto de vista jurídico, este sistema otorga la exclusividad de su titularidad, la protección legal es reforzada y permite ejercer la observancia por parte de la autoridad competente y sanciones más drásticas ante cualquier imitación.<sup>2</sup>

Debido a la falta de difusión de la ETG, a la fecha, en el Perú, contamos con el único registro de ETG: el “Pan de anís de Concepción”, que es un signo que identifica en el mercado la preparación tradicional de un producto alimenticio con características especiales, debido a su forma de preparación o a los ingredientes tradicionales con los cuales es elaborado.

Para la investigación, se acudió a literatura especializada sobre propiedad industrial, signos de calidad con relación a productos alimentarios y sistemas de protección; al método comparativo, tomando en cuenta la regulación y experiencia en la Unión Europea y latinoamericana (Perú y Ecuador); se llevaron a cabo entrevistas a funcionarios del sector público, a docentes universitarios, a representantes del gremio gastronómico nacional y a los miembros de

---

2 Información obtenida de la Cumbre ASIPI Lima 2019: <https://www.youtube.com/watch?v=WTAXDOfuKfQ&t=384s>.

la asociación red de productores de pan artesanal de Concepción,<sup>3</sup> que obtuvieron el registro de la primera ETG a nivel nacional como elemento de propiedad industrial.

Asimismo, se consultaron datos estadísticos sobre el turismo gastronómico en Perú y se realizó una observación en Concepción-Junín del procedimiento utilizado por el Pan de anís de Concepción, ya reconocido como ETG por el Indecopi. Todo esto ha permitido comprender y determinar el valor agregado que las ETG pueden darles a los productos de la gastronomía peruana y, además, aportar desde la teoría jurídica al emprendimiento local.

## 2. Especialidades tradicionales garantizadas

### 2.1 Qué son y para qué sirven las ETG

La cocina tradicional ha sido objeto de protección en algunos países por un régimen específico, diverso de la propiedad intelectual (Bugallo, 2020), es así que las ETG aparecen como signos de calidad y se establecen en la UE para proteger los métodos de producción y las recetas tradicionales, ayudando, en primer lugar, a los creadores de productos tradicionales a comercializarlos y a informarles a los consumidores de los atributos de sus recetas y productos tradicionales que les confieren valor añadido; en segundo lugar, a generar valor añadido mediante su contribución a una competencia leal, una remuneración justa para los productores y el logro de los objetivos de la política de desarrollo rural (Reglamento (UE) 2024/1143, 2024).<sup>4</sup>

A diferencia de la legislación de la UE, para la legislación peruana, las ETG son un elemento de la propiedad industrial, la cual for-

---

3 Provincia del departamento de Junín en el centro del Perú. Obtenido de: <https://municipiconcepcion.gob.pe/>.

4 Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2019/787 y (UE) 2019/1753, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1151/2012.

ma parte de la propiedad intelectual,<sup>5</sup> pero protege principalmente las creaciones que están relacionadas con la industria y el comercio.

La propiedad industrial es aquella vinculada con la protección intelectual de diversos productos comerciales o industriales (Bini-melis, 2016) y una herramienta de competitividad en el mercado; condensa una propuesta de valor y permite la diferenciación de los competidores; pero también sirve para que el consumidor tome una decisión de consumo, lo que implica premiar a quien lo hace bien (mejor oferta o propuesta de valor) y castigar a quien lo hace mal (peor oferta o propuesta de valor), generándose así la competencia en el mercado, los incentivos a los competidores y la satisfacción de las necesidades de los consumidores.

En 2018, en Perú, se hicieron mejoras a la normativa de propiedad industrial mediante el Decreto Legislativo 1397, el cual reconoció y dio contenido a dos elementos de la propiedad industrial, como los son las especialidades tradicionales garantizadas y las indicaciones geográficas (en adelante, IG). Es así que las ETG pasaron a formar parte de la propiedad industrial para la legislación peruana<sup>6</sup> y son considerados signos de calidad que garantizan que determinadas preparaciones gastronómicas tienen ingredientes y/o métodos de preparación (producción o transformación) tradicionalmente peruanos (Decreto Legislativo 1397, 2021).<sup>7</sup>

Las ETG no están relacionadas con un origen geográfico en parti-

---

5 La propiedad intelectual está conformada por la propiedad industrial (invenciones, nuevas tecnologías y signos distintivos), los derechos de autor y otras formas de protección *sui generis* (como los conocimientos colectivos y variedades vegetales, entre otros). Es importante precisar que esta clasificación obedece a la normativa comunitaria, pues Perú es parte del bloque de países andinos, los cuales cuentan con un Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Decisión Andina N° 486) y un Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos (Decisión Andina N° 351).

6 Para ese entonces, Ecuador daba el mismo reconocimiento, sin embargo, a la fecha, dicha figura aún no gozaba del mismo reconocimiento en el resto de los países de la comunidad andina, como tampoco en la UE, donde sólo se le da protección bajo normas de etiquetado de productos alimenticio.

7 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Diario Oficial El Peruano, 11 de febrero de 2021.

cular, sino con una receta o plato tradicional, que ha sido elaborado a partir de materias primas o ingredientes tradicionales o una composición, elaboración, producción o transformación tradicional. En ese sentido, si se llegara a declarar como ETG la receta tradicional del “pisco sour peruano”, y si estando fuera de Perú logramos conseguir los ingredientes tradicionales para poder elaborar dicha preparación (limones y pisco peruano) siguiendo la receta tradicional, podríamos indicar que esa bebida es una ETG peruana, entonces lo relevante es el cumplimiento de la receta, incluyendo los ingredientes tradicionales.

## 2.2 Como se usan las ETG en el mercado

Las ETG son signos de calidad, por ello, necesitan contar con una representación gráfica que acompañe a los productos que poseen esta calidad diferenciada y sean fácilmente reconocidos en el mercado por los consumidores.

En el caso de la Unión Europea, se ha establecido un símbolo para darles publicidad a las ETG, el cual debe figurar en el etiquetado y donde figura la mención de “especialidad tradicional garantizada” o la correspondiente abreviatura ETG (Reglamento (UE) 2024/1143, 2024). El símbolo es el que se observa a continuación:



**Figura 1.** Símbolo de la Unión Europea para las especialidades tradicionales garantizadas.<sup>8</sup>

En Perú y en Ecuador también se cuenta con un signo destinado para su identificación, siendo un sistema bastante similar al de la

---

8 [https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/geographical-indications-and-quality-schemes-explained\\_es](https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/geographical-indications-and-quality-schemes-explained_es).

Unión Europea, es decir, el signo estará presente en el etiquetado del producto, consignándose la indicación “especialidad tradicional garantizada” o la abreviatura ETG.

Al tratarse de productos alimenticios que pueden ser ofrecidos en restaurantes o establecimientos dirigidos al expendio de comidas y/o bebidas, podrá consignarse en las cartas o en los menús de dichos establecimientos las indicaciones y/o signo correspondientes. En la práctica se utiliza tanto el signo en el etiquetado de los productos, como exhibidos en los establecimientos abiertos al público.

### **2.3 Semejanza y diferencia con las denominaciones de origen e indicaciones geográficas**

Las ETG no son los únicos elementos de la propiedad industrial que están destinados a diferenciar la calidad u otras características particulares de los productos alimenticios. En la legislación también encontramos a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

Las semejanzas de estas figuras con las ETG es que están destinadas a distinguir productos alimenticios (comidas y/o bebidas) que presentan características o cualidades especiales que los diferencian de otras categorías alimenticias pertenecientes a la misma clase, lo que hace que dichos productos tengan una valoración distinta en el mercado y sean preferidos por los consumidores.

Dentro de las diferencias, tenemos que las DO y las IG no solo se aplican a productos agrícolas —incluidos los productos alimenticios (comidas y bebidas)—, sino también a otro tipo de productos, como por ejemplo la Cerámica de Chulucanas, que es una DO reconocida en Perú, dado que es el resultado de la combinación de la arcilla de Chulucanas, técnicas tradicionales de los Tallanes, cultura preinca, el clima y hojas de mango (Indecopi, 2023). Por su parte, en el caso de la UE, el 9 de octubre de 2023 se aprobó el Reglamento relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales (Reglamento (UE) 2023/2411, 2023).

Otra diferencia importante, es el vínculo al espacio o zona geográfica que está presente en las DO y en las IG (en mayor o menor medida), a diferencia de las ETG, en donde el vínculo geográfico no

existe, pues estas protegen las preparaciones alimenticias tradicionales que se distinguen de otras de su misma categoría debido a que han sido elaboradas siguiendo la receta o método tradicional, con los ingredientes tradicionales,<sup>9</sup> o que son el resultado de la composición, elaboración, producción o transformación tradicional, por lo que no es importante el espacio físico donde dicho producto es elaborado.

#### 2.4 Complementariedad con otros signos distintivos

El sistema de propiedad industrial presenta diversos signos distintivos que protegen de manera complementaria los productos agrícolos: las marcas permiten identificar un producto en el mercado a fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares de la competencia (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2019); las variedades vegetales protegen la innovación en el ámbito agrícola en la obtención de las nuevas variedades vegetales (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 2011); las indicaciones geográficas y denominaciones de origen identifican productos cuya calidad, reputación o características son atribuibles (en menor o mayor medida) a un origen geográfico determinado y a los factores humanos (Ministerio de Economía de la República Argentina, s.f.); y las especialidades tradicionales garantizadas protegen una receta o plato tradicional que ha sido elaborado a partir de materias primas o

---

9 Es innegable la inclusión de alguna innovación, tecnología y/o desarrollo con el paso del tiempo en la preparación tradicional, por ejemplo, en el caso del Pan de Anís de Concepción, que se elabora hace más de 400 años, momento en el que no existían batidoras eléctricas y todo la preparación de la masa se hacía a mano por los panaderos, con el paso del tiempo y el desarrollo existente se incorporó el uso de batidoras eléctricas en la preparación, sin embargo, ello no fue obstáculo para reconocer a dicha preparación como una ETG, porque la norma no exige que la preparación sea la misma desde hace 400 años. El concepto de “preparación tradicional” está definido en el numeral 12 del artículo 2 del Decreto Supremo 170-2021-PCM, que señala: “El uso que demuestre una elaboración en el mercado durante un periodo de tiempo que permita su transmisión entre distintas generaciones; este periodo es de al menos veinte (20) años”, por lo que, en el caso puntual, dado que el uso de la batidora eléctrica se implementó hace más de 20 años, se logró cumplir con dicho requisito.

ingredientes tradicionales o una composición, elaboración, producción o transformación tradicional más allá del vínculo geográfico (Gómez Apac y Rodríguez Noblejas, 2020).

Los productos que se encuentren protegidos por una ETG pueden complementarse con productos que sean variedades vegetales protegidas, indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Por ejemplo, si pensamos en un producto de panadería que sea una ETG, este podría elaborarse a partir de una variedad vegetal específica de trigo, o un trigo que sea una IG o DO, que mejore su calidad, pero que no altere la receta o preparación tradicional; en adición, dicho producto necesitará de una marca para diferenciarse en el mercado.

Estos sistemas constituyen herramientas de competitividad muy potentes en el mercado para sus beneficiarios, contribuyen con la atracción de turismo (García Muñoz y Jiménez), tienen impacto en toda la cadena de valor entorno a la gastronomía y turismo (García, 2020) y garantizan la calidad, la autenticidad y la sostenibilidad de los productos para los consumidores.

### **3. Productos de la gastronomía peruana**

#### **3.1 El auge de la gastronomía en el Perú**

Desde los años 2012 a 2019 y de 2021 a 2024, los World Travel Awards reconocieron al Perú como el principal destino culinario en Sudamérica y en el mundo, siendo en el presente año reconocido como mejor destino culinario en Sudamérica<sup>10</sup> y convirtiéndolo en un lugar de llegada necesaria para los apasionados de la buena comida. Asimismo, The world's 50 Best Restaurants del año 2023 reconoció a cuatro restaurantes peruanos dentro de los cincuenta mejores del mundo; el primer lugar fue para el restaurante Central,<sup>11</sup> en el sexto lugar encontramos al restaurante Maido, a Kjolle

---

10 World Travel Award. Disponible en: <https://www.worldtravelawards.com/award-south-americas-leading-culinary-destination-2024>.

11 Cada plato refleja el origen de sus ingredientes, desde Valle Seco (camarones, calabaza loche, aguacate) hasta Agua Amazónica (pacú, sandía y hoja de coca). Disponible en: <https://www.theworlds50best.com/the-list/1-10/central.html>.

en el puesto 28 y a Mayta en el puesto 47;<sup>12</sup> y para el presente año 2024, reconoció en el quinto puesto a Maido.<sup>13</sup> A su vez, la revista Forbes<sup>14</sup> publicó que el restaurante Mil se convirtió en la mejor experiencia gastronómica del mundo 2023<sup>15</sup> y, a través del documental *Perú Sabe. La Cocina, arma social*,<sup>16</sup> Ferran Adrià y Gastón Acurio recorren varias regiones del Perú, entrevistándose con cocineros y reuniéndose con miles de jóvenes para entender el fenómeno gastronómico peruano, siendo la escuela de Pachacútec —como el barrio más pobre de Lima— el ejemplo de la cocina como instrumento social de los nuevos emprendedores. Además, la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoció a la gastronomía peruana como Patrimonio Cultural de las Américas para el Mundo en el año 2011, siendo el primer país en recibir dicha distinción a efectos de difundir el aporte cultural de América al mundo.<sup>17</sup> Asimismo, Perú se encuentra en el top 10 de destinos gastronómicos del mundo 2024, según la revista *National Geographic*.<sup>18</sup>

Por ello, Perú es conocido principalmente por su gastronomía, siendo ésta el indicador principal de reconocimiento a nivel internacional, formando parte de su identidad, lo que ha merecido un posicionamiento en el ámbito gastronómico. Se trata de un fenómeno que ha elevado a la cocina peruana a lo más alto del mundo culina-

---

12 The World's 50 Best Restaurants. Disponible en: <https://www.theworlds50best.com/list/1-50>.

13 The World's 50 Best Restaurants 2024. Disponible en: <https://www.theworlds50best.com/stories/News/the-worlds-50-best-restaurants-2024-the-list.html>.

14 *Perú es reconocido nuevamente...* (2022).

15 *Mil, el restaurante de Virgilio Martínez...* (2023).

16 Documental *Perú Sabe. La Cocina, arma social*. Disponible en: <https://stakeholders.com.pe/noticias-sh/documental-peru-sabe-la-cocina-arma-social-fue-presentado-en-la-onu/>.

17 Disponible en: [https://www.oas.org/es/centro\\_noticias/comunicado\\_prensa.asp?sCodigo=C-582/11](https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-582/11).

18 “Sus diferentes ecosistemas, Andes, desierto, costa y selva hacen de este país un destino gastronómico de primer orden al que se le suma la importancia de sus altitudes, permitiendo el cultivo de numerosos productos” Disponible en: [https://viajes.nationalgeographic.com/es/gastronomia/viajar-paladar-mejores-destinos-gastronomicos-mundo\\_8947](https://viajes.nationalgeographic.com/es/gastronomia/viajar-paladar-mejores-destinos-gastronomicos-mundo_8947).

rio,<sup>19</sup> combinando tradición, diversidad y creatividad para disfrutar de sus variados y exquisitos sabores en todo el mundo. “Nuestra cocina no se hubiera desarrollado a tal nivel de variedad y sofisticación si no tuviéramos como parte de nuestro patrimonio la enorme diversidad de especies vegetales y animales que poseemos en nuestro territorio” (Delgado, 2018, p. 66).

El origen del *boom* gastronómico en nuestro país “es el resultado de miles de años de influencia cultural, biodiversidad, técnicas agrícolas, creatividad, desarrollo de un exigente paladar de los pobladores y de otros factores” (Delgado, 2018, p. 64), lo que demuestra el largo proceso que tuvo que enfrentar a través de los años para llegar al sitio en el que se ubica. Este auge comenzó en la década de 1990 con destacados representantes de la gastronomía peruana, como Bernardo Roca Rey, “Cuchó” La Rosa y Mariano Valderrama, sin embargo, con el chef Gastón Acurio, a inicios del presente siglo, llegó a ser reconocida internacionalmente (Seminario, 2015). Del mismo modo, en 2008 se formó la Sociedad Peruana de Gastronomía, presentándose la exposición “Perú, Mucho Gusto”, que posteriormente se convertiría en “Mistura”, creada en la ciudad de Lima, siendo hasta el año 2017 el lugar perfecto para disfrutar de deliciosos potajes y diferentes sazones que venían de diversas regiones del Perú. Después, con la creación y la implementación de la “Marca Perú”, la cocina peruana se potenció, haciéndola una industria importantísima para el país y siendo reconocida mundialmente.

Parte del éxito gastronómico se debe a que el Perú cuenta con un territorio bendecido por la biodiversidad, con una flora y fauna variada a lo largo de nuestras tres regiones y el mar peruano, utilizando diversos insumos cultivados en cada región de nuestro país y que, mediante una adecuada preparación y fusión, permiten la creación de una variedad de platos únicos en el mundo. La otra parte del éxito pertenece a los cocineros que, manteniendo la herencia cultural, aunada a sus conocimientos, investigación, creatividad y fusión por la influencia cultural, han logrado combinar insumos nativos para crear auténticas obras de arte culinario.

---

19 *The World's 50 Best Restaurants*. Disponible en: <https://www.theworlds50best.com/list/1-50>.

Finalmente, la explosión gastronómica del Perú es un ejemplo de cómo la comida puede actuar como un poderoso puente entre culturas, un motor de progreso económico y una expresión de la creatividad humana (Rodríguez, 2020, p. 33), resaltando la importancia de salvaguardar la cultura inmaterial vinculada a las prácticas y representaciones culinarias de los peruanos, siendo más relevante consumir el producto en su lugar de producción. “En el Perú se come tan variado y tan rico que tanto nuestro paladar como nuestro olfato se han desarrollado, son más exigentes, se han acostumbrado a la diversidad” (Delgado, 2018, p. 67).

### **3.2 El efecto económico y social de la gastronomía peruana**

La gastronomía peruana ha emergido como un fenómeno de trascendencia tanto social como económica, reconocida a nivel global por su diversidad, fusión y autenticidad, generando un notable impacto en el contexto nacional. Desde una perspectiva económica, el sector gastronómico contribuye significativamente al producto interno bruto (PIB) del Perú, atrayendo turismo internacional y generando empleo en diversas ramas de la industria, desde la producción agrícola hasta su preparación con productos nativos. Además, esta influencia económica se entrelaza con un impacto social importante, puesto que la gastronomía no solo promueve el orgullo y la identidad cultural entre los peruanos, sino que también fomenta la preservación de tradiciones culinarias ancestrales y brinda oportunidades a comunidades locales para participar en la cadena de suministro alimentario. En conjunto, el fenómeno gastronómico peruano ejemplifica cómo la cultura alimentaria puede ser un motor tanto de crecimiento económico como de cohesión social en un país.

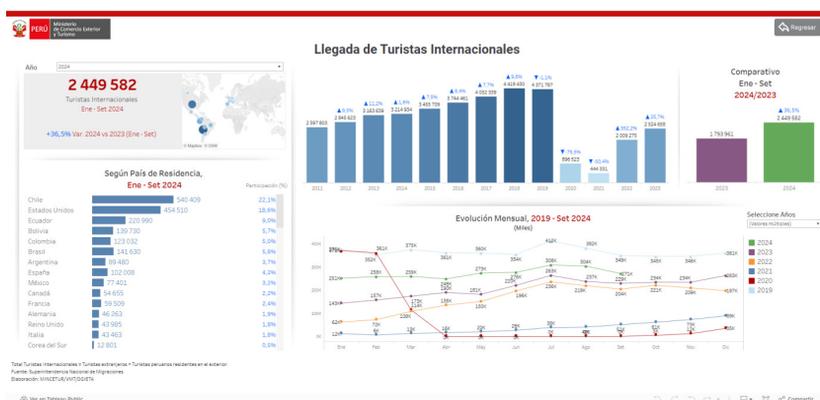


Figura 2. Cifras de turismo para el Perú. Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.<sup>20</sup>

Según la Figura 2, comparando las cifras de llegada de turistas internacionales, pasamos de 1793961 en enero-setiembre de 2023 a 2449582 en 2024, siendo un aumento considerable. Sin embargo, la cifra propuesta por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) es que se llegue a recibir 4.4 millones de turistas para el año 2024, lo que generaría un ingreso de divisas de USD\$ 5873 millones.<sup>21</sup> El turismo es el tercer sector de mayor generación del PBI, luego de la agricultura y la minería, lo que ha permitido el aumento de empleo en los sectores de restauración, turismo y producción de alimentos, así como el impulso, el estudio y la valorización de las materias primas locales fomentaron prácticas agrícolas sostenibles y la conservación de la biodiversidad del Perú.<sup>22</sup>

La gastronomía peruana ha generado un impacto social en cada región del Perú gracias a su diversidad cultural. Cada ciudad cuenta con un plato típico, oriundo de la región, elaborado con insumos propios de la zona, atrayendo considerablemente a los visitantes extranjeros. Ello se comprueba en un estudio realizado que muestra

20 Disponible en: [https://www.mincetur.gob.pe/centro\\_de\\_Informacion/mapa\\_interactivo/llegadaTuristasPais.html](https://www.mincetur.gob.pe/centro_de_Informacion/mapa_interactivo/llegadaTuristasPais.html).

21 Disponible en: <https://www.infobae.com/peru/2024/05/10/turismo-mincetur-cambia-radicalmente-las-expectativas-para-el-turismo/>.

22 Disponible en: <https://peru.ladevi.info/peru/peru-25-millones-turistas-internacionales-el-2023-n47423>.

que el 91% de los turistas consideran a la comida peruana como buena o muy buena (Moreno, 2019, p. 2). Entre los motivos para visitar el Perú, se encuentra: 1) visitar Machu Picchu (72%); 2) visitar Lima (33%); 3) probar la gastronomía (30%), siendo las principales actividades realizadas: 1) cultura (100%); y 2) gastronomía (98 %).<sup>23</sup>

Las cifras confirman que la

gastronomía en el Perú durante los últimos años se ha convertido en motor de crecimiento económico para muchos peruanos. Según estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo el turismo gastronómico antes de la pandemia movía anualmente más de US\$ 5,000 millones. (Universidad San Ignacio de Loyola, s.f., párr. 3)

Esto trae como resultado un menor índice de pobreza la pobreza y la desigualdad en nuestro país e incentiva a los peruanos a aprender el arte culinario de la comida peruana, como puede apreciarse en la creación de diversos programas de gastronomía en universidades e institutos de gran prestigio.<sup>24</sup>

El turismo gastronómico contribuye de muchas formas a la economía local de nuestro país, creando y fortaleciendo cadenas de gran valor y generando oportunidades de trabajo directo e indirecto (Jeambey, 2016). Por otro lado, preserva las tradiciones que tenemos, los valores, permitiendo que los turistas comprendan la cultura peruana y además inviertan en ella (Angulo, 2023). Moreno (2019, p. 5) señala que, para Perú, la gastronomía representa en su desarrollo económico y social un panorama de oportunidades para crecer y

23 Disponible en: [https://www.destinosinteligentes.es/wp-content/uploads/2023/12/Sostenibilidad-en-turismo\\_1\\_DIGITAL.pdf](https://www.destinosinteligentes.es/wp-content/uploads/2023/12/Sostenibilidad-en-turismo_1_DIGITAL.pdf).

24 Desde el año 2016 se han creado 66 programas sobre gastronomía y gestión culinaria, turismo, ecoturismo, gestión hotelera, gestión de restaurantes, administración en turismo y hotelería, de los cuales cinco han sido creados y autorizados en el presente año. Obtenido de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). [https://sunedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/licenciamiento\\_info\\_sunedu\\_gob\\_pe/EQMsd46dGLxNoejSJMLptXIB2jq77r5XIQJSpkWEkn2Q3w?rttime=6Y-9JoZH520g](https://sunedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/licenciamiento_info_sunedu_gob_pe/EQMsd46dGLxNoejSJMLptXIB2jq77r5XIQJSpkWEkn2Q3w?rttime=6Y-9JoZH520g).

darse a conocer, en donde pueda tener un equilibrio entre su variedad de productos agrícolas y sus preparaciones, productos materiales e inmateriales que logran penetrar los mercados internacionales, llevando así una pieza de Perú a todas partes del mundo.

### **3.3 Problemática ante la falta de protección de la gastronomía peruana**

El impulso internacional al sector gastronómico, a través de los diversos premios recibidos y la notable aparición de su gastronomía en grandes mercados internacionales, puede exponer a la comida peruana a actos de confusión sobre su legítimo origen. En ella se utilizan auténticos insumos tradicionales que obedecen a culturas ancestrales, con un procedimiento en su elaboración particular y propio que lo diferencia y lo hace único en el mundo. Por ello, las ETG establecerán el origen del procedimiento de elaboración de los alimentos oriundos nacionales, protegiendo las recetas, utensilios e insumos utilizados en su preparación para que sea respetada en cualquier lugar y de la misma forma, al igual que la partida de nacimiento registra la nacionalidad peruana.

Si bien el reconocimiento de las ETG en la legislación peruana es un hito importante a efectos de proteger sus recetas y métodos de preparación tradicional, hay aspectos que deben mejorarse. El principal es la falta de control previo o *ex ante*, toda vez que, de acuerdo con la legislación, una vez reconocido un producto como ETG, el uso del signo es libre por cualquier operador del mercado, lo cual pone en riesgo las prácticas y recetas tradicionales peruanas, así como la imagen o reputación del producto que se desea proteger.

Es indispensable la inclusión del control previo o *ex ante* en la legislación peruana, siendo necesario contar con la voluntad política a efectos de que se prevea una partida presupuestaria para su implementación, la cual permita la formación de un equipo de trabajo multidisciplinario y capacitado para llevar a cabo dicha tarea.

En una entrevista realizada a Silva (2024),<sup>25</sup> este señala que existe

---

25 Representante de la Unión de Gremios y Asociación de Restaurantes del Perú. Entrevista realizada el 27 de febrero del 2024. Disponible en: <https://>

un desconocimiento de las ETG debido a la falta de difusión. Los problemas que encuentra son: la dificultad de llegar a un consenso entre los cocineros sobre la receta o preparación que se desea proteger, lograr que el grupo se consolide y que se logre hacer promociones conjuntas, lo cual es un reto. Sin embargo, considera que las ETG pueden ayudar a promover la gastronomía peruana en el exterior, logrando que se respeten las formas de preparación tradicional y, a partir de ahí, diferenciar esa preparación tradicional de las fusiones que se han generado con posterioridad debido al intercambio cultural.

## **4. Derecho comparado**

### **4.1 Especialidades tradicionales garantizadas en la Unión Europea**

Las ETG nacieron y son utilizadas en la Unión Europea, pero no como un elemento de propiedad industrial, sino como signos que están considerados como parte de las normas de etiquetado de sus productos alimenticios. Su regulación se encuentra en el artículo 53 del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo, el cual señala, en primer lugar, que se podrán inscribir en el registro como ETG los nombres que describan un producto que sea el resultado de un método de producción, transformación o composición que corresponda a la práctica tradicional o que esté producido con materias primas o ingredientes que sean los utilizados tradicionalmente; en segundo lugar, para que se admita la inscripción en el registro como ETG, este nombre deberá haberse usado tradicionalmente (Reglamento (UE) 2024/1143, 2024).

En la UE, lo “tradicional” o “carácter tradicional”, según el numeral 3 del artículo 2 del reglamento en mención, corresponde a un uso histórico demostrado del nombre de la ETG de al menos treinta (30) años, tiempo en el que se considera que es posible la transmisión entre generaciones (Reglamento (UE) 2024/1143, 2024).

Otro aspecto importante es que una ETG puede ser utilizada por

---

[peru21.pe/lima/la-union-de-gremios-y-asociaciones-de-restaurantes-del-peru-luchan-por-la-irregularidad-de-los-municipios-restaurantes-municipalidades-multas-gremio-de-restaurantes-comida-noticia](https://peru21.pe/lima/la-union-de-gremios-y-asociaciones-de-restaurantes-del-peru-luchan-por-la-irregularidad-de-los-municipios-restaurantes-municipalidades-multas-gremio-de-restaurantes-comida-noticia).

cualquier operador en el mercado que cumpla el pliego de condiciones, conforme a lo señalado en el numeral 1. del artículo 71 del Reglamento en cuestión (Reglamento (UE) 2024/1143, 2024), por lo que debe entenderse que la reproducción y/o comercialización del producto puede darse no solo en la UE, sino en cualquier lugar.

Con respecto al ámbito de protección de las ETG en la UE, estas no están reconocidas como elementos de la propiedad industrial; están reguladas como una mención de etiquetado en los productos, por lo que su protección es menor con relación a las DO y a las IG. A continuación, analizaremos cómo funciona el sistema.

Las ETG en la UE no tienen un titular, son consideradas un bien de dominio público y cuentan con un órgano de gestión, que es el consejo regulador,<sup>26</sup> pero no pertenecen al Estado. Los solicitantes (agrupación de productores solicitante) no son sus titulares, en la práctica incluso hay varias ETG que se presentan por varias agrupaciones solicitantes. Si se llega a realizar algún acto de infracción contra una ETG, solo es perseguible por la vía administrativa y no por la vía penal (Reglamento (UE) 2024/1143, 2024).

El sistema funciona a través de un control oficial previo. En primer lugar, se verifica que un producto cumpla con el pliego de condiciones correspondientes y, en segundo lugar, se supervisa el uso que se haga de los nombres registrados. Estos controles oficiales son llevados a cabo por un organismo de certificación (organismos delegados o personas físicas) y también se realizan autocontroles por parte de los mismos productores antes de que se comercialicen los productos (Reglamento (UE) 2024/1143, 2024).

En síntesis, para que un operador pueda utilizar una ETG en el mercado, primero debe someterse a un procedimiento de certificación, en donde debe verificarse el cumplimiento del pliego de condiciones por un organismo de certificación. Además de ello, hay una verificación del uso del nombre, siendo necesario que todos los Esta-

---

26 Un consejo regulador es una entidad privada que supervisa y regula la producción, calidad y autenticidad de los productos que han sido reconocidos como ETG. También para el caso de DO e IG se establece la necesidad de contar con consejos reguladores. Su función principal es que se asegure que los productos etiquetados como ETG cumplan con el pliego de condiciones.

dos miembros de la UE designen a las autoridades competentes que velen por el uso del nombre en el mercado (tienen que realizar un plan anual de controles, los cuales son supervisados por la Comisión Europea; también los mismos productores realizan autocontroles).

La protección es a nivel de uso en el mercado y por supervisión de las autoridades competentes; no hay consejo regulador que pueda iniciar acciones legales por el mal uso del nombre. En este caso, la agrupación solicitante podría denunciar el mal uso ante las autoridades competentes, quienes, a su vez, podrían iniciar un procedimiento administrativo de infracción, lo que conllevaría la imposición de sanciones solo administrativas.

En la UE se ha utilizado la figura de la ETG en Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Croacia, Italia, Letonia, Lituania, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia; y fuera de la, UE en el Reino Unido (Comisión Europea, 2024). Algunos casos de éxito son las ETG Jamón Serrano y Pizza Napolitana, que son productos conocidos no solo por el consumidor europeo, sino también por los consumidores a nivel mundial. En la UE, hay poco interés por parte de los productores de inscribir más productos como ETG, debido principalmente a la falta de beneficios que podría brindarles al poder ser reproducible en otros espacios geográficos, a diferencia de las IGP y las DOP, que permiten dejar la riqueza en el territorio. Quizás, por ello se implementó un nuevo reglamento de ETG en la UE por su poca acogida, como lo señala el considerando 64 del reglamento vigente;<sup>27</sup> debido a que no existe un vínculo con un espacio geográfico determinado, no se ve cómo el sistema pueda ayudar al productor para vender más el

---

27 Habida cuenta del reducido número de nombres registrados, puede decirse que el régimen actual de las especialidades tradicionales garantizadas no ha logrado desarrollar todo su potencial. Es preciso, pues, que las disposiciones actuales se mejoren, se aclaren y se perfilen con el fin de que el régimen resulte más comprensible, operativo y atractivo para los posibles solicitantes. Para garantizar que se registren los nombres de productos tradicionales auténticos, deben adaptarse los criterios y condiciones para inscribir en el registro un nombre, en particular suprimiendo la condición de que las especialidades tradicionales garantizadas deban tener un carácter específico. Véase en: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1143/spa> 13/11/2024.

producto y no hay relación para promover el turismo, a diferencia de las DOP, como lo menciona Mario Pomares Caballero (2019).

## **4.2 Especialidades tradicionales garantizadas en la Comunidad Andina**

En cuanto a la regulación de las ETG en la Comunidad Andina, debemos mencionar que, si bien los cuatro países que conforman el bloque andino —Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— cuentan con un Régimen Común sobre Propiedad Industrial, solo Ecuador y Perú han regulado las ETG a través de su legislación interna.

### **4.2.1 En Ecuador**

En el caso de Ecuador, las ETG se encuentran reguladas en el libro III de la gestión de los conocimientos del Código de la Economía Social, de Los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) desde el artículo 447 al 454, y en su Reglamento de Gestión de los Conocimientos, Acuerdo SENESCYT-2020-077, desde el artículo 309 al 311. Es así que, mediante Resolución Administrativa 001-2021-SE-NADI-DNPI-ETG, de fecha 18 de febrero de 2021, se reconoce la primera ETG ecuatoriana Bizcocho de Cayambe (Calle, 2021).

En este país, las ETG son definidas por el artículo 447 de COESCCI, el cual señala, que son

... la identificación del tipo de producto agrícola o alimenticio que cuenta con características específicas debido a que ha sido producido a partir de materias primas o ingredientes tradicionales, o, cuenta con una composición, elaboración o producción o transformación tradicional o artesanal que correspondan a la identidad cultural práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento, (COESCCI, 2016, p.74)

Por su parte, el artículo 309 del Reglamento de la ETG en Ecuador señala que son aplicables a las especialidades tradicionales garantizadas las disposiciones relativas a las IG y DO contenidas en el COESCCI (Acuerdo SENESCYT-2020-077, 2020).

De un análisis de la legislación ecuatoriana, advertimos que las ETG son reconocidas como un elemento de propiedad industrial, cuyo titular es el Estado ecuatoriano, que no se ha establecido un período de tiempo para definir el concepto de “tradicional” y que la solicitud para el reconocimiento de una ETG podrá ser presentada por una agrupación de productores o fabricantes que se dediquen directamente a la composición, producción o elaboración del producto que se pretenda proteger como ETG.

Por otro lado, en la medida en que a las ETG le son aplicables las disposiciones relativas a las IG y DO, para poder usarlas en el mercado es necesario contar con una autorización emitida por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI),<sup>28</sup> la cual dependerá de que se verifique el cumplimiento del pliego de condiciones (previamente establecido). Es importante precisar que las ETG en Ecuador están sujetas a renovación cada diez (10) años, en tanto se cumpla con un proceso de inspección llevado a cabo también por el SENADI.

Con relación a la observancia, se sanciona el uso de una ETG en la medida en que no se cuente con autorización para ello o que no se cumpla con el pliego de condiciones de la misma. En este caso, el SENADI puede establecer sanciones solo administrativas.

En Ecuador, el signo para poder identificar a las ETG en el mercado es el siguiente:



**Figura 3.** Signo que identifica a las especialidades tradicionales garantizadas ecuatorianas.  
Fuente: SENADI.<sup>29</sup>

28 Es el organismo técnico de derecho público, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y autoridad nacional competente que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales. Obtenido de: <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/institucion/>.

29 <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/>.

En este país, se protege las ETG como parte de la propiedad industrial, sin embargo, por la falta de difusión, los actores del sistema no se organizan de manera adecuada para poder gozar de los beneficios que otorga la propiedad intelectual. A pesar de que cuenta con normativa, ésta es muy general, por lo que requiere de una regulación más precisa en lo que refiere al pliego de condiciones de las ETG y establecer un plazo de uso para que el producto sea considerado tradicional (Calle, 2021).

#### 4.2.2 En Perú

En Perú, además del Decreto Legislativo 1397, contamos con el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas, aprobado mediante Decreto Supremo 170-2021-PCM, el cual establece que las ETG son un nuevo elemento de la propiedad industrial, cuyo titular es el Estado Peruano, y el órgano encargado del registro y la observancia es la Dirección del Signos Distintivos del Indecopi (en adelante, Dirección).

El anexo 1 del Reglamento establece las preparaciones que son susceptibles de ser registradas como una ETG, en donde encontramos el siguiente listado: “platos preparados, cerveza, chocolate y productos derivados, productos de pastelería, panadería y repostería, bebidas a base de extractos de plantas, bebidas alcohólicas y/o cocteles, queso y productos lácteos” (Decreto Supremo 170-2021-PCM, 2021, p.8). Esta lista es enunciativa y no limitativa.<sup>30</sup>

En el artículo 7 del Reglamento encontramos los criterios para el registro de las ETG, entre los que podemos señalar que dicho nombre sea el resultado de un método de elaboración, producción, transformación o composición que correspondan a una práctica tradicional y que se sea elaborado por materias primas o ingredientes tradicionales. El concepto de “tradicional” está definido en el nume-

---

30 El listado no está redactado con la finalidad de limitar los posibles productos susceptibles de obtener protección como ETG, sino que solo enuncia o nombra, pero no limita, por lo tanto, puede haber otros productos que sean capaces de obtener dicho reconocimiento.

ral 12 del artículo 2, que señala: “El uso que demuestre una elaboración en el mercado durante un periodo de tiempo que permita su transmisión entre distintas generaciones; este periodo es de al menos veinte (20) años” (Decreto Supremo 170-2021-PCM, 2021, p. 2). Por ejemplo, en el caso del reconocimiento de la ETG Pan de Anís de Concepción, se tuvo que acreditar que la preparación tradicional se realizaba por lo menos desde hacía veinte años.

Con respecto al pliego de condiciones, se debe describir al detalle cuál es el elemento tradicional y cuál es la práctica que debemos proteger, ya que incluye descripción del producto y del método (Decreto Supremo 170-2021-PCM, 2021). En la práctica, esto no suele ser sencillo, siendo complejo encontrar consenso entre los actores del sistema y, además, documentar el sustento a efectos de acreditar la característica “tradicional” de la preparación o método de elaboración.

La legislación peruana<sup>31</sup> establece que las ETG pueden ser registradas de oficio o a petición de quienes se dediquen directamente a la elaboración, producción o transformación de las preparaciones alimenticias cuyo nombre vaya a registrarse. Por otro lado, en caso de un posible conflicto en cuanto a la delimitación de las condiciones de uso de la ETG, se establece la posibilidad de presentar una oposición dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha de publicación en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del Indecopi, el órgano competente para resolver la oposición en la Comisión de Signos Distintivos. En caso de impugnación de dicha resolución, el órgano competente en segunda instancia administrativa es el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual; luego, se puede recurrir a la vía jurisdiccional mediante el proceso contencioso administrativo.

Un ejemplo es la preparación del ceviche peruano, el cual no es igual a la del ceviche ecuatoriano, siendo la alternativa de solución proteger la “ETG de ceviche peruano” o la “ETG de ceviche ecuato-

---

31 Artículos 9, 12 y 14 del Reglamento peruano, Decreto Supremo 170-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas.

riano”, en el entendido de que cada registro presentará un pliego de condiciones distinto.

Del análisis de la legislación peruana, advertimos que el procedimiento para el reconocimiento es bastante célere: el examen de forma de la solicitud es de cinco días hábiles; si se presenta alguna observación, se otorga un plazo de quince días hábiles para subsanaciones; una vez efectuada la publicación en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del Indecopi, se otorga un plazo de diez días hábiles para la presentación de oposiciones, luego de lo cual la Dirección, teniendo en cuenta los impedimentos que se establecen, debe resolver si concede o no el registro. Éste tiene una duración indeterminada: mientras subsistan las condiciones que la motivaron, el registro puede ser modificado cuando cambie alguno de los elementos referidos en el pliego de condiciones. Una vez se haya otorgado una ETG, la Dirección debe publicarla y proporcionar el acceso al pliego de condiciones por medios electrónicos y, en caso de ETG protegidas en terceros países, el reconocimiento es por reciprocidad o, salvo que esté previsto, en algún convenio donde Perú sea parte (Decreto Supremo 170-2021-PCM, 2021).

En cuanto al uso en el mercado, no se ha establecido ningún tipo de autorización o control previo; cualquier operador en el mercado puede hacer uso de una ETG en tanto cumpla con el pliego de condiciones. En caso de infracciones por uso indebido, el artículo 18 señala que se rigen las normas previstas en caso de marcas, por lo que se pueden imponer sanciones administrativas,<sup>32</sup> penales o las acciones civiles que correspondan (Decreto Supremo 170-2021-PCM, 2021). Es decir, solo hay control *ex post* o posterior, pero, a nivel de sanciones, el sistema está bastante fortalecido.

Actualmente, se cuenta con un signo para la promoción e identificación de las ETG, el cual se encuentra registrado bajo el certificado N° 38716 (Indecopi, 2024):

---

32 Por lo general, son multas administrativas, decomiso o incautación de pro-



**Figura 4.** Signo que identifica a las Especialidades Tradicionales Garantizada peruanas.  
Fuente: Indecopi (2024).<sup>33</sup>

Si bien es cierto que el reconocimiento de las ETG en la legislación peruana es un hito importante a efectos de proteger sus recetas y métodos de preparación tradicional, hay aspectos que deben mejorarse, como la falta de control previo o *ex ante*, toda vez que sin este se ponen en riesgo las prácticas y recetas tradicionales peruanas, así como la imagen o reputación del producto que se desea proteger.

Para lograr ello, se requiere de voluntad política, así como de una partida presupuestaria para su implementación que prevea la formación de un equipo de trabajo multidisciplinario y capacitado para llevar a cabo dicha tarea.

Desde el ámbito jurídico, contamos con normativa especial, la cual regula las ETG como elemento de propiedad industrial, siendo su titular el Estado peruano, y el órgano encargado del registro es la Dirección del Signos Distintivos del Indecopi, quien, a través de un trámite administrativo sencillo,<sup>34</sup> ha otorgado el primer registro: Pan de anís de Concepción, generando un aumento de la demanda en un 30% a nivel local.<sup>35</sup>

---

ductos y cierre de establecimientos, entre otras.

33 <https://pi.indecopi.gob.pe/consultatutramitedemarcas/#/consulta-certificado>.

34 Véase en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4794639/31819-preguntas-y-respuestas-sobre-las-etg.pdf>.

35 Entrevista a Evelyn Zacarias y Elvira Calderón, representantes de la Asociación de Red de Productores de Pan Artesanal de Concepción. Véase en: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/campa%C3%B1as/31819-pan-de-anis-de-concepcion-en-junin-primera-especialidad-tradicional-garantizada>.

#### 4.2.2.1 Pan de Anís de Concepción

Mediante la Resolución 13299-2023/DSD-INDECOPI, de fecha 30 de mayo de 2023, se otorgó el primer registro de ETG, reconociendo el carácter tradicional del Pan de Anís de Concepción (Indecopi, 2023), inscrita con certificado N° 00000001, siendo hasta la fecha el primer y único reconocimiento que se ha otorgado a nivel nacional.

El pan de anís de Concepción, cuya preparación pudimos observar directamente al trasladarnos al lugar,<sup>36</sup> es elaborado con ingredientes propios de la localidad, como son el agua de manantial, la harina de trigo y la leña del eucalipto, siguiendo el procedimiento tradicional por las maestras panaderas, entre ellas, Elvira Calderón, Evelyn Zacarias y Lorena Vila,<sup>37</sup> obteniendo un producto especial y diferenciador al no utilizar conservantes, manteca y poca azúcar, lo que hace del pan de anís no sólo exquisito, sino saludable; inclusive se pretendió declararlo patrimonio cultural por el Ministerio de Cultura. Su reconocimiento ante Indecopi, según el estudio de campo realizado, ha generado mayor demanda en la región, entre un 20% a 30%, así como la identidad de la población de Concepción, los consumidores y los mismos panaderos, quienes le tienen más aprecio al producto, lo preparan con más pasión, lo que es un aporte a la identidad nacional y al aumento del turismo en Concepción.

Para promover el turismo gastronómico de la zona, es necesario la inclusión del pan de anís de Concepción en las ferias organizadas a nivel nacional, en especial por las celebraciones del día del panadero. Asimismo, la restauración y funcionamiento del horno de barro del Convento de Ocopa, lugar de creación del producto por los curas, la creación de escuelas de semilleros que continúen con la preparación original y la propuesta de exportarlo a través del envasado al vacío —que permita conservarlo y deleitarse con su sa-

36 Estudio de campo realizado en Concepción Junín el 5 de octubre 2024 en la panadería Juanita. Se observó la preparación del pan de anís de Concepción con los ingredientes y preparación tradicional.

37 Entrevista a Evelyn Zacarias, Lorena Vila y Elvira Calderón, representantes de la Asociación de Red de Productores de Pan Artesanal de Concepción. Véase en: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/campa%C3%B1as/31819-pan-de-anis-de-concepcion-en-junin-primera-especialidad-tradicional-garantizada>.

bor como recién salido del horno para su consumo internacional—harían de este pan un producto en armonía con el medioambiente, generando progreso en esta localidad e ingresos al país.

## 5. Resultados

Uno de los retos más importantes es la implementación normativa del control *ex ante*, por lo que se requiere de un equipo de trabajo multidisciplinario capacitado para llevar a cabo dicha tarea, de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, que se encargaría de evaluar las solicitudes para el reconocimiento de las ETG, y el cumplimiento de pliego de condiciones por parte de cualquier operador del mercado que desee utilizar una ETG.<sup>38</sup> A esto se suma la dificultad que los propios productores del sistema lleguen a consenso sobre las preparaciones e ingredientes tradicionales.

Por otro lado, si bien el control *ex post*, está contemplado en la legislación,<sup>39</sup> en la práctica, el Indecopi no podrá solo con dicha tarea; se necesita del trabajo conjunto con los propios productores, las autoridades locales y regionales, entidades públicas y privadas, así como de la academia, entre otros; es decir, una correcta articulación de la población en su conjunto conforme lo mencionado por Sergio Jeanpiere Chuez Salazar,<sup>40</sup> caso contrario, los efectos de la incorrecta utilización del sistema ocasionará una mala impresión, puesto que las ETG aportan una valiosa oportunidad de crecimiento y desarrollo para el Perú.

La ETG, al ser reproducibles en cualquier espacio geográfico, podría ser una gran ventaja o un motivo que desincentive el uso de la figura, como ha sucedido en la UE, en donde se ha preferido el uso de las IGP y DOP justamente por su vínculo geográfico, lo cual

---

38 Información obtenida de la Cumbre ASIPI Lima 2019: <https://www.youtube.com/watch?v=WTAXDOfuKfQ&t=384s>.

39 Artículo 18 del Decreto Supremo 170-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas.

40 Entrevista realizada al director de Signos Distintivos de Indecopi, el 01 de marzo 2024. Recuperado de: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/funcionarios/33554-sergio-chuez-salazar>.

permite que un grupo de productores puedan monopolizar el signo y dejar la riqueza en un territorio, logrando promover el turismo local. Sin embargo, se advierte que la UE continúa apostando por la figura, al haberse aprobado un nuevo Reglamento con la finalidad de potenciar el sistema, haciéndolo más comprensible, operativo y atractivo para los posibles solicitantes.

Territorio y/o país de protección		ETG registradas	
<b>Unión Europea</b>	<u>Países de UE</u>	60	64*
	Bélgica	2	
	Bulgaria	7	
	República Checa	1	
	España	2	
	Francia	3	
	Croacia	1	
	Italia	4	
	Letonia	3	
	Lituania	2	
	Hungría	2	
	Países Bajos	4	
	Austria	3	
	Polonia	11	
	Portugal	2	
	Rumania	2	
	Eslovenia	4	
	Eslovaquia	3	
Finlandia	3		
Suecia	1		
	<u>Países no UE</u>	4	
	Reino Unido	4	
<b>Latinoamérica</b>	<u>Comunidad Andina</u>	2	2
	Ecuador	1	
	Perú	1	
	<u>Otros países</u>	0	

**Tabla 1.** Cuadro comparativo sobre el uso de las ETG en la Unión Europea y Latinoamérica.  
Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida de la Comisión Europea (2024).

Con relación a la tabla anterior, se ha obtenido como resultado que las ETG son usadas en varios países de la UE, a diferencia de Latinoamérica, en donde su uso y reconocimiento es bastante incipiente, pues solo dos países de la Comunidad Andina (Ecuador y Perú) cuentan con ETG registradas.

Legislación aplicable	Forma de protección	Titular	Tradicional	Aprobación previa para el uso	Observancia	Sanciones	Denominación/ siglas/signo
UE Reglamento (UE) 2024/1143.	Mención como etiquetado de productos.	No.	30 años por lo menos.	Sí.	Control previo (organismo de certificación). Supervisión del uso (Estados miembros designan autoridades competentes, plan anual, supervisión por la Comisión Europea).	Administrativas. Civiles (sujeto a análisis, no hay disposición expresa). No penales.	ETG 
Ecuador Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Acuerdo SENESCYT-2020-077.	Propiedad industrial.	Estado.	No precisa.	Sí.	Control previo a cargo del SENADI. Sanción por uso no autorizado / incumplimiento del pliego condiciones.	Administrativas. No civiles. No penales.	ETG 
Perú Decreto Legislativo 1397. Decreto Supremo 170-2021-PCM.	Propiedad industrial.	Estado.	20 años por lo menos.	No.	No hay autorización previa o certificación control <i>ex post</i> o posterior.	Administrativas. Civiles. Penales.	ETG 

**Tabla 2.** Análisis comparativo sobre la regulación del Sistema de ETG en la Unión Europea, Ecuador y Perú. Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la Tabla 2, se ha verificado que las ETG están reguladas en la UE, Ecuador y Perú; sin embargo, estas regulaciones presentan diferencias. Entre las más relevantes, advertimos que las ETG en la UE son consideradas como mención de etiquetado de productos, mientras que en Ecuador y Perú son consideradas con elementos de la propiedad industrial. Por otro lado, en la UE existe un control previo (organismo de certificación) para el uso de las ETG, en la legislación de Ecuador hay control previo para la otorgar la autorización —a cargo del SENADI— y en el caso de Perú, no hay ningún tipo de autorización previa para el uso de las ETG. Con respecto a la observancia, en el caso de la UE hay una supervisión efectiva del uso las ETG en el mercado y se establecen solo sanciones administrativas (civiles sujeto a análisis, no hay disposición expresa); en cuanto a la legislación de Ecuador, se sanciona el uso no autorizado y el incumplimiento del pliego de condiciones y se establecen solo sanciones administrativas; en el caso de Perú, hay un control *ex post* (posterior), la autoridad competente es la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y se establecen sanciones administrativas, civiles y penales. Finalmente, en los tres casos se cuenta con un signo que identifica a las ETG en el mercado.

## 6. Conclusiones

Si bien las ETG son signos que identifican productos agrícolas y alimenticios, presentan características diferenciadoras de otros signos distintivos, como las marcas, las variedades vegetales, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, toda vez que las ETG protegen una receta o plato tradicional que ha sido elaborado a partir de materias primas o ingredientes tradicionales o una composición, elaboración, producción o transformación tradicional más allá del vínculo geográfico.

Las ETG en la UE se protegen con las normas de etiquetado de productos, a diferencia de Ecuador y Perú, en donde son consideradas como elementos de la propiedad industrial, por lo que el sistema de protección es reforzado con respecto a la observancia y sanciones a establecer en caso de posibles infracciones.

En Latinoamérica, solo dos países —Perú y Ecuador— recono-

cen y otorgan protección jurídica a las ETG, lo que evidencia la falta de conocimiento y difusión de este sistema de protección, sumado al poco impacto que ha tenido en la UE, motivo por el cual se aprobó el nuevo Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024.

En Ecuador, la falta de difusión y una deficiente normativa con respecto al pliego de condiciones y plazo de uso a efectos de considerar una preparación como tradicional ha generado que, a la fecha, cuente solo con un registro.

Las ETG aportan a la gastronomía nacional, preservando los conocimientos, saberes y el componente tradicional de una preparación, permitiendo que los comensales que deseen probar un platillo peruano lo hagan con la seguridad de que es elaborado con la receta tradicional, trayendo consigo un fortalecimiento importante de identidad nacional y contribuyendo con el desarrollo económico del sector.

Se evidencia que, para promover el turismo gastronómico de la zona, es necesaria la inclusión del pan de anís de Concepción en las ferias organizadas a nivel nacional, en especial por las celebraciones del día del panadero. Asimismo, la restauración y funcionamiento del horno de barro del Convento de Ocopa,<sup>41</sup> lugar de creación del producto por los curas franciscanos, la creación de escuelas de semilleros que continúen con la preparación original y la propuesta de exportarlo a través del envasado al vacío permitirían obtener un producto en armonía con el medioambiente, causando progreso en su localidad.

Gracias a las ETG, los productos de la gastronomía peruana podrían ser reconocidos por el consumidor nacional e internacional, quien podrá evidenciar las recetas, ingredientes y/o métodos de preparación tradicionalmente peruanos utilizados en la elaboración de dichos productos y así podrá diferenciarlos de sus similares, lo que les dará un valor agregado; valor que el consumidor estará dispuesto a pagar, lo cual promoverá el turismo gastronómico y el crecimiento económico del Perú, conforme se comprueba del aumento de la demanda del pan de anís de Concepción.

---

41 Convento de Ocopa. Véase en: [https://consultaslinea.mincetur.gob.pe/fichaInventario/index.aspx?cod\\_Ficha=717](https://consultaslinea.mincetur.gob.pe/fichaInventario/index.aspx?cod_Ficha=717).

El reto de protección de las ETG en el Perú es el control previo, no previsto, y para que este sea efectivo, será necesario el apoyo de las entidades públicas y privadas y, sobre todo, de los mismos productores y/o actores involucrados, siendo, asimismo, responsables de la concientización y vigilancia de las ETG. Su difusión a través de charlas, ferias, eventos, investigaciones, publicaciones, acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países ayudarían al posicionamiento, reconocimiento y éxito del sistema.

## Bibliografía

- Angulo, J. (1 de setiembre de 2023). Obtenido de La Gastronomía peruana: un análisis del impacto económico y cultural de nuestro país. *Infobae*. <https://www.infobae.com/peru/2023/09/01/la-gastronomia-peruana-un-analisis-del-impacto-economico-y-cultural-de-nuestro-pais/>.
- Asamblea Nacional República de Ecuador. (9 diciembre de 2016). *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*. Registro Oficial. <https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/Codigo-Organico-de-la-Economia-Social-de-los-Conocimientos-Creatividad-e-Innovacion.pdf>.
- Binimelis, H. (2016). Brazil and Chile: Several strategies of commercial integration; Different industrial property laws and policies. *Vniversitas*, 64(131), 195-230. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj131.bcde>.
- Bugallo, B. (2020). Creaciones Gastronómicas y su protección legal, con especial referencia a la propiedad intelectual. *Revista de Derecho*, 19(38), 13-53. <https://doi.org/10.47274/DERUM/38.2>.
- Bugallo, B. (2023). From the cluster to the glass: Intellectual Property in the world of wine. *Revista de Derecho*, 22(44), 83-137. <https://doi.org/10.47274/DERUM/44.5>.
- Calle, F. (2021). *Reconocimiento y protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas en el mercado jurídico ecuatoriano* (tesis de licenciatura). Repositorio Institucional, Universidad Metropolitana. <https://repositorio.umet.edu.ec/bitstream/67000/512/1/CALLE%20RAZA%20FANNY%20JANETH.%20DERECHO.pdf>.
- Comisión de la Comunidad Andina. (14 de setiembre de 2000). *Decisión N.º 486-CAN*. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/1683529-486-can>.
- Comisión Europea. (21 de junio de 2024). *Registro de las Especialidades Tradi-*

- cionales Garantizadas*. <https://ec.europa.eu/agriculture/embrosia/geographical-indications-register/tsg>.
- Delgado, J. (2018). Alimentación, cocina y biodiversidad: el origen del boom gastronómico del Perú. *Sociedad Suiza de Americanistas*, (10).
- El Perú es el mejor destino cultural y culinario global*. (2 de diciembre de 2023). El Peruano. <https://www.elperuano.pe/noticia/230344-el-peru-es-el-mejor-destino-cultural-y-culinario-global#:~:text=En%20agosto%20de%20este%20a%C3%B1o,Mejor%20destino%20l%C3%ADder%20de%20Sudam%C3%A9rica>.
- García, C. (2020). *Propiedad Intelectual y Turismo Gastronómico en el Perú y otros países en desarrollo: fomento del desarrollo del turismo gastronómico a través de la Propiedad Intelectual. Estudio Exploratorio*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. <https://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/projects/peru.html>.
- García Muñoz, L. y Jiménez, A. (s.f.). *Propiedad Intelectual y Tradiciones Culinarias en el Perú*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. <https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/es/docs/ip-analysis-peru.pdf>.
- Gómez Apac, H. y Rodríguez Noblejas, K. (31 de enero de 2020). Las especialidades tradicionales garantizadas (etg): una herramienta para promover el turismo gastronómico. *Revista PI Ecuador*, (18). <https://www.tribunalandino.org.ec/libros/2020EspecialidadesTradicionalesGarantizadas.pdf>.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2023). *Resolucion N° 13299-2023/DSD-INDECOPI*. <https://servicio.indecopi.gob.pe/busadorResoluciones/propiedad-intelectual.seam>.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (9 de noviembre de 2023). *El Indecopi destaca la Denominación de Origen Chulucanas como orgullo del país a través de la campaña ¡Me ha pasado!* <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/863887-el-indecopi-destaca-la-denominacion-de-origen-chulucanas-como-orgullo-del-pais-a-traves-de-la-campana-me-ha-pasado>.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2024). *Certificado N° 38716*. <https://pi.indecopi.gob.pe/consultatutramitedemarcas/#/consulta-certificado>.
- Jeambey, Z. (2016). Rutas Gastronómicas y Desarrollo local: un ensayo de conceptualización en Cataluña. *Pasos. Revista de turismo y patrimonio cultural*, (12).
- Lopes, C., Rengifo-Gallego, J. y Leitao, J. (2022). Evolution of the Production and Commercialization of Regional Products With PDO, PGI and TSG in Extremadura (Spain) and Região Centro (Portugal) From 2008 to 2018. *Revista Portuguesa de Estudos Regionais*, (61), 27-48. <https://www.review-rper.com/index.php/rper/article/view/529/432>.
- Martínez, I. (9 de Junio de 2022). *3 motivos para pasar de una ETG a una IG en el jamón serrano*. Cortador de Jamón Profesional Iván Martínez: <https://>

- cortadordejamonbajoaragon.es/3-motivos-para-pasar-de-una-igp-a-una-etg-en-el-jamon-serrano/.
- Medina Muñoz, L. (2024). Legal System for the Protection of Intellectual Property Rights in Colombia: Evolution and Contemporary Trends. *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, (20), 7-30. <https://doi.org/10.26422/RIPI.2024.2000.med>.
- Ministerio de Economía de la República Argentina. (s.f.). *Indicación geográfica y Denominación de Origen*. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. <https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/igdo/preguntas-frecuentes.php>.
- Moreno, A. M. (17 de julio de 2019). *El impacto de la gastronomía peruana en el turismo y el mercado del país*. Universidad Santo Tomás. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/17755>.
- Oficina Española de Patentes y Marcas. (2019). *El secreto está en la marca*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folleto/El\\_secreto\\_esta\\_en\\_la\\_marca.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folleto/El_secreto_esta_en_la_marca.pdf).
- Palomino, M. (2016). Gourmetización del alimento andino y la estetización del agricultor como parte del boom gastronómico peruano. *Razón y Palabra*, (14).
- Parlamento Europeo y Consejo. (18 de octubre de 2023). *Reglamento (UE) 2023/2411 del Parlamento Europeo y del Consejo*. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2023-81514>.
- Parlamento Europeo y del Consejo. (11 de abril de 2024). *Reglamento (UE) 2024/1143*. Diario Oficial de la Unión. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L\\_202401143&qid=1724891794544](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401143&qid=1724891794544).
- Pomares Caballero, M. (2019). *Especialidades tradicionales garantizadas (ETG): rescatando los métodos, tradiciones y las recetas de cocina*. <https://asipi.org/lima2019/wp-content/uploads/sites/17/2019/11/Especializadas-Tradicional-Garantizadas-ETG-Mario-Pomares-V1.pdf>.
- Presidencia del Consejo de Ministros. (11 de febrero de 2021). *Decreto Legislativo N.° 1397*. Plataforma digital única del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1666961-1397>.
- Presidencia del Consejo de Ministros. (16 de noviembre de 2021). *Decreto Supremo N.° 170-2021-PCM*. Diario Oficial el Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/3319908-170-2021-pcm>.
- Rodríguez, M. (2020). Los saberes, técnicas y representaciones de la cocina y gastronomía. En Guardia, S. B., *Gastronomía Peruana, Patrimonio cultural de la humanidad* (p. 294). Universidad de San Martín de Porres.
- Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. (17 de noviembre de 2020). *Acuerdo No. SENESCYT-2020-077*. <https://sayce.com.ec/wp-content/uploads/2024/05/REGLAMENTO-DE-GESTION-DE-LOS-CONOCIMIENTOS-FINAL-signed.pdf>.
- Seminario, D. (14 de octubre de 2015). *Francesco de Sanctis. "A partir del boom de*

*la gastronomía nace el espíritu de los jóvenes de querer ser cocineros y revalorizar lo nuestro.* Universidad de Piura. <https://www.udep.edu.pe/hoy/2015/10/a-partir-del-boom-de-la-gastronomia-nace-el-espiritu-de-los-jovenes-de-querer-ser-cocineros-y-revalorizar-lo-nuestro/>.

Silva, M. (12 de mayo de 2016). “*Fomentemos el turismo gastronómico como estrategia de crecimiento*”. Andina. <https://andina.pe/agencia/noticia-fomentemos-turismo-gastronomico-como-estrategia-crecimiento-612261.aspx>.

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. (2011). *Preguntas frecuentes*. <https://www.upov.int/about/en/faq.html>.

Universidad San Ignacio de Loyola. (s.f.). La gastronomía peruana, agente promotor del desarrollo económico. <https://blogs.usil.edu.pe/novedades/la-gastronomia-peruana-agente-promotor-del-desarrollo-economico>.



# Costo-asequibilidad en la resolución de conflictos por nombres de dominio territoriales y derechos de propiedad industrial o de autor: estudio de caso México y Argentina

\* \* \* \*

**Vanessa Chávez Zárate**

Universidad de Colima

vanessa.ch.lex@gmail.com

**Recibido:** 16 de octubre de 2024

**Aceptado:** 3 de diciembre de 2024

## Resumen

El objetivo general de este artículo es demostrar la relación entre el costo de resolución y la influencia que tiene en la utilización de los procedimientos disponibles para la resolución de los conflictos por el uso o registro de nombres de dominio de nivel superior para código país que incluyen dominios de segundo nivel y derechos de propiedad industrial y de autor.

Para lo anterior, se desarrolla un análisis de costos de la resolución alternativa de disputas por nombres de dominio en varios países de Iberoamérica, centrándose en dos casos de estudio: México y Argentina, debido a las particularidades de resolución de estos conflictos que pueden invadir diversos derechos de propiedad industrial y derechos de autor, así como los costos que en cada uno es posible determinar.

En México, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, es posible hacer uso del procedimiento de declaración de infracción administrativa en los casos de uso de marcas como nombres de dominio sin autorización, lo que plantea ventajas en costo-asequibilidad frente a los procedimientos de resolución jurisdiccional y alternativa de estos conflictos. Por otro lado, en Argentina, el costo-asequibilidad de la resolución alternativa de estos conflictos plantea ventajas frente a los costos de resolución en los países de Iberoamérica, además de los beneficios de la implementación de sus propias normas nacionales

para los conflictos por nombres de dominio, fuera de las políticas UDRP y variantes, lo que promueve su utilización, acceso a la justicia, asequibilidad y efectividad en la resolución de conflictos.

El resultado del análisis comparativo permite mostrar áreas de oportunidad y desafíos para México, frente a los beneficios que se visualizan en Argentina, sobre la forma y el costo de resolución de conflictos por nombres de dominio.

**Palabras clave:** aranceles, asequibilidad, efectividad, nombres de dominio de nivel superior para código de país, propiedad industrial y derechos de autor, resolución de conflictos por dominios.

## **Conflict Resolution for Code Country Top-Level Domain Names, Copyright and Industrial Property Rights Cost-Affordability Study Case: Mexico and Argentina**

### **Abstract**

This article's objective is to demonstrate the cost influence on the usage of available procedures to resolve conflicts on use or registration of country code top-level domain names that includes second-level domains and industrial property rights and copyright.

It analyzes costs for alternative dispute resolution procedures for domain names in several Ibero-American countries, focusing on two case studies: Mexico and Argentina, due to its particularities for resolving these conflicts that could fall into various industrial property rights and copyright.

In Mexico, after the Federal Law for the Protection of Industrial Property approval, it is now possible to use a procedure for declaring administrative infringement in unauthorized trademarks as domain names, which poses advantages in cost-affordability, compared to jurisdictional and alternative resolution procedures for these conflicts. On the other hand, in Argentina, the cost-affordability of alternative resolution has advantages over resolution costs in Ibero-American countries, in addition to the benefits of implementing their own national rules for domain name conflicts, outside of UDRP policies and variations, which promotes its usage as well as access to justice, affordability and effectiveness in conflict resolution.

The result of the comparative analysis allows to show opportunity areas and challenges for Mexico, compared to the benefits of Argentina within the form and cost of conflict resolution over domain names.

**Key words:** tariff, affordability, effectiveness, code country top-level domain, industrial property and copyright, domain dispute resolution.

## Acessibilidade-custos na resolução de conflitos sobre nomes de domínio territoriais e direitos de propriedade industrial ou autoral: estudo de caso México e Argentina

### Resumo

O objetivo geral deste artigo é demonstrar a relação entre o custo da resolução e a influência que esta tem na utilização dos procedimentos disponíveis para a resolução de conflitos sobre a utilização ou registo de nomes de domínio de topo para códigos de países que incluam nomes de segundo nível, domínios de nível e direitos de propriedade industrial e de direitos autorais.

Pelo exposto, desenvolve-se uma análise de custos da resolução alternativa de disputas sobre nomes de domínio em vários países latino-americanos, com foco em dois estudos de caso: México e Argentina, dadas as particularidades de resolução destes conflitos que podem invadir diversos direitos de propriedade intelectual, propriedade industrial e direitos autorais, bem como os custos que podem ser determinados em cada um deles.

No México, com a entrada em vigor da Lei Federal de Proteção da Propriedade Industrial, é possível utilizar o procedimento de declaração de infração administrativa nos casos de utilização de marcas como nomes de domínio sem autorização, o que apresenta vantagens de custo, em comparação com procedimentos jurisdicionais e de resolução alternativa para esses conflitos. Por outro lado, na Argentina, o custo acessível da resolução alternativa destes conflitos apresenta vantagens sobre os custos de resolução nos países latino-americanos, além dos benefícios de implementar as suas próprias regras nacionais para conflitos de nomes de domínio, fora da UDRP e variante. políticas, que promova a sua utilização, o acesso à justiça, a acessibilidade e a eficácia na resolução de conflitos.

O resultado da análise comparativa permite-nos mostrar áreas de oportunidades e desafios para o México, em comparação com os benefícios que são vistos na Argentina, sobre a forma e o custo da resolução de conflitos sobre nomes de domínio.

**Palavras-chave:** tarifas, acessibilidade, efetividade, nomes de domínio de nível superior por código de país, propriedade industrial e direitos autorais, resolução de conflitos por domínios.

### 1. Introducción<sup>1</sup>

Para la resolución de conflictos por nombres de dominio, la Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (o

---

1 Este artículo deriva de una parte de la tesis doctoral en proceso de la autora, desarrollada en la Universidad de Colima, en el programa de Doctorado en Derecho.

UDRP, por sus siglas en inglés) ha funcionado bien para atender la problemática, sin embargo, los casos se han seguido presentando.

En sus inicios, la UDRP se dirigió a la protección de los titulares de marcas notorias y famosas, pero con la adaptación de políticas locales derivadas de esta, como en el caso mexicano, este enfoque se amplió hacia otros titulares de derechos de propiedad industrial y autor, frente al registro y uso de dominios de mala fe.

La UDRP y sus variantes no son la única opción para resolver los conflictos, pues siempre ha existido la posibilidad de acudir a los tribunales y de adoptar una regulación fuera de la UDRP y variantes, como en el caso de Argentina.

Estas políticas han sido utilizadas en gran parte por la obligatoriedad de sometimiento al registrar nombres de dominio, sin embargo, en el caso mexicano, se han presentado pocos casos comparados con los presentados en otros países, de acuerdo con los datos del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), lo que refleja su nivel de utilización.

Lo anterior puede deberse al costo que tiene, pues esta variable es un factor determinante para incentivar o no la utilización de los procedimientos para resolver estos conflictos y, por lo tanto, puede afectar positiva o negativamente el acceso a la justicia para los titulares de derechos de propiedad industrial y/o de autor.

De esta manera, el presente artículo contribuye a determinar la relación e importancia que tiene el costo de la resolución de disputas en la utilización de los procedimientos disponibles para resolver los conflictos, por el registro y uso dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países que incluyen nombres de dominio de segundo nivel y derechos de propiedad industrial y/o de autor, y cómo esto afecta en la asequibilidad de la resolución y el acceso a la justicia para todos los titulares de derechos.

Se tiene la hipótesis de que un alto costo económico en la resolución de disputas por nombres de dominio provoca una menor utilización de los servicios de resolución, lo que limita el acceso a la justicia para aquellos particulares cuya capacidad de pago es limitada, creando una barrera económica que limita el acceso a la justicia y hace al procedimiento poco asequible. Esto muestra la relación entre variables costo-asequibilidad-utilización y costo-acceso a la justicia-utilización.

Parte del acceso a la justicia incluye la disponibilidad de medios de defensa, la igualdad ante la ley y la asequibilidad, entre otras. El costo relacionado con la asequibilidad puede fomentar o desalentar la utilización de los procedimientos legales que el Estado pone a disposición de los particulares para atender los conflictos.

La asequibilidad es un término muy utilizado en el ámbito de los derechos humanos para referirse a la accesibilidad de servicios, independientemente de la capacidad de pago y también como algo que es alcanzable, por lo tanto, tiene un enfoque netamente económico. En términos de acceso a la justicia y resolución de conflictos, este podría entenderse como la capacidad que tienen los particulares de poder asumir los costos económicos que implica la resolución de un conflicto.

Este trabajo tiene un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, de tipo jurídico comparativo, descriptivo y propositivo, a través del estudio y determinación de las similitudes y diferencias en la resolución de disputas por nombres de dominio territoriales entre los casos de estudio y su costo, con el fin de identificar áreas de mejora en México.

Para el cumplimiento del objetivo general y la demostración de la hipótesis, el artículo abarca los siguientes puntos:

En primer lugar, se realizan análisis breves con relación a cómo se regularon los conflictos por nombres de dominio, el surgimiento de las políticas UDRP y variantes, los tipos de nombres de dominio de primer nivel o nivel superior y los de segundo nivel; todo ello, con datos numéricos, centrándose el estudio en los conflictos por nombres de dominio territoriales, que están a cargo de las autoridades nacionales y que incluyen nombres de dominio de segundo nivel que pueden invadir derechos de propiedad industrial y/o de autor.

Enseguida, se hace una revisión de la adopción o adaptación en los países iberoamericanos de las políticas uniformes de resolución de disputas por nombres de dominio, sus variantes y de aquellos que no siguen estas reglas.

En los dieciocho países iberoamericanos incluidos en este trabajo: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela, se hace una

revisión de los diversos baremos de tasas o aranceles, unificándolos en dólares si es necesario. Para medir el costo de resolución alternativa de conflictos por nombres de dominio, se toman los baremos o aranceles determinados en cada país de Iberoamérica por los proveedores de servicios de resolución de disputas internacional o nacionales según la región, para luego ser comparados con el ingreso per cápita y el salario mínimo y clasificar y organizar los países según su costo, lo que ayuda a determinar el nivel de asequibilidad que el costo representa en cada país.

Cabe aclarar que los costos determinados en este artículo sólo incluyen aquellos derivados de aranceles determinados por diversas autoridades o proveedores, dejando fuera costos relacionados con asesoría legal, jurisdiccionales y otros que puedan derivar.

Una vez organizados, se toma un país adherido a políticas UDRP o sus variantes —como es el caso de México que está sujeto a un baremo uniforme— y otro que no está adherido, como Argentina, que resulta ser el país de Iberoamérica donde el costo de la resolución es más barata acorde a la comparación mencionada. Adicionalmente, la elección de sólo dos casos facilita la comparación, siendo más precisa y manejable.

En estos casos de estudio, se hace un análisis comparado más detallado de las particularidades en la resolución de disputas por nombres de dominio, análisis que busca aportar respuestas y claridad sobre los factores diferenciadores o comunes, detectar áreas de mejora y proponer una medida para el caso de México que permita contribuir a la efectividad en la resolución de disputas por dominios territoriales, logrando el acceso a la justicia para todos los titulares de derechos de propiedad industrial y de autor y la asequibilidad de la resolución, no solo a través de la resolución alternativa, sino también de la resolución administrativa a cargo de autoridades nacionales en México.

Finalmente, se revisan las dificultades y ventajas que tiene en México el procedimiento de declaración de infracción administrativa regulado por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI) para resolver disputas por nombres de dominio frente al procedimiento alternativo de decisión de experto que presta el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, Centro de la OMPI).

## 2. Contexto histórico de la resolución de disputas por nombres de dominio

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés) fue creado aproximadamente en 1983 (Excelsior, 2024), desde entonces y hasta la actualidad, el registro y uso de nombres de dominio ha ido en constante aumento. Así, en el segundo trimestre de 2024 se registraron “362,4 millones de registros de nombres de dominio en todos los dominios de nivel superior” (Verising, 2024).

La relación entre los nombres de dominio y las marcas se da aproximadamente en 1996; en sus orígenes, debido a la vulneración de derechos, en ese año:

en el marco del Comité Internacional Ad Hoc (IAHC) [...] elaboró el “Memorándum de entendimiento sobre el espacio de nombres de dominio de nivel superior genéricos del sistema de nombres de dominio de Internet” (gTLD-MoU), en mayo de 1997. (Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI [Centro de la OMPI], s.f.-f)

En 1998, se crea la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN, por sus siglas en inglés), predecesora de la Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA, por sus siglas en inglés), para encargarle la administración del DNS y el registro de nombres de dominio, apoyada por operadores de registro que actúan como intermediarios para esos registros (Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet [ICANN], s.f.-b). Esta entidad también acredita a los proveedores internacionales de servicios de resolución de disputas por dominios.

Siguiendo con la cronología, se podría considerar que la génesis de la regulación de los conflictos por nombres de dominio se plasmó en el primer y segundo procesos relativos a los nombres de dominio de internet, de 1999 y 2001, respectivamente (Organización Mundial de la propiedad intelectual [OMPI], s.f.-c; OMPI, 2001), llevados a cabo por la OMPI y la ICANN, a instancia de los miembros parte de la OMPI, principalmente del Gobierno de Estados Unidos de América (OMPI, 1999). De lo anterior resultaron dos informes donde se plasmaron diversas recomendaciones y aspectos relevantes a tomar en cuenta en la resolución de conflictos por nombres de dominio.

De este modo, la revisión de las disputas por nombres de dominio se relacionó con la vulneración de derechos de titulares de marcas notorias y famosas a nivel internacional, aunque también respecto de otras figuras identificadoras distintas de las marcas, como las señaladas en el segundo proceso: denominaciones comunes internacionales, nombres de organizaciones internacionales, nombres propios, indicaciones geográficas y nombres comerciales (OMPI, 2001).

A raíz de las recomendaciones de los procesos, en 1999 se emitió la UDRP y se incluyó un procedimiento alternativo uniforme para solucionar controversias relativas a nombres de dominio genéricos de nivel superior (gTLD, por sus siglas en inglés) y, en algunos casos, de dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD, por sus siglas en inglés) (los dos tipos de dominios de primer nivel de los que se habla más adelante). Este procedimiento se limitó a los casos en que se cumpliera con los requisitos de la UDRP para infringir los derechos de los titulares de las marcas, es decir que el nombre de dominio fuera idéntico en grado de confusión con una marca, que se demostrara la falta de interés o derechos legítimos y el registro y uso de mala fe (ICANN, 2012, 4a).

Después de la emisión de la UDRP, en diversos años se adaptaron variantes de ésta en algunos países, lo que se detallará más adelante. Sin embargo, en razón de que la UDRP no es obligatoria en todos los países, sino producto de acuerdos privados, en cada región pueden existir diversas formas de resolver los conflictos por nombres de dominio o no hacerlo; cada país tiene la libertad de determinar su marco jurídico en particular.

La UDRP y sus variantes constituyen la parte sustantiva, al señalar elementos básicos y supuestos para iniciar una controversia y demostrar el registro y uso de mala fe, entre otras cuestiones (ICANN, 2012); y los reglamentos de las políticas y los adicionales dependiendo del proveedor, la parte adjetiva (OMPI, s.f.-b). Lo que en conjunto constituye el marco jurídico de solución alternativa de conflictos por nombres de dominio.

La UDRP, sus variantes y los reglamentos de cada una en esencia podrían considerarse normas internacionales de carácter privado, ya que, a pesar de su relevancia en el ámbito internacional, no poseen la naturaleza de tratado internacional, ni de otro tipo de norma jurí-

dica vinculante para los países, al no pasar por un proceso específico de creación de normas, como el proceso legislativo.

La aplicación obligatoria se da en un ámbito privado, a partir de un contrato de adhesión. Todo aquel que registra ante una entidad registradora acreditada uno o varios dominios que infringen o pueden infringir derechos de terceros se somete obligatoriamente, a elección del titular del derecho infringido —generalmente, el titular de la marca— al procedimiento de la política UDRP o sus variantes.

Lo anterior ha funcionado bien para fomentar la utilización de las políticas al iniciar procedimientos para la revisión del conflicto, pero no necesariamente para garantizar la efectividad en la solución de todos los casos de conflictos por nombres de dominio, considerando los derechos de las partes involucradas —titulares de derechos de marcas u otros derechos y registrantes de dominios— cuyos usos pueden ser de buena o mala fe. Además, las políticas solo son aplicables a conflictos por vulneración de derechos de propiedad intelectual en un sentido amplio, cumpliendo los requisitos determinados en estas.

En muchos casos, el resultado del procedimiento obligatorio depende de las consideraciones de los expertos que atienden el conflicto, según el proveedor al que se acuda, así como de lo que señala Gómez (2017), las estrategias utilizadas por el solicitante, incluidos el cuidado en la elaboración de la demanda o solicitud de resolución cumpliendo los requisitos mínimos que señalan los reglamentos aplicables, la investigación de antecedentes, los casos que la respalden, las pruebas, entre otros.

Para contextualizar sobre lo que se entiende por “conflictos por nombres de dominio”, es necesario partir de su clasificación, pues la definición técnica que se la ha dado —es decir, lo que es un nombre de dominio— no es objeto de debate.

Los nombres de dominio son de dos tipos: de primer nivel o nivel superior (TLD, por sus siglas en inglés), que se clasifican en dominios ccTLD y en dominios gTLD, y de segundo nivel (SLD, por sus siglas en inglés), que hacen referencia al conjunto de caracteres que escoge libremente quien registra un nombre de dominio y que pueden generar conflictos con derechos de terceros, derechos de propiedad industrial y/o derechos de autor.

Es decir, los conflictos por nombres de dominio se refieren a aquellos dominios de segundo nivel que incorporan denominaciones que pueden invadir derechos registrados de propiedad industrial y/o de autor. También se dan conflictos por nombres de dominio de segundo nivel que no invaden derechos de terceros y/o que están fuera de la propiedad industrial y los derechos de autor, al incluir términos genéricos o descriptivos, como señala Lastiri (2014).

Dado lo anterior, también se aclara que este artículo sólo abarca los conflictos por dominios de segundo nivel que incorporan dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países que entran en conflicto con derechos de propiedad industrial y/o derechos de autor, al estar a cargo de autoridades nacionales.

Los SLD preceden al TLD; al estar unidos, se consideran según su estructura para serles aplicadas las políticas UDRP, variantes o algún otro marco jurídico particular. Por lo general, a los conflictos por dominios gTLD se les aplica la UDRP, aunque también es posible hacer uso del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS, por sus siglas en inglés), otro mecanismo de protección de derechos para los titulares de marcas en el ámbito de los gTLD (ICANN, 2013), el cual surgió con el programa de nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel gTLDs (ICANN, 2011) ante nuevos problemas con el registro abusivo de dominios.

En algunos conflictos por dominios ccTLD, es aplicable la UDRP; en otros, la variante adaptada, si se sigue el modelo de la ICANN y sus políticas. En algunos otros casos que no se sigue este modelo de la ICANN, se aplica el marco jurídico particular acorde a lo determinado en cada país.

A cargo de la aplicación de las políticas UDRP-variantes, la ICANN ha acreditado a varios proveedores de servicios de resolución de disputas por nombres de dominio (ICANN, s.f.-a), los cuales tienen una naturaleza de carácter privada y comercial y no pública, uno de ellos es el Centro de la OMPI, el cual tiene información estadística de casos y resoluciones públicas de este tema. Aunque no compila la totalidad de casos ni es el único proveedor internacional, sí es uno de los proveedores con más experiencia en el tema, pero, aun así, hay beneficios y desventajas al acudir a éste para la resolución de disputas por dominios.

Los conflictos por nombres de dominio que incorporan uno o varios gTLD superan en número a los conflictos por ccTLD.

A partir de lo mencionado, las estadísticas de casos muestran, en 2022, un total de 8 592 casos por dominios gTLD, 11 059 en 2023 y, en lo que va de 2024, 8 292 casos (Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI [Centro de la OMPI], s.f.-g). De los anteriores casos, el Centro de la OMPI muestra un total de resoluciones de acuerdo de acuerdo con la política uniforme relativas a nombres de dominio gTLD: en 2022, 5 047 resoluciones, 5 416 en 2023 y, en lo que va de 2024, 3 864 (Centro de la OMPI, 2024a).

Por otro lado, de los casos de conflictos por dominios ccTLD por año, las estadísticas muestran 988 casos en 2022, 1 018 en el año 2023 y, en lo que va de, 2024, 732 (Centro de la OMPI, 2024d), resultado de sumar los casos de conflictos en países que han establecido al Centro de la OMPI como su proveedor.

Además de los proveedores internacionales acreditados, dependiendo del país, también pueden existir proveedores nacionales. Esto se profundizará *a posteriori*.

### **3. Contexto internacional adhesión de políticas de resolución de disputas**

Los países iberoamericanos que han adoptado la UDRP son: Colombia (.CO), Ecuador (.EC), Guatemala (.GT), Panamá (.PA) y Venezuela, (.VE), y los que han adaptado variantes de ésta son: Andorra (.AD), Bolivia (.BO), Brasil, .BR), Costa Rica (.CR), España (.ES), Honduras (.HN), México (.MX), República Dominicana (.DO), Paraguay (.PY) y Perú, (.PE) (WIPO Arbitration and Mediation Center, 2022, pp. 12-13; Centro de la OMPI, s.f.-a).

De los países anteriores que adoptaron la UDRP o adaptaron variantes, se tienen datos de resoluciones con excepción de Andorra y Honduras. En algunos países, se muestran resoluciones desde el año 2000, 2001, 2006, 2008, entre otros años, lo que puede deberse a que, en ese año, el Centro de la OMPI se acreditó como proveedor o que hasta ese año se presentaron conflictos. En algunos casos, hay resoluciones que finalizan en 2019, 2023, 2024, entre otros años, y en otros hay saltos de años, lo que puede deberse a que no se presen-

taron conflictos en esos años o que el Centro de la OMPI dejó de ser el proveedor autorizado para la resolución de conflictos por ccTLD (Centro de la OMPI, 2024b).

Por ejemplo, en República Dominicana, las resoluciones comienzan en 2011, se saltan a 2016-2018, luego de 2021-2023 y en ese año terminan; en Panamá solo hay resoluciones en 2010 y 2024 y en Costa Rica, en 2011 y 2014. En Colombia, las resoluciones van de 2008 a 2024 y en Brasil comienza en 2001 sin saltos hasta 2024 (Centro de la OMPI, 2024b).

Otros países iberoamericanos como Argentina (.AR), Cuba (.CU), Chile (.CL), El Salvador (.SV), Nicaragua (.NI), Portugal (.PT) y Uruguay (.UY) no están adheridos a las políticas UDRP y/o variantes (WIPO Arbitration and Mediation Center, 2022, pp. 12-13; Centro de la OMPI, s.f.-a).

Aunque pueda parecer evidente, es importante recalcar que la adopción de la UDRP y sus variantes no excluye ni limita la posibilidad de regulación nacional, pues, como se señaló anteriormente, las políticas no son vinculantes. Tampoco quiere decir que no existan procedimientos jurisdiccionales en cada país, los cuales son complejos de cuantificar; además, dado el amplio alcance que conlleva revisar en todos los países los procedimientos específicos, este artículo se centra en el estudio comparativo de dos países: México y Argentina.

En el contexto territorial de la adopción o adaptación de la UDRP y variantes o de reglas fuera de éstas políticas de la ICANN, se tienen ventajas y desventajas cuando se trata de resolución de conflictos por nombres de dominio que incluyen un ccTLD.

En cuanto a los países de estudio, México adaptó una variante, la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP para .MX), y Argentina expidió su propia regulación nacional fuera de las políticas.

Dada la extraterritorialidad de los dominios, cuando los conflictos versan sobre dominios gTLD, la aplicación de las políticas UDRP y variantes dada por proveedores internacionales otorga mayores ventajas en términos de eficacia, sin embargo, como se mencionó anteriormente, el estudio no versa sobre conflictos por dominios gTLD, sino por dominios ccTLD.

En el primer caso —adaptación de variantes de la UDRP—, hay

dos ventajas relevantes: puesto que la UDRP está dirigida a titulares de marcas, las variantes amplían la protección hacia titulares de otros derechos, como la LDRP para .MX, que incluye a otros titulares de derechos de propiedad industrial —como avisos comerciales— y denominaciones de origen y derechos de autor del que forman parte las reservas de derechos al uso exclusivo, para que tengan acceso a la resolución alternativa del conflicto. La segunda ventaja es que las variantes permiten probar optativamente el registro o el uso de mala fe de los dominios, haciendo más sencilla la carga de la prueba para el titular de la marca u otros titulares de derechos.

La uniformidad de tasas del Centro de la OMPI puede ser una ventaja en algunos países y una desventaja en otros, pues estas pueden variar de acuerdo con su comparación entre el ingreso per cápita y el salario mínimo en diversos países, lo que se analiza más adelante.

Una de las desventajas más evidentes de la resolución de conflictos por dominios a partir de la UDRP y sus variantes está en la limitación para exigir el pago de daños y perjuicios, posibilidad viable solo a través de los tribunales jurisdiccionales.

En la aplicación de las políticas UDRP y sus variantes, la existencia de un solo proveedor de servicios de resolución de disputas puede ser una desventaja si sus costos son muy elevados, lo que puede volverlos no asequibles.

En el caso mexicano, el Centro de la OMPI es el único proveedor. Al no existir otro, se deben asumir los costos y reglas que éste determine, lo que se considera una desventaja para algunos titulares de derechos, para los cuales el costo puede ser no asequible.

La existencia de varios proveedores internacionales o nacionales que ofrecen el servicio de resolución a costos menores puede representar una ventaja.

La existencia de proveedores que no son necesariamente acreditados por la ICANN y que, por lo tanto, no siguen las reglas de las políticas UDRP o variantes es una ventaja, como en el caso de Argentina que estableció una dirección nacional que se encarga de la resolución de disputas por nombres de dominio territoriales.

Otra ventaja de la emisión de reglas fuera de las políticas, se da en relación con el establecimiento de criterios más específicos al contexto nacional, como se verá más adelante en el caso de Argentina.

#### **4. Las tasas uniformes de la resolución alternativa de conflictos por dominios en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y otros proveedores**

Por el servicio de resolución de conflictos, se pagan tasas administrativas al Centro de la OMPI, que actúa como administrador del caso, y honorarios para los expertos que llevan a cabo el procedimiento. Estas tasas y honorarios varían de acuerdo al servicio de métodos alternos de resolución de disputas (ADR, por sus siglas en inglés) que presta el Centro de la OMPI.

Cada procedimiento se rige por los reglamentos particulares que el Centro de la OMPI emite; en el caso de los conflictos por nombres de dominio, en el procedimiento se emplea la decisión de experto (*expert determination*) con fundamento en el Reglamento de Decisión de Experto.

En relación con las tasas y honorarios, el Reglamento de Decisión de Experto de 2016 señalaba que dependían del pago por día u hora, cuantía en disputa, complejidad de la controversia y otras circunstancias (OMPI, 2016a, p. 125), como el número de expertos —uno o tres— y número de dominios implicados —de uno a cinco, de seis a diez, o más de diez—; esas otras circunstancias cambiaron con la entrada en vigor del Reglamento de Decisión de Experto de 2021 (Centro de la OMPI, 2021), pues ya no se consideran el número de dominios y cantidad de expertos del panel.

Antes del 2021, las tasas iban de 1500 dólares por un miembro del panel y 4000 dólares por tres miembros y de uno a cinco dominios implicados; y 2000 dólares por un miembro y 5000 dólares por tres miembros en el panel, y de seis a diez dominios implicados (OMPI, 2016a).

Actualmente, de acuerdo con la cuantía en disputa, por hasta 250 USD, el valor de la tasa y honorarios suman 2750 USD, y por una cuantía de 250000, un “0,10% del valor de la decisión de experto, sujeto a una tasa máxima de 10000” (OMPI, s.f.-a) más los honorarios por una tasa de 300 a 600 USD por hora y de 1500 a 3000 USD por día. En el caso que no se determine la cuantía o no sea posible darle un valor monetario, la tasa administrativa pasa de 250 a 1000 USD, lo que, en suma, hace que el costo de la decisión de experto pueda ser de 3500 USD, aproximadamente (OMPI, s.f.-a).

En líneas anteriores se señalaba que la uniformidad de tasas del Centro de la OMPI podría considerarse una ventaja o desventaja. Esta tasa es uniforme en tanto es igual para todos los países que tienen a este como el proveedor del servicio de resolución, pero su costo real al compararse en virtud del ingreso per cápita y del salario mínimo difiere, haciendo que este costo sea más barato en algunos países que en otros.

Para poder sustentar por qué el baremo de tasas, a pesar de ser uniforme en varios países, no resulta equivalente, lo que lo hace asequible en algunos casos y no en otros, se realiza un ejercicio de análisis de costos de resolución de conflictos por nombres de dominio, incluyéndose los países de Iberoamérica adheridos a políticas UDRP-variantes y no adheridos; esto, con la finalidad de establecer una comparativo de costos entre los países.

Aunque este trabajo se centra en México y Argentina, el comparativo sirve de sustento a la justificación del porqué Argentina es un país de interés, especialmente en cuanto a su costos y medidas implementadas.

Para el caso de los países iberoamericanos adheridos a políticas UDRP-variantes, el comparativo parte del baremo definido del Centro de la OMPI, que en algunos países es uniforme y en otros es específico (Centro de la OMPI, s.f.-b), por la cuantía más baja —250— la tasa es de 2750 USD.

En aquellos países no adheridos y que, por lo tanto, el Centro no es su proveedor, se hará el comparativo solo si es posible determinar o verificar los costos definidos por proveedores nacionales establecidos en estos países para la resolución de disputas por dominios. Si se encuentran la tasa en una moneda distinta al dólar, se hará la conversión para luego ser comparada, sacando el porcentaje de la tasa y el ingreso per cápita y la tasa con el salario mínimo.

La tasa determinada se va a comparar con el ingreso per cápita (Banco Mundial, 2023) y con el salario mínimo (Organización Internacional del Trabajo, s.f.; González, 2024). Dado que éste está expresado de forma mensual, se hará la multiplicación para sacar el total anual por país. La conversión se hace mediante una regla de tres para sacar el porcentaje equivalente entre la tasa del Centro de la OMPI u otro proveedor y el ingreso, y entre esa misma tasa y el salario mínimo.

En los casos en que las tasas de resolución —del Centro de la OMPI o proveedores independientes— estén expresadas en otra moneda distinta al dólar, se hará la conversión de acuerdo con el tipo de cambio oficial de la Organización de las Naciones Unidas vigente (OMPI, s.f.-a), que es la forma en que se hace el cálculo de costos de los servicios que presta el Centro de la OMPI, como el de decisión de experto.

El resultado del análisis de los costos expresados en dólares se muestra a continuación en la Tabla 1.

Política u otro	País y dominio	Tasa de resolución Centro de la OMPI o proveedor independiente	Ingreso per cápita USD	Porcentaje equivalente tasa e ingreso per cápita	Salario mínimo anual USD	Porcentaje equivalente tasa y salario mínimo
UDRP	Colombia, .CO	Uniforme 2750 USD	6979,7 (2023)	39,39%	335 mes / 4020 anual	68,4%
	Ecuador, .EC	Uniforme 2750 USD	6533,4 (2023)	42,09%	460 mes / 5520 anual	49,08%
	Guatemala, .GT	Uniforme 2750 USD	5797,5 (2023)	47,43%	417 mes / 5004 anual	54,95%
	Panamá, .PA	Uniforme 2750 USD	18661,8 (2023)	14,73%	636 mes / 7632 anual	36,03%
	Venezuela, .VE	Uniforme 2750 USD	15975,7 (2014)	17,21%	3,56 mes / 42,72 anual	6437,2%
Variantes	Andorra, .AD	<i>Costo específico</i> Panel 1 miembro euros 1-5 dominios / 1400 6-10 dominios / 2000	46544,7 (2023)	1 a 5 dominios / 3,3% 6-10 dominios / 4,80%	1219 mes / 14628 anual	10,70% 15,29%
		Tipo de cambio ONU, 0,894 euros Conversión USD: 1-5 dominios / 1565,99 6-10 dominios / 2237,13				

Bolivia, .BO	Uniforme 2750 USD	3701,0 (2023)	74,3%	442 mes / 5304 anual	51,08%
Brasil, .BR	<i>Costo específico</i> Panel 1 miembro USD 1-5 dominios/ 1000 6-10 dominios/ 1200 Panel 3 miem- bros USD 1-5 domin- ios/ 2000 6-10 dominios/ 2300	10043,6 (2023)	Panel 1 miembro 1-5 domin- ios / 9,9% 6-10 domin- ios /11,94% Panel 3 miembros 1-5 domin- ios / 19,9% 6-10 domin- ios / 22,90%	235 mes / 2820 anual	35,04% 42,10% 70,92% 81,56%
Costa Rica, .CR	Uniforme 2750 USD	16595,4 (2023)	16,57%	687 mes / 8244 anual	33,35%
España, .ES	<i>Costo específico</i> Panel 1 miembro/ euros 1-5 dominios / 1400 6-10 dominios / 2300	32677 (2023)	1-5 domin- ios / 4,7% 6-10 domin- ios / 6,8%	1709 mes / 20508 anual	7,6% 12,54%
	Tipo de cambio ONU, 0,894 euros Conversión USD: 1-5 dominios / 1565,99 6-10 dominios / 2572,70				
	Proveedor na- cional: Cámara de Comercio de España- Corte Española de Arbitraje 1-3 dominios / 1400 euros				
	Tipo de cambio ONU, 0,894 euros Conversión USD: 1-3 dominios / 1565,99		4,7%		7,6%
Honduras, .HN	Uniforme 2750 USD	3247,2 (2023)	84,68%	347 mes / 4164 anual	66,04%
México, .MX	Uniforme 2750 USD	13926,1 (2023)	19,7%	440 mes / 5280 anual	52,08%
Paraguay, .PY	Uniforme 2750 USD	6260,5 (2023)	43,9%	367 mes / 4404 anual	62,44%

Vanessa Chávez Zárate

Costo-asequibilidad en la resolución de conflictos por nombres de dominio territoriales...

	Perú, .PE	Uniforme 2750 USD	7789,9 (2023)	35,3%	266 mes / 3204 anual	85,83%
	República Dominicana, .DO	Uniforme 2750 USD	10716,0 (2023)	25,6%	241 mes / 2892 anual	94,08%
<b>Otros</b>	Argentina, .AR	<i>Costo específico</i> Proveedor nacional: Dirección nacional del registro de dominios de internet 28000 pesos argentinos	13730,5 (2023)	0,05%	443 mes / 5316 anual	1,39%
		Tipo de cambio ONU, 967.871 peso argentino Conversión USD: 28,9				
	Cuba, .CU	Sin datos	9499,6 (2020)		88 mes / 1056 anual	
	Chile, .CL	<i>Costo específico</i> Proveedor nacional: Centro de Resolución de Controversias 1 dominio / 1000 USD 2-5 dominios / 1500 USD 6 o más dominios / 2000 USD	17093,2 (2023)	1 dominio / 5,85% 2-5 dominios / 8,77% 6 o más dominios / 11,70%	521 mes / 6252 anual	15,99% 23,99% 31,98%
	El Salvador, .SV	Sin datos de tasas Proveedor nacional: Cámara Americana de Comercio de El Salvador, Am-Cham	5344,2 (2023)		365 mes / 4380 anual	
	Nicaragua, .NI	Sin datos	2530,3 (2023)		239 mes / 2840 anual	

Portugal, .PT	Costo específico Proveedor nacional : Centro de Arbitraje para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações 1 árbitro 1- 5 dominios / 325 euros 6-10 dominios / 525 euros 3 árbitros 1-5 dominios / 475 euros 6-10 dominios / 775 euros	27275,1 (2023)	1 árbitro 1-5 dominios / 1,3% 6-10 dominios / 2,1% 3 árbitros 1-5 dominios / 1,9% 6-10 dominios / 3,17%	1321 mes / 15852 anual	2,28% 3,70% 3,28% 5,46%
	Tipo de cambio ONU, 0.894 euros Conversión USD: 1 árbitro 1- 5 dominios / 363 6-10 dominios / 587 3 árbitros 1-5 dominios / 521 6-10 dominios / 866				
Uruguay, .UY	Sin datos de tasa Proveedor nacional: Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay	22564,5 (2023)		570 mes / 6840 anual	

**Tabla 1.** Análisis y conversión de tasas y costos de resolución alternativa de conflictos por dominios en países de Iberoamérica.<sup>2</sup> Fuente: elaboración propia a partir de diversos datos, tasas uniformes y específicas y su conversión (Arbitrare, s.f.; Banco Mundial, 2023; Cámara de Comercio de España, s.f.; Centro de la OMPI, s.f.-b, s.f.-c, s.f.-d, s.f.-e; González, 2024; NIC Argentina, 2024b; NIC Chile, 2024; OMPI, s.f.-a; Organización Internacional del Trabajo, s.f.; United Nations, 2024). En la Tabla 1 fue posible recuperar el costo de resolución de disputas a través del baremo de tasas del Centro de la OMPI y de proveedores nacionales de 18 países, de los otros cuatro casos restantes, no se encontró información sobre el costo.

2 Los países están organizados por orden alfabético de acuerdo con tres clasificaciones: adherido a la UDRP, adherido a variantes y otros. Además, todos los datos de tasas se expresan en dólares para sacar los porcentajes de forma uniforme.

Los porcentajes señalados en la Tabla 1 muestran la relación entre la tasa y el ingreso per cápita y la tasa y el salario mínimo en cada uno de los países, lo que implica cuánto destinaría en porcentajes para el pago de la tasa quien utilice los procedimientos de resolución de disputas por dominios, ante los proveedores internacional o nacionales; a su vez, muestra de manera gráfica que los costos o tasas de resolución, si bien son uniformes, no son equitativos ni iguales en términos reales, detallando en qué países es más alto o bajo.

Si se organizan los países de la Tabla 1 de acuerdo con sus tasas y el ingreso per cápita, quedan de la siguiente forma:

1. Argentina: el costo representa el 0,21% de la tasa.
2. Portugal: 1,3%-2,1% y 1,9%-3,17%, dependiendo de la cantidad de dominios y árbitros.
3. Andorra: 3,3% -4,80%, dependiendo del número de dominios.
4. España: 4,7% -6,8%, según el número de dominios.
5. Chile: 5,85%, 8,77% y 11,7%, dependiendo del número de dominios.
6. Brasil: 9,9%-19,9% y 11,94%-22,90%, de acuerdo con la cantidad de dominios y árbitros.
7. Panamá: 14,73%.
8. Costa Rica: 16,57%.
9. Venezuela: 17,21%.
10. México: 19,70%.
11. República Dominicana: 25,60%.
12. Perú: 35,30%.
13. Colombia: 39,39%.
14. Ecuador: 42,09%.
15. Paraguay: 43,90%.
16. Guatemala: 47,43%.
17. Bolivia: 74,30%.
18. Honduras: 84,68%.

Por otro lado, la ubicación de los países en la tabla cambia en algunos casos, al organizarse de acuerdo con la tasa y el salario mínimo, quedando con sus respectivos porcentajes en orden de costo:

1. Argentina: 0,54%.
2. Portugal: 2,28%-13,28% y 3,70%-5,46%, dependiendo de la cantidad de dominios y árbitros.

3. España: 7,6%-12,54%, según la cantidad de dominios.
4. Andorra: 10,70%-15,29%, de acuerdo con la cantidad de dominios.
5. Chile: 15,99%, 23,99% y 31,98%, dependiendo de la cantidad de dominios.
6. Costa Rica: 33,35%.
7. Brasil de 35,5%-42,10% y 70,92%-81,56%, dependiendo de la cantidad de dominios y árbitros.
8. Panamá: 36,03%.
9. Ecuador: 49,08%.
10. Bolivia: 51,08%.
11. México: 52,08%.
12. Guatemala: 54,94%.
13. Paraguay: 62,44%.
14. Honduras: 66,44%.
15. Colombia: 68,40%.
16. Perú: 85,83%.
17. República Dominicana: 94,08%.
18. Venezuela: donde representaría el 6 437,20% de la tasa.

Entre los países Iberoamericanos que están sujetos al baremo de tasas uniforme del Centro de la OMPI, como se muestra en la Tabla 1 (Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Honduras, México, Paraguay y Perú), de los costos que esta tasa representa en porcentajes del ingreso per cápita y el salario mínimo, Costa Rica es el país donde la tasa es más barata.

De los países adheridos a políticas, pero con costos específicos (Andorra, España y Brasil), España es el país con el costo más bajo.

De los países con otros proveedores nacionales (Argentina, Cuba, Chile, El Salvador, Nicaragua, Portugal y Uruguay), Argentina es el país donde la tasa es más baja.

Y de todos los países en conjunto analizados en la Tabla 1, Argentina lidera las tasas donde su costo representa tan solo el 0,21% y 0,54% del ingreso per cápita y el salario mínimo, respectivamente.

A partir del análisis de la tabla 1, es posible hacer una relación entre el costo de resolución y la utilización por el particular que desee hacer uso del procedimiento de resolución.

En algunos casos, al representar las tasas una gran porción del

ingreso per cápita o el salario mínimo, especialmente en aquellos países de Iberoamérica en los que hay un costo uniforme por haber adoptado o adaptado políticas UDRP o variantes, hay pocos casos sometidos.

Por ejemplo, en el caso de Guatemala, Bolivia y Honduras, que se encuentran al final de la lista de tasas e ingreso per cápita, el Centro de la OMPI tiene datos estadísticos y resoluciones; en Guatemala, tres resoluciones de 2007 al 2014 y ninguna resolución en los otros países; en el caso de República Dominicana y Venezuela, que se encuentran al final de la lista de la tasa y salario mínimo, solo hay doce resoluciones del 2011 al 2023 en el primer país, y 23 resoluciones del 2000 al 2019 en el segundo país (Centro de la OMPI, 2024b).

De esta manera, en aquellos países donde la tasa es más costosa, en términos reales, hay un menor número de casos sometidos a resolución.

Por otro lado, España tiene al Centro de la OMPI y a otro proveedor nacional cuya tasa es similar, sin embargo, al permitirse más opciones de resolución del conflicto a disposición del particular, resulta ventajoso para no monopolizar dicha resolución.

Por último, cabe destacar, que en casos de conflictos por dominios gTLD no analizados a detalle en este trabajo, las tarifas uniformes, pueden representar una opción más accesible, rápida y menos costosa que acudir a los tribunales u otras instancias, debido a los conflictos extraterritoriales y la diversidad de legislaciones que podrían estar implicadas, además del ámbito de especialización que requieren, y dada la probabilidad de éxito en la cesión o suspensión del dominio.

## **5. Análisis comparado de la resolución de disputas por dominios ccTLD en México y Argentina**

A efectos de profundizar en el análisis del costo de resolución de disputas por dominios ccTLD, a continuación se detallan los estudios de caso de México y Argentina.

Como antecedente, cabe mencionar que la regulación y administración de los ccTLD fue delegada por la IANA a los Gobiernos de cada país. De este modo, como se señaló con anterioridad, en cada

región se podía adoptar la UDRP y sus variantes, como en el caso mexicano, o no hacerlo, como Argentina, región cuyo costo de resolución alternativa de disputas por dominios es el más barato de los países de Iberoamérica señalados en la Tabla 1.

En cuanto a la administración del dominio .MX, está a cargo de NIC México (o Centro de Información de Red, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey), creado en 1989 (NIC México, s.f.); para el registro de nombres de dominio, tiene la división: Registry.MX, entidad registradora que ejecuta las resoluciones del Centro de la OMPI. NIC México es una organización nacional privada.

Por su parte, en Argentina, la administración del dominio territorial .AR está a cargo de NIC Argentina (o Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet), que depende de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, es decir, tiene el carácter de organismo nacional y público (NIC Argentina, s.f.-d).

En ambos países, es posible registrar varios dominios ccTLD, con costos específicos y requisitos de otorgamiento, según estén o no reservados.

En Argentina, es posible registrar dominios con extensiones .ar, .com.ar, .net.ar, .tur.ar y .seg.ar; otros están reservados bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, como .bet.ar, .coop.ar, .gob.ar, .gov.ar, .int.ar, .mil.ar, .musica.ar, .mutual.ar, org.ar, .edu.ar, .senasa.ar. Todos los registros tienen una vigencia limitada de un año, aunque pueden renovarse (NIC Argentina, s.f.-a).

En México, es posible registrar dominios ccTLD con terminaciones en: .mx, .com.mx, o de uso exclusivo reservado como .edu.mx y .gob.mx sin costo de registro, y .org.mx y net.mx con costo; su vigencia puede ir desde un año hasta diez, de carácter renovable (Registry.MX, s.f.-c). Para el registro de los dominios ccTLD en México, Registry.MX tiene una lista amplia de registradores acreditados, dependiendo del servicio que se desee y con costos variados (Registry.MX, s.f.-a).

Como antecedentes, en Argentina, durante muchos años, el registro de nombres de dominio no tuvo costo y no había examen de similitudes con derechos de terceros, por lo que se otorgaban de manera sencilla. Estos tenían una duración ilimitada y no existía

restricción sobre el número de nombres de dominio permitido por persona, aunque el registro de varios nombres sin razón podría ser un indicativo de mala fe (Otamendi, 2006, pp. 296-297).

En Argentina, a partir de 2014 y hasta la fecha, el registro de dominios tiene un arancel, aunque en la actualidad todavía no hay limitación en el número de registros por persona en este país. Adicionalmente, acorde con el reglamento de NIC Argentina, hay un examen previo y el dominio puede ser revocado (NIC Argentina, 2022b).

Por otra parte, en México, el registro de nombres de dominio siempre ha tenido costo, que varía de acuerdo con el registrador acreditado ante el cual se solicite, aunque tampoco hay limitación del número de registros de nombres de dominio por persona, pues se conceden siempre y cuando se cumplan los requisitos y se paguen las tasas.

En este sentido, la falta de limitaciones sobre el número de registros permite libertades que pueden generar vulneración de derechos de terceros. Como ejemplo se ha identificado un ciberocupación en México, con “6754 dominios registrados” con terminaciones .MX, de 2012 a 2017, principalmente en registradores acreditados como NEUBOX y DYNADOT, LLC y otros no acreditados, como INTERNETX GMBH y DATDATEC,<sup>3</sup> este ciberocupación fue demandado ante el Centro de la OMPI, de 2013 a 2019, en 18 ocasiones (Centro de la OMPI, 2024c).

En Argentina, el costo del registro de diversos nombres de dominio va de 8500 a 64000 pesos argentinos (NIC Argentina, 2024b). El costo del registro equivale a un aproximado en dólares de 0,87 a 6,6 (United Nations, 2024), respectivamente. Este registro tiene una vigencia de un año.

Por otro lado, el costo de dominios con terminación .mx varía según el registrador acreditado en el que se registren, el tipo de dominio y su vigencia, que va de uno a 10 años. Por ejemplo, en el registrador acreditado Akky, el costo por año va de 249 a 689 pesos mexicanos para los clásicos (.com.mx, org.mx, .net.mx y .mx). Los costos convertidos en dólares son de 12,6 a 35 (United Nations, 2024).

---

3 Reverse Whois Lookup: <https://www.reversewhois.io>.

Del registro de dominio ccTLD en Argentina, en 2022 se registraron 676818; en 2023, un total de 675979; y en lo que va de 2024, 648081 (NIC Argentina, 2024a). Por otro lado, en México se registraron en 2022 un total de 133883 dominios; en 2023, 1348 050; y en lo que va de 2024, 1365524 (Registro .MX, 2024).

Como fue posible observar en la Tabla 1, de menor a mayor en el costo de resolución alternativa de disputas por dominios, Argentina ocupa el primer lugar con el menor costo (28,9 USD) y tiene su propio marco regulatorio fuera de las políticas UDRP y sus variantes, mientras que México, al adaptar la LDRP para .MX, está sujeto a la tasa uniforme, de 2750 USD, ocupando el décimo lugar en la comparación de tasa e ingreso per cápita y el undécimo en la comparación de la tasa y salario mínimo.

La resolución alternativa de disputas por nombres de dominio en Argentina está a cargo de NIC Argentina, creado en 2011 mediante decreto número 189/11 (NIC Argentina, 2022a). En 2014, mediante Resolución Slot número 20/14, se emitió el Reglamento para la Administración de Dominios de Internet, que es su marco regulatorio (OMPI, 2016b), el cual fue sustituido por otro reglamento en 2019 y nuevamente modificado por el vigente reglamento de 2022 (NIC Argentina, 2022b).

NIC Argentina presta directamente el servicio de resolución de disputas. Además, por el servicio de registro de dominios o alta, renovación, transferencia y disputa hay diferentes aranceles. Recientemente, el arancel por disputa aumentó de 7200 a 28000 pesos argentinos (28,9 USD) (NIC Argentina, 2022a), sin embargo, pese al aumento, sigue siendo la tarifa más baja de los países iberoamericanos.

Además del procedimiento de resolución de disputas, NIC Argentina estableció unos criterios orientativos para los usuarios, con el fin de dilucidar cuándo un dominio es registrado y/o utilizado de mala fe en relación con la vulneración de derechos de terceros. De este modo, el criterio que se vincula con este trabajo es cuando el registro:

1. Se prestase a confusión, engaño y/o suplantación de identidad en relación con una marca registrada notoria y/o reconocida; a dere-

chos de autor; a una designación comercial; a una denominación social; a un nombre propio o seudónimo de una persona humana destacada en nuestro país o en el mundo; u otro derecho subjetivo. (NIC argentina, 2022a)

Los otros supuestos incluyen el lucro indebido, el bloqueo a otro usuario en su actividad comercial, la acumulación de dominios, la falta de actividad digital real, palabras genéricas que no se utilizan en relación con su significado, desvío a otros sitios web, uso de palabras agraviantes, discriminatorias o contrarias a la ley y suplantación de identidad vinculada a organismos gubernamentales (NIC argentina, 2022a).

Las disputas por nombres de dominio se desarrollan a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAL) de forma electrónica; ahí mismo se llevan a cabo las notificaciones (NIC Argentina, 2022b, artículos 3 y 14). En el registro de nombres de dominio, los usuarios manifiestan que no realizan el registro de mala fe, de forma ilegal y que no afectan a otros usuarios, salvo prueba en contrario (NIC Argentina, 2022b, artículo 6), para lo cual NIC Argentina puede solicitar información o documentación, que, de ser falsa, se pueden aplicar sanciones como: inhabilitación, baja del titular y/o suspensión de la administración del dominio (NIC Argentina, 2022b, artículos 7, 8 y 42).

Lo anterior denota que existe revisión por parte de NIC Argentina de la documentación y datos presentados, más allá del simple sistema de *fisto come, fisto served* sobre el que se rigen los registros de dominios.

Adicionalmente, en el Boletín Oficial de la República de Argentina se encuentra la cuarta sección, donde se publican todos los dominios que se dan de alta o se registran y los que se transfieren con motivo de una disputa (NIC Argentina, 2022b, artículo 18).

La publicación de los datos de transferencias se actualiza constantemente, ya que tiene una duración de dos días, aunque los datos quedan para la consulta en el Boletín Oficial. Por ejemplo, tan sólo del 24 al 25 de septiembre se dieron 21 transferencias; del 26 al 27, 27 transferencias; y del 30 de septiembre al 1 de octubre 35 transferencias (Boletín Oficial de la República de Argentina, 2024).

La revocación de los dominios, no sólo se da por disputas, sino también por razones técnicas o de servicio o por incumplir el reglamento, especialmente en casos en que el registro sea agravante, discriminatorio o contrario a la ley. También pueden darse de baja por decisión del titular, decisión judicial o administrativa (NIC Argentina, 2022b, artículos 10, 19, 23).

El reglamento dispone que puede iniciarse una disputa si se considera que se posee un mejor derecho sobre la titularidad del dominio a través del procedimiento de éste, con base en los criterios orientativos (NIC Argentina, 2022b, artículo 28).

Cabe puntualizar que no hay un plazo determinado para la emisión de la resolución, salvo un plazo de diez días a partir del cumplimiento de los requisitos y la interposición para dar paso a la resolución (NIC Argentina, 2022b, artículo 32), pero por lo general dura “ciento veinte (120) días hábiles administrativos” (NIC Argentina, s.f.).

Por otra parte, en México, en lo concerniente a la resolución alternativa de disputas por nombres de dominio, la entidad registradora NIC México no presta directamente el servicio, pues ha sido delegado al Centro de la OMPI, que actúa como administrador del procedimiento uniforme desde el año 2001. Para la materialización de la resolución, ambos se encuentran en comunicación, pues el primero le informa la resolución y el segundo la ejecuta a través de su división de Registry.MX.

Este procedimiento es desarrollado por los expertos del Centro de la OMPI de acuerdo con las reglas del Reglamento de Decisión de Experto, la LDRP para .MX, su reglamento y el Reglamento adicional del Centro de la OMPI.

La utilización de las políticas UDRP-variantes, como se señaló, proviene en gran parte de la vulneración de derechos de terceros y la obligatoriedad de sometimiento al procedimiento de las políticas en un ámbito privado, así, en el caso mexicano, su utilización siempre ha sido baja si se compara con la cantidad de casos en otros países ante el Centro de la OMPI.

De acuerdo con los datos de resoluciones del Centro de la OMPI, entre 2001 y 2024 se registraron 608 casos en México. Desde 2014 a la fecha, el número de casos anuales ha variado entre 31 y 56 (Centro de la OMPI, 2024c). Este número de casos es superado en Argentina

en tan solo siete días, con 83 disputas (Boletín Oficial de la República de Argentina, 2024). Ello puede deberse al bajo costo de acudir a la resolución alternativa de disputas por dominios en Argentina, comparado con otros acuerdos al análisis de la Tabla 1.

Mientras en México el costo de la resolución es de 2750 USD, al estar sujeto a la tasa uniforme de su proveedor —el Centro de la OMPI—, en Argentina el costo es de 28,9 USD, como se mostró en la Tabla 1.

En cuanto a los criterios para iniciar un procedimiento —muy similar a los supuestos en Argentina—, la LDRP para .MX es aplicable a las disputas por derechos de propiedad intelectual cuando:

El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. (Registry.MX, s.f.-b, 1 a)

La LDRP para .MX frente a la UDRP tiene ventajas en cuando a la carga probatoria, al permitir probar optativamente el registro o el uso del dominio, y la amplía a otros titulares de derechos además de marcas.

En cuanto a los criterios para determinar la mala fe —aunque no son tan específicos y variados como los criterios orientativos en Argentina—, se incluye: registro con el fin de vender el dominio a precio mayor, impedir a algunos de los titulares de derechos de propiedad industrial y de autor reflejar su denominación en un dominio para perturbar la actividad comercial, atraer a usuarios a sitios web con ánimo de lucro y el fin de confundir (Registry.MX, s.f.-b, 1 b).

En cuanto a su modalidad, el procedimiento es llevado a cabo de manera *online*. El resultado de este puede determinar la cesión o cancelación del dominio, pero no hay sanciones más allá y tampoco queda claro si existe revisión de documentación y revocación por documentación falsa.

La cesión o cancelación del dominio .MX no sólo se da por decisión de los expertos en el procedimiento del Centro de la OMPI,

también puede darse por decisión del titular del dominio o de manera forzosa por la determinación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o por la impugnación de la resolución de éste ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto, además de las operaciones básicas que Registro .MX lleva a cabo a voluntad y petición del registrante del dominio, como, registro, modificación, renovación, eliminación, transferencia y restauración (Registro .MX, s.f.-c, 1.3), siempre y cuando el dominio no esté bloqueado a causa de un procedimiento de disputa por derechos de propiedad intelectual.

En cuanto al plazo de resolución en el procedimiento, en México es de dos a tres meses, resultado de sumar la temporalidad de las etapas señaladas en el reglamento de la LDRP para .MX (Registry. MX, s.f.-d, artículos 4, 5, 8, 17, 20, 22) frente al plazo de 120 días en Argentina (NIC Argentina, s.f.).

En México, no se publican los casos de disputas de manera oficial en alguna página gubernamental, como sí pasa en Argentina, salvo la publicación que hace el Centro de la OMPI como proveedor internacional.

Por último, en lo concerniente a la resolución de disputas por nombres de dominio, también se puede llevar a cabo a través de procedimientos jurisdiccionales en casos de afectación a derechos de propiedad intelectual.

Cabe mencionar que, en Argentina, estas pueden ser llevadas a cabo por juzgados federales dependientes del Poder Judicial, mientras que, en el caso mexicano, las autoridades con competencia son organismos de carácter administrativo no dependientes del Poder Judicial, como el IMPI, en primera instancia, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de su sala especializada en propiedad intelectual, en segunda instancia.

En cuanto al costo de la resolución jurisdiccional de conflictos por nombres de dominio, tanto en el caso de Argentina como de México es complejo establecer un costo determinado, pues no hay un baremo de tasas específico y su resolución puede alargarse dependiendo de la complejidad del caso, lo que aumenta su costo. Sin embargo, el costo de la resolución jurisdiccional en México es posible determinarlo a través de las tarifas establecidas por el IMPI.

Para contextualizar es importante señalar que, en México, la LF-PPI contiene un catálogo de infracciones derivadas del uso no autorizado de diversas figuras de propiedad industrial. Al entrar en vigor en 2020, en esta ley se incluyó una infracción administrativa particular por el uso de marcas y nombres de dominio (DOF, LFPPPI, artículo 386, fracciones XVIII y XX), estableciendo de manera explícita y directa la competencia del IMPI para atender los conflictos.

En contraste, en Argentina, la legislación de propiedad industrial, especialmente la Ley de Marcas (Ley 22362) (Instituto Nacional de Propiedad Industrial, s.f.), no contiene supuestos de infracción y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial no lleva a cabo procedimientos jurisdiccionales, como el IMPI en México.

De esta manera, en México, a través del procedimiento de declaración de infracción administrativa, se revisan las disputas por nombres de dominio y marcas, lo cual se analiza más adelante.

El procedimiento de declaración de infracción administrativa, en el supuesto de uso de dominios y marcas, resulta ventajoso en costo, aunque sin superar el costo en Argentina.

Actualmente, el procedimiento en comento tiene una tarifa de 1348,51 pesos mexicanos + el Impuesto al Valor Agregado del 16% (unos 1564 pesos mexicanos) (DOF, 2023, p. 6), aproximadamente 79 USD (United Nations, 2024).

Por último, el procedimiento de declaración de infracción administrativa representa una ventaja en costo frente al costo del Centro de la OMPI, (2750 USD), aunque el trámite de resolución es más lento, pues este sigue ciertas formalidades, etapas y tiempos de la autoridad y depende de la carga de trabajo; en la práctica, las declaraciones pueden resolverse en un aproximado de seis meses a un año y pueden variar dependiendo de la complejidad del asunto.

6. La resolución de disputas por nombres de dominio en México a través de la declaración de infracción administrativa: áreas de mejora y oportunidad

Como se señaló en el apartado anterior, y pese a las opiniones encontradas sobre regular o no, con la entrada en vigor de la LFPPPI en 2020 se incluyó un supuesto específico para la resolución de disputas por nombres de dominio, resuelto a través del procedimiento de declaración de infracción administrativa que lleva a cabo el IMPI.

Antes de 2020, el procedimiento se podía utilizar para la resolución de conflictos por nombres de dominio, con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial abrogada, pero, ante la falta de un supuesto específico, se relacionaba con actos de competencia desleal; esto no fue muy efectivo, pues, había acuerdos fuera del procedimiento, o una vez desarrolladas todas sus etapas —que son más prolongadas, dada su formalidad, que las etapas del procedimiento del Centro de la OMPI—, las resoluciones eran en su mayoría negativas, lo que de alguna manera desalentaba su utilización frente a la obtención de resoluciones favorables en el Centro de la OMPI.

Los casos claros de ciberocupación por lo general han sido atendidos por el Centro de la OMPI, pues los procedimientos jurisdiccionales, incluido el procedimiento de declaración de infracción administrativa, se reservan o aplican a casos más complejos.

De este modo, la oportunidad de acceder al procedimiento de declaración de infracción administrativa, de forma directa con un supuesto específico, da lugar en la ley a este tipo de conflictos, aunque con ciertas limitaciones.

Desde sus inicios, las políticas UDRP y variantes se dirigieron a la protección de titulares de marcas, los más afectados en el registro abusivo de dominios. En la LFPPI se siguió el mismo esquema, dejando fuera a otros titulares de derechos.

De acuerdo con la redacción del artículo 386, fracciones XVIII y XX de la LFPPI y de su interpretación literal, solo los titulares de marcas están legitimados para presentar una solicitud de declaración de infracción administrativa y solo por el uso, no así el registro de nombres de dominio sin autorización.

Con lo anterior, otros titulares de derechos de propiedad industrial y/o autor podrían iniciar un procedimiento, pero no estarían legitimados, volviendo compleja la obtención de una resolución por lo que, en términos de acceso a la justicia, se encuentran limitados, lo que podría incidir en la no utilización. Estos titulares, como son los de denominaciones de origen, avisos comerciales y reservas de derechos al uso exclusivo que la LDRP incluye para .MX, solo tendrían acceso al procedimiento ante el Centro de la OMPI.

Los titulares mencionados tienen una barrera económica, puesto que el costo de la resolución ante el Centro de la OMPI es de 2,

750 USD, mientras que el costo de la declaración de infracción es de 79 USD, según la conversión realizada anteriormente. No están legitimados en forma directa para iniciar un procedimiento de declaración de infracción y estarían en desventaja al utilizar el procedimiento de declaración, que solo permite probar el uso de mala fe, no el registro del dominio.

Las dificultades en el costo-acceso-utilización para estos otros titulares puede verse reflejado en los casos del Centro de la OMPI, en el cual, según el análisis de las resoluciones, en su mayoría han versado sobre marcas y contados casos de reservas de derechos al uso exclusivo dados en 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 y 2023 (Centro de la OMPI, 2024c).

La falta de casos también puede deberse a otras cuestiones que no se detallan a fondo, tales como las particularidades de cada figura y su regulación, al uso de dominios de buena fe y a los números de registros de estas frente a las marcas en México. Por ejemplo, en 2023, hay datos de 3296 avisos, 16 denominaciones y 6205 reservas frente a 146901 marcas registradas (Registry.MX, 2024; IMPI, 2023; IN-DAUTOR, s.f.).

Una de las probables desventajas del procedimiento de declaración de infracción administrativa frente al procedimiento del Centro de la OMPI es el tiempo de resolución, el cual no es exacto ni determinado, depende del caso específico y sigue más formalidades.

Relacionado con el tiempo de resolución está la carga de trabajo del IMPI, pues este resuelve todo un catálogo de varios supuestos de infracciones con relación a diversas figuras de la propiedad industrial y en materia de comercio relacionadas con derechos de autor, al que se le suma el nuevo supuesto de nombres de dominio.

Lo anterior también se relaciona con el hecho de que la revisión de los casos no sea tan especializada ni particular como el procedimiento de decisión de experto ante el Centro de la OMPI. Es un hecho que el procedimiento de declaración de infracción administrativa no es un especializado en la resolución de conflictos por nombres de dominio.

Al ser una opción nacional en México, pese a sus probables limitaciones en la resolución de disputas por nombres de dominio, y al ser aplicada por autoridades nacionales y no delegada interna-

cionalmente, puede mejorarse a partir de algunas cuestiones que se desarrollan a continuación.

Dado que el procedimiento de declaración de infracción, sigue las pautas de un juicio, tiene etapas más formales y por lo tanto más lentas, es indispensable garantizar que se resuelva el conflicto en la primera instancia, en el IMPI, evitando la segunda instancia, salvo en casos muy necesarios o complejos, los cuales tendrá que atender la única sala especializada en propiedad intelectual del TFJA.

En primer lugar, por la libertad y facilidad en el registro de nombres de dominio, un procedimiento de resolución de disputas por nombres de dominio puede resolver el conflicto, pero no darle solución; esto es, el particular del derecho afectado puede necesitar nuevamente otro procedimiento por algún otro conflicto con un dominio similar o igual en grado de confusión, por lo que su costo debe ser accesible.

Si a nivel internacional se han presentado un total de 608 casos de disputas por nombres de dominio .MX (Centro de la OMPI, 2024c), y en el supuesto de que el costo ha oscilado de 1500 a 2000 USD (sin considerar los cambios en las tasas en diversos años), multiplicado por la cantidad de conflictos, los titulares han pagado por el servicio de resolución de 912000 a 1216000 USD en 23 años de prestación del servicio.

Como la resolución alternativa de disputas por nombres de dominio puede resultar costosa, de acuerdo con el análisis de costos que se realizó en la Tabla 1, y que el costo del procedimiento de declaración de infracción administrativa presenta una ventaja en costo frente a esta opción, a la que, en razón del supuesto de infracción, se excluyen a otros titulares de derechos que no sean titulares de marcas, el procedimiento de declaración debería estar abierto a todo aquel titular de derechos de propiedad industrial y/o de autor que pueda verse afectado por el uso de nombres de dominio.

Lo anterior implicaría la reforma del supuesto del artículo 386, fracciones XVIII y XX, de la LFPPI, aunque no sea competencia del IMPI, sino de los órganos legislativos. Por ello, se podría considerar de manera interna, por parte del IMPI, el trámite de todas las solicitudes de declaración de infracción sin limitarlo sólo a los titulares de marcas y sin dar especial trato a marcas notorias y famosas que ya de

por sí gozan de especial protección y cuentan con mayores recursos económicos para la defensa de sus derechos ante infracciones.

De esta manera, se podrían atender todos los casos de disputas por el uso de nombres de dominio territoriales .MX, que incluyen dominios de segundo nivel y derechos de propiedad industrial y/o de autor, que, dado el costo de la solución alternativa, limita su acceso a la justicia y la asequibilidad en la resolución de conflictos.

Ya que el costo puede generar una reducción de casos y una baja utilización y las resoluciones negativas también, es importante la emisión de criterios orientadores más específicos a considerar, como los emitidos en Argentina para la solución de conflictos y la publicación de casos de disputas en la gaceta del IMPI. Para mejorar la carga probatoria, la cuestión del uso o el registro debería considerarse cuando existen registros múltiples de nombres de dominio que no están en uso o que redirigen a otras páginas web.

En virtud de que las autoridades encargadas de los nombres de dominio y los derechos de propiedad industrial tienen un ámbito distinto de acción, se recomienda generar un convenio de colaboración con la entidad registradora a efectos de compartir información, tratando de evitar, en la medida de lo posible, el registro de dominios que invaden derechos de propiedad industrial y/o de autor.

Por último, aunque el procedimiento de declaración de infracción administrativa no es especializado en los conflictos por nombres de dominio, esto no implica la necesidad de crear un nuevo procedimiento o una unidad administrativa especializada que requiera una asignación de recursos excesiva, pero se podría emitir una convocatoria para contratar expertos o árbitros especializados que asesoren en la resolución del conflicto a los funcionarios del IMPI. Para ello, se requiere emitir una convocatoria y establecer honorarios para los expertos.

## 6. Conclusiones

El análisis de este trabajo en conjunto permite probar la relación e influencia que hay entre el costo de los procedimientos de resolución de disputas y su utilización, el costo-asequibilidad-utilización, y su vinculación con el acceso a la justicia.

El costo-asequibilidad de resolución de disputas por nombres de dominio puede ser una barrera que dificulta o facilita el acceso a la justicia y promueve o desalienta la utilización de los procedimientos para defender o no los derechos implicados, según el país, lo que se refleja en pocos o muchos casos sometidos a resolución.

Con el análisis de costos, se demuestra que las tasas uniformes del Centro de la OMPI en aquellos países adheridos a políticas UDRP y sus variantes en cada uno de los países, incluidos, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Venezuela, Andorra, Bolivia, Brasil, Costa Rica, España, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana, al ser convertidas en porcentajes en términos reales, no son uniformes, por lo que su costo no es equitativo ni igual, en todos los países. Mientras más costosa es la resolución del conflicto menos utilizado es el procedimiento de resolución.

En aquellos países en que solo es posible resolver las disputas a través de un solo procedimiento, o ante un solo proveedor, se tiende a monopolizar la resolución del conflicto, lo que también puede reducir la utilización de este.

El costo de la resolución alternativa de disputas por nombres de dominio en Argentina es el más barato de Iberoamérica. Asimismo, la cantidad de disputas que se resuelven y son publicadas en el Boletín Oficial de este país supera en tan solo días, la cantidad de disputas que anualmente se han presentado en México, y oscilan entre 30 y 50. Esto, en conjunto, muestra de forma particular la relación entre el costo de la resolución y su utilización: a más bajo costo, mayor utilización y viceversa.

En México, el costo de resolución de disputas por nombres de dominio puede ser una barrera que limita el acceso a la justicia para todos los titulares de derechos de propiedad industrial y/o de autor, que puedan verse afectados en sus derechos con el registro y uso de nombres de dominio; al mismo tiempo, la LFPPI no permite, salvo a titulares de marca, acceder al procedimiento de declaración de infracción administrativa al excluirlos del supuesto de infracción señalado en la ley.

El procedimiento declaración de infracción administrativa es una opción menos costosa, aunque más lenta que el procedimiento de decisión de experto; pese a que no es especializado en conflictos por

nombres de dominio, ha funcionado en algunos casos complejos relacionados con nombres de dominio. Sin embargo, para atender los conflictos por nombres de dominio, se debería garantizar el acceso a este para todos los titulares de derechos de propiedad industrial y/o de autor que los tengan y establecer criterios claros para la resolución de los conflictos, difusión de los casos y coordinación entre autoridades.

## Bibliografía

- Arbitrare. (s.f). *Simulador de custos: nomes de domínio*. <https://www.arbitrare.pt/>.
- Banco Mundial. (2023). *PIB per cápita*. <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD>.
- Boletín Oficial de la República de Argentina. (2024). *Dominios de Internet: Cuarta sección*. <https://www.boletinoficial.gob.ar/seccion/cuarta>.
- Cámara de Comercio España. (s.f.). *Resolución de conflictos sobre dominios.es*. <https://www.camara.es/arbitraje-y-mediacion/resolucion-de-conflictos-sobre-dominioses>.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (s.f.-a). *Base de Datos para ccTLD*. [https://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld\\_db/index.html](https://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld_db/index.html).
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (s.f.-b). *Baremo de tasas*. <https://www.wipo.int/amc/es/domains/fees/cctlds/index.html>.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (s.f.-c). *Baremo de tasas aplicable a .AD*. <https://www.wipo.int/amc/es/domains/fees/cctlds/ad.html>.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (s.f.-d). *Baremo de tasas para procedimientos relativos a nombres de dominio bajo .ES*. <https://www.wipo.int/amc/es/domains/fees/cctlds/es/index.html>.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (s.f.-e). *Tabela de Custas da OMPI para .BR*. <https://www.wipo.int/amc/pt/domains/fees/cctlds/br/>.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (s.f.-f). *Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet: Archivo Información básica*. <https://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/>.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (s.f.-g). *WIPO Domain Name Dispute Resolution Statistics: All gTLDs (Ranking)*. <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/>.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (2021). *Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI*. <https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules/#20a>.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (2024a). *Resoluciones rendidas por la*

- OMPI de acuerdo a la Política uniforme relativas a nombres de dominio (gTLD)*. <https://www.wipo.int/amc/es/domains/decisiones/index-gtld.html>.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (2024b). *Resoluciones rendidas por la OMPI de acuerdo a la Política uniforme relativas a nombres de dominio (ccTLD)*. <https://www.wipo.int/amc/es/domains/decisiones/index-cctld.html>.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (2024c). *Resoluciones rendidas por la OMPI de acuerdo a la Política uniforme relativas a nombres de dominio (ccTLD): MX*. <https://www.wipo.int/amc/es/domains/decisiones/index-cctld2.html>.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (2024d). *WIPO Domain Name Dispute Resolution Statistics*. <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/>.
- Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. (s.f.-a). *Lista de Proveedores de Servicio de Resolución de Disputas Aprobados*. <https://www.icann.org/resources/pages/providers-2012-02-25-es>.
- Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet. (s.f.-b). *Welcome to ICANN!* <https://www.icann.org/resources/pages/welcome-2012-02-25-en>.
- Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet. (2011). *Guía para el solicitante de gTLD*. <https://archive.icann.org/es/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-es.pdf>.
- Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet. (2012). *Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio*. <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es>.
- Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet. (2013). *Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS)*. <https://www.icann.org/urs-es#:~:text=El%20Sistema%20Uniforme%20de%20Suspensi%C3%B3n,derechos%20que%20est%C3%A9n%20experimentando%20los>.
- Diario Oficial de la Federación. (2020). *Decreto promulgatorio del Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá*. [http://dof.gob.mx/2020/SRE/T\\_MEC\\_290620.pdf](http://dof.gob.mx/2020/SRE/T_MEC_290620.pdf).
- Diario Oficial de la Federación. (1 de julio de 2020). Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [LFPI], publicada.
- Diario Oficial de la Federación. (2023). *Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/824879/Acuerdo.Tarifa.12.05.23.pdf>.
- Excelsior. (2024). *Dos ingenieros cambiaron el destino de la humanidad: el nacimiento del DNS*. <https://www.excelsior.com.mx/hacker/impacto-dns-postel-mockapetris/1659012>.
- Gómez Treviño, J. A. (2017). *Cómo redactar una demanda y una contestación en una disputa sobre nombres de dominio bajo las Políticas UDRP y LDRP.mx*. [https://joelgomez.abogado.digital/wp-content/uploads/2019/09/C%C3%B3mo-ganar-una-demanda-y-contestaci%C3%B3n-UDRP\\_2017.pdf](https://joelgomez.abogado.digital/wp-content/uploads/2019/09/C%C3%B3mo-ganar-una-demanda-y-contestaci%C3%B3n-UDRP_2017.pdf).



- OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet*. <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/index.html>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1999). *La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual, Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet*. <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2001). *Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet*. <https://www.wipo.int/amc/es/processes/process2/rfc/rfc3/report.html>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2016a). *Reglamentos de Mediación, Arbitraje, Arbitraje Acelerado y Decisión de Experto y Cláusulas de la OMPI*. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_446\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_446_2020.pdf).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2016b). *WIPO lex: Resolución N° 110/2016, de 19 de julio de 2016, de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación sobre Aprobación del Reglamento para la Administración de Dominios de Internet en Argentina*. <https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/17178>.
- Registry.MX. (s.f.-a). *Buscador de Registrars Acreditados*. <https://www.dominios.mx/buscador-de-registrars-acreditados/>.
- Registry.MX. (s.f.-b). *Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP)*. <https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/#customTabs|1>
- Registry.MX. (s.f.-c). *Políticas generales de nombre de dominio .MX*. <https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/#customTabs|0>.
- Registry.MX. (s.f.-d). *Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP)*. <https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/#customTabs|2>.
- Registry.MX. (2024). *Estadísticas al instante*. <https://www.dominios.mx/estadisticas-mx/>.
- United Nations. (2024). *UN Operational Rates of Exchange*. <https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php>.
- Verisign. (2024). *Domain Name Industry Brief. Quarterly Reports & Archives: The DNIB Quarterly Report Q2 2024*. <https://dnib.com/listing/report>.
- WIPO Arbitration and Mediation Center. (2022). *Guide to WIPO's services for country code top-level domain registries*. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4591>.



# Estudios

\* \* \* \*



# Buenas prácticas para la protección del *software*<sup>1</sup>

\* \* \* \*

**Carolina A. Canitrot**

Universidad Nacional de Cuyo

ccanitrot@estudioperezhualde.com

## Resumen

Ante la importancia que ha adquirido en los últimos tiempos el *software* como herramienta para el desarrollo de cualquier —sino de casi todas— las actividades comerciales y dada la complejidad que involucra su protección, en el presente trabajo se buscará brindar un profundo entendimiento de los distintos aspectos jurídicos implicados. El conocimiento de estos aspectos permitirá abordar el diseño de políticas empresariales o corporativas adecuadas para garantizar dicha protección. Por lo tanto, y aspirando a que el presente sirva como una guía práctica al momento de diseñar dichas políticas —las que deberán ajustarse a las particularidades de cada compañía tecnológica—, es que en una primera instancia se proporcionarán aquellas definiciones que caracterizan al *software*, como también un detalle pormenorizado de las distintas etapas que involucran su creación, diseño y programación.

Una vez desarrollados los tópicos anteriores, y a los efectos de tener una visión integral y detallada sobre la materia, el análisis se focalizará en el sistema normativo aplicable. En dicho momento se destacarán aquellas virtudes, así como deficiencias y vacíos legales que merecen especial atención. Todo ello con el fin de comprender la importancia que reviste la adopción de ciertas prácticas para una correcta protección y buscando en última instancia, eliminar o disminuir, las deficiencias o vacíos normativos.

De esta manera, se desarrollará un apartado especialmente enfocado en la importancia que revisten los contratos en la materia bajo estudio, detallando en cada oportunidad las cláusulas que deberían estar presentes a cada situación en particular.

Luego, se desarrollarán medidas adicionales que implicarán la formalización del

---

1 Trabajo final de Maestría en Propiedad Intelectual, Facultad de Derecho, Universidad Austral (2021). Director: Darío Veltani. El artículo está enfocado principalmente en la legislación y jurisprudencia de Argentina.

depósito del *software* como obra inédita, como también la elaboración de registros adicionales en el ámbito de la propiedad industrial. Medidas que podrán ser incluso complementadas por herramientas tecnológicas que, en ocasiones, fortalezcan y sirvan como refuerzo a las políticas de gestión adoptadas.

En resumen, el presente trabajo buscará arribar a un manual de buenas prácticas para diseñar una política de gestión de propiedad intelectual adecuada a cada empresa tecnológica cuyo principal activo sea el *software*.

**Palabras clave:** *software*, propiedad intelectual, derechos de autor, políticas corporativas, empresas tecnológicas, cláusulas contractuales, protección del *software*, propiedad industrial, licencias de *software*, gestión de derechos, innovación tecnológica.

## Best Practices for Software Protection

### Abstract

Considering the growing significance of software as a tool for the development of virtually all commercial activities and the complexity involved in its protection, this study aims to provide a comprehensive understanding of the various legal aspects involved. Familiarity with these aspects will facilitate the design of corporate strategies tailored to ensure effective protection.

Accordingly, and with the intention that this work serves as a practical guide for the design of such strategies — which must be adapted to the specific needs of each technology company — the initial section offers definitions that characterize software and provides a detailed breakdown of the stages involved in its creation, design, and programming.

Subsequently, in pursuit of a comprehensive and detailed understanding of the subject, the analysis will focus on the applicable legal framework. Particular emphasis will be placed on its strengths, as well as on deficiencies and legal gaps requiring attention. This will underscore the importance of adopting best practices to ensure proper protection and ultimately mitigate or eliminate regulatory shortcomings.

A dedicated section will explore the critical role of contracts in this context, detailing the clauses that should be included depending on the specific circumstances. Further measures will also be examined, including the formalization of software deposits as unpublished works and the registration of additional rights within the framework of industrial property. These measures may be complemented by technological tools that, in some cases, strengthen and support the adopted management strategies.

In conclusion, this study aims to establish a best-practices manual for designing intellectual property management strategies suited to technology companies whose primary asset is software.

**Key words:** software, intellectual property, copyright, corporate policies, technology companies, contractual clauses, software protection, industrial property, software licenses, rights management, technological innovation.

## Boas práticas para a proteção do *software*

### Resumo

Considerando a crescente relevância do software como ferramenta para o desenvolvimento de praticamente todas as atividades comerciais e a complexidade envolvida em sua proteção, este estudo busca oferecer uma compreensão abrangente dos diversos aspectos jurídicos relacionados. O conhecimento desses aspectos facilitará a elaboração de estratégias corporativas adequadas para garantir uma proteção eficaz.

Assim, com o objetivo de que este trabalho sirva como um guia prático para a formulação dessas estratégias — que devem ser adaptadas às necessidades específicas de cada empresa de tecnologia — a seção inicial apresenta definições que caracterizam o software, além de um detalhamento das etapas envolvidas em sua criação, concepção e programação.

Posteriormente, com a finalidade de oferecer uma visão ampla e detalhada do tema, a análise se concentrará no arcabouço jurídico aplicável. Serão destacados os aspectos positivos, bem como as deficiências e lacunas legais que merecem atenção. Isso evidenciará a importância da adoção de boas práticas para uma proteção adequada e, em última instância, para mitigar ou eliminar essas deficiências regulatórias.

Uma seção específica abordará o papel crucial dos contratos neste contexto, detalhando as cláusulas que devem ser incluídas em função das circunstâncias específicas.

Além disso, serão analisadas medidas complementares, como a formalização do depósito do software como obra inédita, bem como o registro de direitos adicionais no âmbito da propriedade industrial. Essas medidas poderão ser complementadas por ferramentas tecnológicas que, em determinados casos, reforcem e apoiem as estratégias de gestão adotadas.

Por fim, este estudo pretende estabelecer um manual de boas práticas para a formulação de estratégias de gestão de propriedade intelectual adaptadas às empresas de tecnologia cujo principal ativo seja o software.

**Palavras-chave:** software, propriedade intelectual, direito autoral, políticas corporativas, empresas de tecnologia, cláusulas contratuais, proteção de software, propriedade industrial, licenças de software, gestão de direitos, inovação tecnológica.

## 1. Introducción

El *software*, también conocido como “programa de computación”<sup>2</sup> o “programa de ordenador”<sup>3</sup>, desempeña un papel cada vez más relevante en la sociedad actual. Precisamente, en los últimos años, su uso se ha expandido de manera significativa, convirtiéndose en un componente indispensable de nuestra vida cotidiana. Su desarrollo ya no solo se limita a entornos empresariales destinados a aumentar la eficiencia y la productividad, sino que también se ha convertido en una herramienta esencial para la comunicación, el entretenimiento y el ocio.

En este contexto, cada vez son más las empresas que muestran interés en ofrecer soluciones relacionadas o que se retroalimentan con el *software*. La razón de ello no solo se justifica en la creciente demanda, sino también en los relativos bajos costos de desarrollo que implica este activo en comparación con otras industrias tradicionales.

En otras palabras, la combinación de una demanda en constante aumento y la accesibilidad en términos de costos han generado un auge en la oferta de *software* a nivel global. Como resultado de ello, este activo, junto con las bases de datos, nombres comerciales, marcas, dominios de internet y otros desarrollos protegidos por propiedad intelectual e industrial, han adquirido un valor exponencial,<sup>4</sup> siendo pilares fundamentales en el modelo de negocio de cualquier empresa tecnológica cuyo objeto principal, o su proyecto independiente (también denominado *spin-off*),<sup>5</sup> se encuentre vinculado a dicha materia.

---

2 Así lo recepta la Ley 11723 en su artículo 1.

3 Así lo recepta el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) en su artículo 10, al igual que el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) en su artículo 4.

4 Según la consultora PWC (2022), el ranking de las 100 empresas mejor valuadas ha sido liderado por firmas netamente tecnológicas, tales como Apple Inc. y Microsoft Corp.

5 Término anglosajón que refiere a una empresa derivada; es una empresa nacida a partir de otra mediante la separación de una división subsidiaria o departamento de la empresa para convertirse en una empresa por sí misma. En general, ello ocurre con empresas que parten de un modelo más tradicional, pero que buscan nuevos caminos para no quedar obsoletas.

Así las cosas, en el año 2022, el gasto mundial en tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) alcanzó casi 4,7 billones de dólares, y se prevé que siga creciendo de manera constante hasta el año 2027, con una tasa de crecimiento anual compuesta (también conocida como CAGR, por sus siglas en inglés para *compound annual growth rate*) del 5,7%, por lo que entonces será la industria que más rápido crecimiento tenga durante el período de pronóstico 2023-2027 (Rentero, 2023).

Lo antes comentado no es ajeno para la República Argentina, cuya industria, denominada economía del conocimiento, no solo se encuentra en un especial auge, sino que también ha experimentado un crecimiento récord en sus últimos años. Lo anterior se puede extraer de las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), compiladas por Argencon para el estudio Argenconomics, las cuales indican que en el año 2022 el crecimiento fue equivalente al 19,4% en comparación con el año anterior. Más aún, este evento posicionó al país en el segundo lugar a nivel regional de mayor nivel de exportaciones de este tipo, justo detrás de Brasil, que se encuentra en el puesto número 38 según las cifras de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Selén, 2023).

A la par del crecimiento significativo en la industria del *software* y el ferviente interés por las empresas en ser partícipes de dichos beneficios, las amenazas contra este “activo digital” han aumentado significativamente. Estas amenazas abarcan desde el plagio, la reproducción y el uso no autorizado hasta la divulgación indebida de información confidencial, pasando por la piratería y la creación de virus o *malware*, entre otras formas de ciberdelitos; amenazas que no sólo ponen en riesgo a las empresas desarrolladoras de *software*, sino también a los usuarios que dependen de estos programas.

Es por todo ello que el propósito principal de este trabajo es brindar una comprensión más profunda de aquellas mejores prácticas que cualquier empresa interesada en crear *software* para comercializarlo mediante un esquema de licenciamiento tradicional o para prestar servicios bajo un esquema de tipo SaaS (siglas en inglés para *software as a service*)<sup>6</sup> debería implementar, buscando que sirva como

---

6 Los contratos de tipo SaaS implican la provisión de determinados servicios

una guía valiosa que fortalezca la seguridad legal y salvaguarde los derechos de propiedad intelectual involucrados.

## 2. El *software*

### 2.1 Definición de *software*

Antes de abordar el tema principal de este trabajo, es importante establecer una definición clara y precisa del término *software*.

En particular, la Real Academia Española (s.f.) ha dicho que es: “El conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora”.<sup>7</sup>

De manera coincidente, doctrina especializada ha señalado que el *software* es toda aquella “serie de instrucciones escritas que, traducidas en impulsos electrónicos interpretables por los circuitos de un computador, que indica a este las funciones que deben cumplir procesando informaciones” (Rengifo García, 1997, p. 199).

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), lo considera como un “conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada sea capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado”.<sup>8</sup>

En definitiva, si bien existen diversas definiciones tanto en el ámbito académico y científico como en el jurídico, todas coinciden en que

---

mediante la utilización de un *software* el cual se encuentra alojado en la nube y se accede a través de internet, en lugar de instalarse localmente en el equipo del usuario. Dada su amplitud, se pueden ofrecer diversos servicios mediante contratos tipo SaaS, tales como: servicios educativos (denominados Edtech), financieros (Fintech), de seguros (Insurtech), y así sucesivamente.

7 De manera coincidente, la National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works, creada por el Congreso de los Estados Unidos en 1974 a los efectos de estudiar la protección de los derechos de autor de los programas de ordenador, los definió en su Reporte Final de 1978 como “a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result”. Para mayor información ver: <https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1573&context=jitpl>.

8 Artículo I del Proyecto de Disposiciones Tipo para Leyes en Materia de Derecho de autor. Documento OMPI CE/MPC/I/2-II del 11 de agosto de 1989.

el *software* consiste en un conjunto organizado de instrucciones en lenguaje natural o codificado, que tiene como objetivo principal hacer que un programa o dispositivo informático, como una computadora o *hardware*, procese dicha información a los efectos de que indique, realice u obtenga una función, tarea o un resultado en concreto.

### 2.1.1 Diferencia con el algoritmo

Antes de seguir explorando el significado del término *software* o “programa de ordenador”, es necesario distinguirlo del término “algoritmo”, pues este último es “un conjunto específico de reglas para resolver un problema, mientras que un programa de ordenador es un conjunto de instrucciones abierto a variaciones que se escribe en un lenguaje especialmente formulado para lograr el resultado deseado por el programador”<sup>9</sup> (Frates y Moldrup, 1980, pp. 427-428). Es que al final de cuentas, “un programa de ordenador puede estar compuesto por varios algoritmos” (p. 428).

En otras palabras, las diferencias clave entre el *software* y el algoritmo residen en su naturaleza y función. Mientras que un algoritmo se presenta como un conjunto de reglas precisas diseñadas para resolver un problema específico, siendo la esencia lógica detrás de cualquier tarea computacional, el *software* se manifiesta como un conjunto de instrucciones más amplio y versátil, escrito en un lenguaje de programación, con el objetivo de lograr un resultado deseado por el programador.

Tras haber ahondado en ciertas definiciones de *software* y haber diferenciado dicho concepto del algoritmo, corresponde explorar cómo interactúan los códigos o instrucciones antes aludidos. No obstante, debido al tecnicismo en la materia, resulta más oportuno realizar tal análisis en el siguiente apartado.

---

9 Traducción propia: “Do not confuse an algorithm with a program. An algorithm is a specific set of rules for solving a problem, while a program is a set of instructions open to variation which is written in a specially formulated language to achieve the programmer’s desired result. A computer program can be comprised of a variety of algorithms”.

### 2.1.2 Código fuente y código objeto: desarrollo iterativo y continuo

Al indagar en el desarrollo del *software*, resulta imposible no enfrentarse con dos conceptos: el código fuente y el código objeto. A pesar de que ambos términos pueden ser considerados similares por compartir un común denominador —esto es, la literalidad—, en efecto, presentan diferencias significativas concernientes a su naturaleza y objetivos, tal y como se desarrollará a continuación.

En cuanto a las similitudes antes destacadas, se puede afirmar que ambos tipos de código constan de un conjunto de instrucciones detalladas y concatenadas con el fin de proporcionar comandos a una computadora para que realice funciones o tareas específicas. Sin embargo, el código fuente se configura como un conjunto de instrucciones entendibles por el ser humano, escritas en un lenguaje de programación determinado, mientras que el código objeto, en contraste, constituye un lenguaje que únicamente es inteligible por la máquina.

La razón de que exista esta dualidad de códigos se justifica en que las instrucciones escritas en código fuente no pueden ser ejecutadas directamente por el procesador del ordenador, por lo que resulta necesario que sean compiladas en un código objeto. Por tanto, este constituye una representación codificada y/o traducción de las instrucciones antes escritas en código fuente, las cuales pasan a estar en código binario o máquina que consta de una secuencia de ceros y unos, capaz de ser ejecutado por la computadora u ordenador.

Sin embargo, el proceso de desarrollo del *software* no se detiene en ese punto, ya que el código objeto resultante no es singular, sino que se divide en múltiples archivos, cada uno correspondiente a una función específica del código fuente compilado.

En este sentido, para que el programa o *software* pueda ejecutarse y llevar a cabo las funciones para el cual fue diseñado, resulta necesario enlazar todos los archivos de código objeto con un programa conocido como “enlazador” (*linker*), el cual será la herramienta encargada de vincular todas las partes del código objeto o funcionalidades para generar un ejecutable final que cumpla de manera óptima con su propósito designado.

A pesar de ello, antes de llegar a la etapa de “enlazamiento” en el

proceso de desarrollo, se deben haber seguido varias etapas previas, a saber:

1) En primer lugar, se debe haber llevado a cabo una investigación y análisis profundo que permita definir los objetivos y las funcionalidades del *software*. Es decir, se trata de darle forma o estructura a la “idea” que motiva el proceso de creación e inversión.

2) Posteriormente, definido el propósito para el cual se desea invertir tiempo y dinero, corresponde pasar al estadio de diseño de la arquitectura del código que ejecutará en última instancia la “idea” proyectada, es decir, la estructura subyacente que permitirá visualizar mediante diagramas e interfaces cómo funcionará el *software*.

3) Finalmente, una vez concretada la etapa de diseño y arquitectura, se avanzará a la efectiva codificación. Fase que muy probablemente, sino casi seguro, implica la realización de exhaustivas pruebas, mejoras y adaptaciones para garantizar su correcto funcionamiento (Maida Pacienza, 2015), obligando a la empresa tecnológica a avanzar y retroceder un sinnúmero de veces hasta tanto el ejecutable final cumpla con los requerimientos proyectados.

Desde esta perspectiva, se puede observar que el proceso de desarrollo de un *software* es iterativo y continuo, en tanto se caracteriza por la realización de diversas pruebas o iteraciones, las que son sometidas a constantes evaluaciones para ver si cumplen o no con los resultados esperados. Consecuentemente, de detectarse un “error”, el proceso creativo se retoma, repitiendo los pasos para diseñar la iteración siguiente, todo ello, hasta obtener un cierto nivel de satisfacción respecto al resultado arribado (el que, en última instancia, dependerá del objetivo planteado primigeniamente al diseñar la “idea”) (Martins, 2022).

Por consiguiente, y ya contando con un sólido entendimiento de lo que abarca el concepto de *software* y tras haber explorado la complejidad inherente a su desarrollo, resulta oportuno adentrarse en el análisis del marco regulatorio aplicable. Mediante tal análisis, se evaluará su efectiva pertinencia y también se destacarán ciertas deficiencias, las cuales serán utilizadas como puntapié para diseñar o proyectar soluciones, esto es, las mejores prácticas.

### 3. Sistema de protección

#### 3.1 A nivel internacional: el derecho de autor

El *software* como una creación humana, expresada de manera escrita a través de un lenguaje especializado, con el fin de expresar y materializar ideas de forma clara y concisa es precisamente lo que ha llevado a la mayoría de los países a considerarlo como una obra intelectual y, como tal, protegido por el sistema legal del derecho de autor.

En esta línea, ciertos autores describen al *software* como aquel lenguaje natural creado artificialmente por el hombre para una comunicación especializada (Erdozain, 2002, p. 187), lo que enfatiza aún más la importancia de su consideración como una obra intelectual.

Esta asimilación del *software* como obra intelectual ha demostrado ser ventajosa en muchos aspectos. Es que, al considerarse una obra protegida por el derecho de autor, goza de los niveles de protección mínima que confiere el Convenio de Berna<sup>10</sup> a nivel internacional. Lo que implica, entre otras cosas: (i) la dotación de un plazo de protección mayor que en otras ramas de la propiedad intelectual; (ii) la exclusividad de la obra respecto al autor, dotando a este último del derecho a controlar su reproducción, distribución y comunicación pública; y (iii) la protección automática sin subordinación al cumplimiento de formalidades, en tanto desde su nacimiento se le concede la protección al autor sobre su obra;<sup>11</sup> entre otras.

En similar sentido, el artículo 10 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, del año 1994, confirma esta protección, estableciendo que “Los programas de ordenador, sean programas

---

10 Primer acuerdo internacional suscripto en 1886, con una gran adhesión por parte de los Estados, cuyo objeto es constituir una unión que promueva la protección de los derechos de autor y conexos en términos transfronterizos, estableciendo una protección mínima, sin perjuicio de que esta pueda ser ampliada por los Estados parte.

11 El Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas de 1886 establece la protección automática de las obras literarias, científicas y artísticas sin que sea necesario para el creador de la obra el cumplimiento de formalidad alguna, como puede ser su registro.

fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971)”<sup>12</sup>.

La única salvedad que establece el instrumento internacional antes citado es que “ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6 bis de dicho Convenio (referido al Convenio de Berna) ni respecto de los derechos que se derivan del mismo”. Esta excepción excluye expresamente los derechos morales<sup>13</sup> con el fin de conciliar las diferencias filosóficas y de naturaleza existentes entre los países signatarios. Sabido es que el sistema continental se fundamenta en una concepción personalista de los derechos de autor, mientras que el sistema de *common law* prefiere una visión más bien económica y utilitarista que no reconoce en absoluto los derechos morales.

En este sentido, el Acuerdo ADPIC, en aras de proteger el *software*, reafirma la idoneidad y conveniencia de hacer uso del sistema de protección del derecho de autor, abarcando tanto su forma comprensible por el ser humano como también la legible únicamente por una computadora.

Sin embargo, es importante destacar que el artículo 9 de dicho cuerpo normativo, en su último párrafo, establece una excepción a la protección del derecho de autor en relación con ciertos elementos del *software*, tales como las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos que hubieren sido utilizados, pues son “ideas o conceptos” no exteriorizados —es decir, no constituyen en sí obras— y, por tanto, no son merecedores de dicha tutela.<sup>14</sup>

---

12 En el mismo artículo se incorporan las bases de datos, bajo el siguiente texto: “Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos”.

13 Esta norma fue motivo de reserva por los países del *Common Law*, quienes no aprobaban la teoría según la cual la obra es una extensión de la personalidad del autor y en virtud de ello, los titulares contaban con derechos irrenunciables, imprescriptibles e inalienables. Para un tratamiento más profundizado del tema puede verse J. P. Sala Mercado. *El derecho de autor en el nuevo milenio*. Córdoba. Ediciones Lerner SRL. 2017.

14 “La exclusión de las ideas y demás conceptos afines del dominio del Derecho

En un mismo sentido, dos años más tarde, el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor (TODA),<sup>15</sup> de 1996, en su artículo 4 reiteró la aclaración contenida en el Acuerdo ADPIC en relación con la protección de los programas de ordenador, con algunas diferencias de redacción, en los siguientes términos:

los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión.

Por otro lado, remarcó en su artículo 2 la exclusión de que “La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”. Sin perjuicio de ello, y al igual que lo establecido en el ADPIC, nada de lo dispuesto en el TODA deroga las obligaciones que los miembros de la Convención de Berna hayan asumido entre sí (artículo 1.2 del TODA).<sup>16</sup>

---

de Autor se funda en promover un balance justo y adecuado en los derechos que otorga esta propiedad intelectual. Si el derecho amparara las ideas, se estaría dando al titular de una obra un derecho mucho mayor que la obra en sí: se impediría el desarrollo de obras ulteriores que podrían ser fruto de la propia expresión del nuevo autor, elaboradas en forma independiente, pero con base en una idea similar” (Palazzi, 2009, p. 22).

- 15 Corresponde inferir que el TODA, junto con el Tratado de la OMPI sobre la Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF) —ambos del año 1996—, llamados “Tratados Internet”, tuvieron como objeto principal la actualización del Convenio de Berna para que autores, artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas encuentren una protección acorde a la sociedad de la información. Particularmente, en el TODA se establece un conjunto de normas relativas a los programas de ordenador y a las bases de datos como materia objeto del derecho de autor; bajo una premisa, dicho articulado actúa como un adicional de protección a la ya prevista en convenios anteriores, sin resultar derogatoria de estos, pues debe interpretarse en conjunto.
- 16 Si bien no es necesario ser miembro de la Convención de Berna para formar parte del TODA, se deben cumplir con los artículos 1 a 21 de esta y su apéndice (artículo 1.4 del TODA). Por lo tanto, el TODA debe contemplar las obras protegidas en los artículos 2 y 2 bis de la Convención de Berna,

Es importante destacar que este reconocimiento del *software* como una obra intelectual y la consecuente protección por el derecho de autor, no es una idea que se originó como consecuencia de los documentos antes señalados (Correa, 1998, p. 60). En efecto, la legislación de Estados Unidos del Software Copyright Law, de 1980, y la Directiva 91/250/CEE sobre Programas de Ordenador de la Unión Europea, del año 1991, son antecedentes legislativos que fueron sancionados con anterioridad y ya contenían este tipo de previsiones.

Sin embargo, a pesar de que tanto el Acuerdo ADPIC como el TODA no fueron los pioneros en abordar la materia, han logrado consolidarse como elementos fundamentales en la regulación de los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial, gracias a su amplia aceptación y adhesión<sup>17</sup> por parte de numerosos países, representando una protección de *minimis*<sup>18</sup> a la cual todos los estados parte, incluida la República Argentina, deben respetar y garantizar.

### 3.2 A nivel nacional: Ley 11723 y sus modificatorias

En lo que refiere al marco regulatorio de la República Argentina, si bien es bastante similar al antes analizado, es importante destacar la evolución histórica que ha experimentado en relación con la protección del *software*.

En el año 1933, Argentina promulgó la Ley 11723 (LPI),<sup>19</sup> la cual evidentemente —por razones de temporalidad— no pudo pre-

---

como también aplicar *mutatis mutandi* los criterios establecidos en el artículo 3 a 6 de esta (artículo 3 del TODA) (Sala Mercado, 2017, p. 80).

17 Ver el listado de países adheridos al Acuerdo ADPIC en: [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/amendment\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/amendment_s.htm) y al TODA en: <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/wct.pdf>.

18 En particular, el Acuerdo ADPIC establece dentro del apartado “Disposiciones Generales y Principios Básicos” que los Estados miembros podrán prever en sus legislaciones domésticas, aunque no estén obligados a ello, una protección más amplia que la incorporada al texto de dicho tratado, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones de este. Lo que significa que dicho cuerpo normativo otorga cierta flexibilidad a los Estados para adaptar su normativa interna a sus necesidades y realidades específicas, siempre y cuando se respeten los límites mínimos establecidos por el Acuerdo.

19 “Régimen Legal de la Propiedad Intelectual”, del año 1933 y su Decreto

ver de manera específica al *software*. Sin embargo, ya proyectaba una expresión genérica para definir a las obras intelectuales comprendidas dentro de su ámbito de aplicación que permitía realizar una interpretación afirmativa respecto a la incorporación del *software*. En efecto, luego de una enunciación de las obras protegidas, la LPI indicaba expresamente que sería considerada como tal “toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción”.

En diciembre de 1994, Argentina adhirió al Acuerdo ADPIC mediante la Ley 24425, y en agosto de 1999, al TODA, mediante la Ley 25140. Adhesiones que vinieron a significar un *aggiornamento* del sistema normativo local. A partir de dicho momento se incorporaron de manera explícita al listado de obras amparadas por el derecho de autor, el código fuente y objeto.

A pesar de que el sistema constitucional argentino no exigía la modificación de la LPI para la implementación de estos tratados, ya que el artículo 75, incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional dispone que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes y son aplicables sin requerir de la sanción de una ley posterior a los efectos de su oportuna implementación. El legislador, en aras de dar mayor coherencia al sistema normativo vigente y evitar interpretaciones jurisprudenciales que pudieran dar a entender que se trataba de una obra *sui generis* —la cual no resultaba merecedora de la tutela penal prevista por la Ley 11723—,<sup>20</sup> entendió oportuno modernizar la LPI en el año 1998 mediante la sanción de la Ley 25036.

---

reglamentario 41233/34.

20 Al efecto, corresponde traer a colación que en el año 1994 la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en los Criminal y Correccional, consideró que si bien la reproducción no autorizada de una obra intelectual se encuentra reprimida por el art. 72 de la Ley 11723, en el caso particular del *software* no es suficiente el texto del Decreto 165/94 para extender dicho tipo penal, pues va en contra del principio de legalidad. A consecuencia de ello, los querrelantes en representación de “Autodesk Inc.”, “World Perfect Corporation”, “Microsoft Corporation” y “Lotus Development Corporation” interpusieron un recurso de casación. Dicho recurso fue rechazado en tanto se concluyó que no había una mala aplicación de la ley procesal ni sustantiva. No obstante el rechazo, se advirtió expresamente “*la necesidad de una ley específica que permita el aprovechamiento racional y legítimo del software, y que contemple la situación del productor, del usuario y del interés público. Solo una legislación*”

En consecuencia de ello, esta ley, bajo el título “Propiedad Intelectual”, incorporó la definición de obra del artículo 1 de la LPI a “los programas de computación fuente y objeto”. Acto legislativo que reflejó un cierto compromiso de la República Argentina en la promoción y fomento de las nuevas tecnologías, la innovación y la creatividad, así como la protección de la propiedad intelectual en un entorno cada vez más digitalizado merecedor de una efectiva tutela jurídica civil y penal.

A mayor abundamiento, corresponde resaltar que el Decreto 165/94 ya había determinado qué se protegía en el ámbito del *software* por la LPI de una forma más extensa. No obstante, y siguiendo la obra de J. P. Sala Mercado (2017, p. 140), se coincide en que al ser la Ley 25036 posterior a dicha normativa, y al no reproducir literalmente su texto, la protección se ha visto reducida a lo que es específicamente el código fuente y objeto, dejando por fuera a la documentación preparatoria y los manuales de uso prevista en el texto del decreto antes citado, a excepción de que estos últimos documentos, por la singularidad y originalidad en su forma de expresión, justifiquen ser protegidos como una obra literaria *per se*.

Como se puede observar de la lectura del artículo 1 de la LPI en su actual redacción, este evita incorporar una definición de programas de computación fuente y objeto; ello, con el objetivo de no quedar obsoleta en el corto plazo, pues es de notorio conocimiento que en este ámbito de la tecnología, su evolución y desarrollo se dan a pasos agigantados, repercutiendo ello en el modo o forma de expresión, por lo que toda definición de estos quedaría pronto desactualizada.

---

*especial —como se hizo en el tema de los fonogramas (ley 23.741)— podría eliminar las dudas sobre el alcance de la norma penal”. CNCCrimCo-CF, Sala I. Causa 400 Autodesk Inc. 19/07/1995. Contra el pronunciamiento de la Cámara, la parte querellante inició un recurso federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al efecto, la Corte resolvió no dar lugar a la queja, confirmando la sentencia apelada en virtud de que la aprobación legislativa del Acuerdo ADPIC fue posterior al momento del hecho, siendo aplicable el principio de irretroactividad de la ley penal. CSJN, 23/12/97, “Recurso de hecho deducido por Autodesk Inc. en la causa Pellicori, Oscar A y otros s/ denuncia por defraudación (causa n. 34609)”.*

Por último, siguiendo con el articulado de la Ley 25036, corresponde traer a colación que esta incorpora a la LPI dentro de su artículo 4 una protección al esfuerzo inversor, tema que será abordado en detenimiento en los siguientes apartados. Al solo efecto enunciativo, también incorpora ciertas previsiones afines vinculadas a la copia de salvaguardia (artículo 9), a las licencias de uso reproducción del *software* (artículo 55 bis) ya la necesidad del depósito de la obra —so pena de multa (artículo 57 *in fine*)—, último tópico que será tratado oportunamente.

### 3.3 Complejidades en la protección legal del *software*

La protección del *software* por derecho de autor es un tema complejo que ha generado una amplia discusión en el ámbito jurídico. Si bien la mayoría de los países han optado de manera uniforme por protegerlo como una obra intelectual, esta solución no termina de abordar el asunto por completo.

Esto se debe principalmente a que, a la luz de los conceptos establecidos por el derecho de autor, en el proceso creativo de desarrollo y concreción del *software* existen ciertos elementos que, pese a su alto valor intrínseco, no merecen dicha tutela.

En particular, la originalidad y creatividad requeridas por el derecho de autor repercuten de manera directa en la materia. Un ejemplo ilustrativo de esta cuestión se encuentra en el caso icónico de *Apple Computer Inc. v. Microsoft Corp.* Aquí, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que Microsoft no había infringido los derechos de autor de Apple con respecto a la interfaz gráfica de usuario (GUI, por sus siglas en inglés para *graphical user interface*) de Macintosh, ya que esta no era lo suficientemente original o creativa como para ser protegida por derechos de autor.<sup>21</sup>

Por otra parte, otra de las razones por las que se excluye la protección como obra es por carecer de expresión. Ello, porque el derecho de autor no protege ideas, conceptos o funciones que no estén materializados. Esto último se justifica en que la protección de las ideas en abstracto inhibe la capacidad creativa, en tanto su admisión

---

21 Para mayor información ver: *Apple Computer Inc. v. Microsoft Corp.*, 759 F.

implicaría a la larga un monopolio sobre una idea, que terminaría agotando las fuentes de inspiración disponibles.

Trasladando este principio al *software*, resulta importante destacar que aquellas ideas o funciones que hubieran motivado su creación, en idéntico sentido a lo antes expuesto, quedan a libre disposición. En consecuencia, terceros podrán utilizarlas y crear, con base en ellas, otros desarrollos compuestos por líneas de código o instrucciones diferentes a las primeras, pero que arriben al mismo o similar resultado. En concreto, “la solución de un problema puede tener múltiples expresiones algorítmicas, así como cada algoritmo puede tener múltiples expresiones en código que en ocasiones dependen incluso de decisiones estéticas, pero que al fin y al cabo, realizarán la misma función” (Busaniche, s.f., p. 2).

Ello pone de manifiesto el mayor inconveniente de atenerse únicamente a los lineamientos del derecho de autor, ya que la protección concedida por dicho marco normativo se limita a la expresión materializada de las ideas. Esto implica que la idea subyacente, que en el caso del *software* sería su funcionalidad, no puede ser objeto de protección. Así lo ha expresado Millé y Moyano (1990), quien sostuvo que los siguientes elementos quedarían relegados del marco normativo: “(i) El algoritmo o encadenamiento lógico que guió al autor en el desarrollo del proyecto; (ii) La estructura interna de los programas; (iii) El texto de la codificación en lenguaje superior de programación; (iv) Las interfases del programa con otros programas” (p. 4).

En relación con el tópico en tratamiento, también puede citarse un caso resuelto en el año 1880 en Estados Unidos, conocido como *Baker vs. Selden*.<sup>22</sup> En dicho caso se buscaba reclamar la protección por derechos de autor para una idea que se encontraba en un libro, en particular, un sistema de contabilidad. La Corte Suprema determinó que la protección de los derechos de autor (*copyright*) no se extiende a las ideas contenidas en una obra, sino únicamente a su ex-

---

Supp. 1444 (U.S. District Court for the Northern District of California - 759 F. Supp. 1444. March 6, 1991).

22 *Baker v. Selden*, 101 U.S. 99, 25 L Ed 841 (1880).

presión concreta,<sup>23</sup> rechazando por tanto la pretendida apropiación de dicho concepto abstracto.

Por tanto, tal como concluye el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos, Tercer Circuito en el fallo *Whelan Associates Inc. v. Jaslow*, constituirá una infracción si se copian partes del código fuente u objeto de un programa para incorporarlas a otro, incluso si la copia no es exacta, pero tiene como fin que sea adaptable a otro sistema operativo.<sup>24</sup> Con relación a la función que cumple el código, como el titular de los derechos de autor sobre el código no tiene un monopolio sobre ella, esta podrá ser desarrollada por una línea de códigos totalmente diferente sin que se vea afectada la protección del derecho de autor.<sup>25</sup>

---

23 Para mayor información del caso, ver: Samuelson (2005, p. 159).

24 “The expression of the idea embodied in a computer program is protected by the copyright laws even though it must be altered and refined to be made adaptable to different types of computers that have different methods of responding to command controls and therefore require different source codes. See generally *Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.*, 714 F.2d 1240 (3d Cir.1983). The mere fact that the IBM-PC source code is written in BASIC rather than EDL, (as is the IBM-Series 1 source code) does not preclude the possibility of copying or copyright infringement. The idea of a computerized system to control the operations of a dental lab is not subject to copyright. The particular expression of that idea created and fixed in the plaintiff’s IBM-Series 1 Dentalab system, however, is copyrightable, and the evidence demonstrates that defendants actually did copy that expression in writing the source and object codes for their IBM-PC Dentcom system” (*Whelan Associates v. Jaslow Dental Labor*, 609 F. Supp. 1307 (E.D. Pa. 1985), District Court, E.D. Pennsylvania, de 1986. Página web: <https://www.courtlistener.com/opinion/1887159/whelan-associates-v-jaslow-dental-labor/>).

25 Respecto a este asunto, se puede citar al caso *Lotus v. Borland* en Estados Unidos. Fue un litigio de derechos de autor entre dos compañías de *software* por la interfaz de usuario de una hoja de cálculo. La Corte Suprema dictaminó que la interfaz de usuario no era elegible para la protección de derechos de autor porque era un método de operación funcional necesario para el uso del *software*, no una expresión creativa protegida (*Lotus Development Corporation V. Borland International, Inc.*, United States Court of Appeals, First Circuit. 49 F.3d 807 (1995). Ver: [https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/cx/1995\\_Lotus.pdf](https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/cx/1995_Lotus.pdf)).

### 3.4 El *software* libre y el movimiento de código abierto: implicancias legales y comerciales

En el estudio del marco normativo a nivel local y comparado del desarrollo de *software*, resulta imperativo hacer alusión a dos movimientos que buscan forjar ciertas identidades respecto a las prerrogativas establecidas por el derecho de autor: el *software* libre y código abierto, conocidos como *free software/copyleft* y *open source*, respectivamente.

El primero en surgir fue el movimiento del *software* libre, a mediados de 1985. Liderado por Richard Stallman mediante la creación de la Free Software Foundation,<sup>26</sup> este movimiento tuvo como principal propósito promover ciertas “libertades” a los usuarios. En este contexto, se buscaba habilitar a los usuarios a ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar cualquier línea de código que se encontrara bajo estas premisas, para luego poder redistribuir sus copias modificadas de igual forma. La única condición que se le imponía al usuario era que éste no podría introducir restricciones propias a las versiones modificadas.

En particular, este movimiento busca promover que todo código que se encuentre en formato *software* libre quede en idéntica manera, prohibiendo condicionar el uso posterior a alguna pauta limitativa o restrictiva, aún cuando las modificaciones fueran propias del usuario (Stallman, 2004, p. 24).

Avanzando en el análisis, resulta relevante destacar que el término *free* o “libre” no refiere a la gratuidad en su sentido económico, sino exclusivamente a las libertades antes descriptas. En consecuencia, ciertas funcionalidades o servicios, pese estar el código del *software* en formato *software* libre, podrían ser ofrecidas en ambas versiones, esto es, de manera onerosa o gratuita.

Realizada la aclaración en términos económicos, resulta oportuno destacar que las libertades que propone el movimiento del *software* libre, excluyen las limitaciones impuestas por el derecho de autor.

Como es sabido, el derecho de autor es un sistema tuitivo de protección diseñado para salvaguardar a los autores que desean crear obras intelectuales como fuente de ingresos. En consecuencia, pre-

---

26 Ver: <https://www.gnu.org/licenses/copyleft.es.html>.

supone la aplicabilidad de interpretaciones restrictivas para todo tipo de licencias o cesiones, entendiendo que la excepción sería la gratuidad, la cual debería surgir de manera expresa y limitada a las cláusulas contractuales, pues no resulta lógico que los autores puedan subsistir (por ser su medio de vida) (De Couto, 2002) sin ser retribuidos por sus creaciones (Vicent López, 2015, p. 164).

De esta manera, se observa con claridad que el *software* libre hace caso omiso a los derechos inherentes al autor, exigiendo a todo aquel desarrollador de *software* que haya tomado como base y/o complemento ciertas líneas de código en ese formato la obligación —pues aquí no hay tal “libertad”— de publicar dicha obra y dejarla a libre disposición de los demás, incluso de la competencia.

Por otra parte, en el año 1998 surgió el movimiento de *open source*, creado por Eric S. Raymond y Bruce Perens, como una alternativa “superadora” al *software* libre, la cual resultaba más tentadora para el sector empresarial que deseaba generar réditos económicos con la comercialización del *software* sin necesidad de liberar completamente sus desarrollos a terceros competidores.

Si bien la filosofía detrás del movimiento de código abierto resulta coincidente con la del *software* libre, pues entiende que el conocimiento y la tecnología deben ser accesibles para todos y que la colaboración y el intercambio de ideas son fundamentales para el progreso tecnológico, su enfoque podría considerarse más técnico, pues se basa en la eficiencia y calidad del *software* desarrollado a través de la colaboración de la comunidad, permitiendo aceptar licencias que el primer movimiento rechazaría.

Precisamente, la gran desventaja que se observaba en el movimiento del *software* libre es que no permitía comercializar como *software* privado, es decir, atado a las licencias que el propietario deseara incluir si este estaba compuesto por líneas de códigos de base libre. Es por ello que esta nueva iniciativa no se centra tanto en el hecho de que los programas derivados mantengan las características de “libre” respecto a los usuarios, sino en fomentar la apertura del código de cara a los desarrolladores. Bajo este tipo de esquema, encontramos los desarrollos Apache<sup>27</sup> (servidor web), Li-

---

27 Véase: <https://www.apache.org/>.

breOffice<sup>28</sup> (*suite* de aplicaciones de escritorio), MySQL<sup>29</sup> (sistema de gestión de bases de datos), Android<sup>30</sup> (sistema operativo móvil), entre otros.

Analizadas las diferencias inherentes a cada uno de estos movimientos, si bien a simple vista podría parecer que ofrecen ventajas significativas al proporcionar acceso a tecnología de manera más económica, es crucial destacar que tales beneficios pueden venir acompañados de desafíos considerables, especialmente para los autores y desarrolladores que buscan generar ingresos a través de la comercialización de su *software* mientras mantienen un control absoluto —o al menos parcial, como se verá adelante— sobre este.

Además, el uso de estos tipos de *software* a menudo implica una mayor dependencia de la comunidad de desarrolladores y una mayor exposición a la competencia, ya que otros pueden modificar y mejorar el código libremente. Esto puede representar una oportunidad, como también un desafío, ya que, si bien estimula la innovación, además puede socavar la ventaja competitiva del creador original.

En consecuencia, se podría decir que la noción de innovación se vuelve relativa, ya que si se limita la competencia y se reduce la posibilidad de obtener ganancias significativas, puede dejar de ser atractivo para las empresas y desarrolladores invertir tiempo y dinero en el desarrollo de nuevos programas, dado que, en última instancia, todo queda al menos accesible o “abierto”.

Por lo tanto, y volviendo al tema central de esta tesis, resulta esencial que cualquier empresa que decida utilizar este tipo de códigos adopte una precavida y cautelosa política de propiedad intelectual, la cual haya sido analizada en profundidad en términos de las posibles repercusiones económicas y legales que su utilización podría implicar, tema que será abordado en el próximo apartado de manera particular.

---

28 Véase: <https://www.libreoffice.org/discover/libreoffice/>.

29 Véase: <https://www.mysql.com/>.

30 Véase: <https://source.android.com/?hl=es-419>.

#### 4. Buenas prácticas para la protección del *software*

Tal como se ha ido desarrollando, el entorno tecnológico ha experimentado en los últimos años un crecimiento exponencial, generando innumerables ventajas económicas y oportunidades de desarrollo. Sin embargo, este crecimiento acelerado ha llevado a que muchas empresas que no están familiarizadas con las complejidades de la propiedad intelectual tomen decisiones erróneas, las cuales, en última instancia, acarrearán consecuencias legales y económicas significativas.

En este contexto, el presente apartado buscará dotar al lector de una serie de prácticas que, a criterio personal, resultan fundamentales para la toma de decisiones informadas y el armado de estrategias en torno a la propiedad intelectual, todo ello en pos de mitigar riesgos legales y maximizar el valor del *software* que pretende desarrollar y/o comercializar (tanto en instancias de licencias como también de servicios SaaS).

En particular, la necesidad de contar con una política clara y bien definida de propiedad intelectual en este sector de la industria encuentra su sustento en razón a la intangibilidad y ubicuidad del *software*, imposibilitando su aprehensión y control en comparación con los objetos corpóreos. Por ello, y si bien es innegable que cada empresa es única y posee necesidades y objetivos específicos, no deja de ser imperativa la necesidad de que se encuentren capacitadas e informadas en lo que respecta a la materia.

Por consiguiente, en las siguientes secciones se ahondará en la notable importancia que reviste la implementación de un contrato que delimite las reglas del desarrollo de dicho activo tecnológico, examinando aquellas cláusulas contractuales que suelen surgir en este contexto, evaluando sus pros y sus desventajas.

Posteriormente, se explorarán las medidas registrales, administrativas y tecnológicas que pueden ser implementadas en aras de complementar la protección pretendida. Todo ello, con el objetivo de ofrecer una visión completa de las mejores prácticas que pueden ser adoptadas para la protección del *software*, con el propósito de orientar en la formulación de políticas de protección claras, robustas y adecuadas a las necesidades específicas de cada empresa.

##### 4.1 Razones para implementar un contrato

Habiendo visto que en la actualidad el sistema propicio de pro-

tección del *software* es el de derecho de autor, ya que brinda a sus creadores una protección legal inmediata, de alcance mundial y por un extenso período sin necesidad de incurrir en formalidades adicionales, se torna imperioso regular el traspaso de dicha titularidad a la empresa tecnológica que paga por su desarrollo.

Aquí es donde la instrumentación contractual se convierte en un pilar fundamental para garantizar la seguridad jurídica y salvaguardar los derechos de propiedad intelectual involucrados, independientemente de si el desarrollo se realiza en el contexto de una relación de dependencia o de manera autónoma.

Es por ello que a continuación se abordará como primera medida y buena práctica la redacción de aquel contrato por el cual se le concede la titularidad del *software* a la empresa tecnológica, junto a otras condiciones particulares que buscarán robustecer aún más dicha relación jurídica.

Esto se debe principalmente a que la normativa del derecho de autor parte de la base de que, en ausencia de una transferencia efectiva de la titularidad, el autor original —en este caso, el desarrollador o programador autónomo— conservará para sí la plena titularidad del *software* creado. Por ende, retendrá en su persona la totalidad de los derechos morales y económicos asociados a ella. Incluso, similar situación podría darse en el caso de que el desarrollador se encuentre en relación de dependencia, pues, como se abordará más adelante, el derecho argentino no ha resuelto este tópico con la claridad suficiente.

Precisamente, y a mayor abundamiento, la LPI parte de la premisa básica y fundamental de que el legítimo propietario de la obra es el autor que la ha creado, beneficiándose de un derecho moral irrenunciable e imprescriptible (artículos 4, 51 y 52 de la LPI) y de los derechos económicos que implican su explotación.

Incluso, para el caso de las obras en colaboración, en las cuales han participado más de un autor con distintos aportes que resultan totalmente identificables, la LPI sienta en su artículo 16, primera parte que, salvo pacto en contrario, los colaboradores tendrán idénticos derechos sobre ella. De manera excepcional para las obras colectivas, en las cuales —a diferencia de las primeras— los aportes se funden y confunden no pudiendo identificarse el de cada autor, la normativa resuelve ello otorgando la titularidad a aquella persona

que tuvo la iniciativa y arriesgó parte de su patrimonio para solventar los gastos de creación y dirección, asignando en consecuencia la titularidad de los derechos económicos sin hacer mención respecto a los derechos morales implicados.<sup>31</sup>

En esta misma línea, y tal como se adelantó al comienzo del presente trabajo, en el año 1998, con la Ley 25036, se incorporó en el artículo 4, inc. d. de la LPI la disposición por la cual toda persona que cuente con dependientes contratados para “elaborar un programa de computación” y que “hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales” será titular de dichas obras, “salvo estipulación en contrario”.

La falta de claridad en la normativa antes citada es evidente, en particular debido a que el desarrollo de *software* no se reduce exclusivamente a la creación de código, puesto que también puede involucrar —tal y como se detalló anteriormente— la elaboración y el diseño de documentación preparatoria, como manuales de usuario, arquitecturas, interfaces gráficas, recursos multimedia y otros elementos que pueden resultar intrínsecamente creativos. No obstante, aquellos elementos, al no calificar como “programadas de computación *per se*”, quedarían relegados de dicha presunción de titularidad.

La alegada insuficiencia del artículo 4, inc. d) de la LPI es también advertida por Millé (1998, p. 9), autor que detalla de una forma muy precisa los requerimientos que deben darse necesariamente para invocar la presunción a favor del esfuerzo inversor, a saber: (i) la existencia de una relación de trabajo; (ii) que el desarrollo de la obra se encuentre motivada en las obligaciones laborales encomendadas, esto es, que no haya sido creada de manera accidental o accesorio a su trabajo; y (iii) que se trate específicamente de un programa de computación, excluyendo así cualquier otra obra intelectual.

Por tanto, de atenerse estrictamente a lo establecido por el artículo 4 de la LPI, si el desarrollo de *software* se verifica en el marco de una relación no laboral (por ejemplo, en el contexto de una prestación de servicios), o si, tratándose de una relación laboral, el desarrollo

---

31 Claro está que la LPI parte de la premisa por la cual la paternidad intelectual de cada autor respecto a su aporte es irrenunciable, pues es inseparable de la personalidad humana.

de *software* no resultase el objeto propio de contratación, o si, conjuntamente con el desarrollo de *software*, se crean otras obras complementarias (por ejemplo, los manuales de uso o diversos recursos multimedia), estamos ante supuestos que no quedan comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la norma. En consecuencia, a menos que contractualmente se haya establecido otra cosa, dichas creaciones permanecerán en cabeza de la persona que las hizo, sea empleado o no, pese haber recibido una contraprestación por el desarrollo realizado.

A colación, se puede citar el caso que se tramitó en el año 2008 ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, sala III, *Barrea, Osvaldo Rubén c. Bco. de Santa Fe S.A. y otro*, por el cual el Sr. Barrea, al finalizar la relación laboral con el Banco de Santa Fe, demandó a la institución bancaria por la utilización no autorizada de un programa de computación que él había desarrollado de manera simultánea a su empleo en dicha entidad. Oportunamente, el juez *a quo* hizo lugar a la demanda y condenó a la entidad bancaria, argumentando principalmente en que el Banco de Santa Fe no había contratado al actor para el desarrollo del *software* de marras y, en consecuencia, mal podía haber adquirido la titularidad derivada de los derechos de autor sobre este.

Dicho caso tampoco podría haber sido resuelto de manera diferente haciendo uso del articulado de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 (en adelante, LCT), pues si bien dicho cuerpo normativo en su artículo 82<sup>32</sup> recepta la titularidad de las invenciones creadas por los empleados en cabeza del empleador, no incorpora de manera particular a aquellas que se encuentran amparadas por el derecho de autor. Ello provoca que, al limitarse terminológicamente a las “invenciones”, tal y como señala el artículo 6 de la Ley 24481, Ley de Patentes de Invenciones y Modelos de Utilidades (en adelante, LP), queden excluidas de manera categórica todas aquellas que encuadren

---

32 “Art. 82. —Invenciones del trabajador. Las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste, aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen. Las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados, son propiedad del empleador. Son

en el concepto de obra bajo los siguientes términos: “No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: [...] b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas...”.

Incluso bajo el hipotético escenario de aplicar el artículo 82 por analogía (Emery, 1999, p. 89 y sus citas),<sup>33</sup> contraviniendo de manera absoluta con las interpretaciones *in dubio pro autor* promovidas por dicho cuerpo normativo, bajo el entendimiento de que la Ley 25036 vino a ratificar el criterio de que la invención u obra realizada en el marco de una relación laboral es de la empresa contratante<sup>34</sup>, se plantea una premisa ulterior y es que, por la LCT, si dicha obra (invento, según su texto) no se encuentra dentro del objeto del contrato y/o lo excede, deberá asignarse una compensación indemnizatoria extraordinaria a quien la realizó. Por tanto, sigue siendo necesario que exista un documento que pruebe de forma explícita dicha encomienda.

En particular, y vinculado al último tópico, no puede dejarse de traer a colación las palabras de Villalba y Lipszyc (2016), quienes comprenden que

en materia de derecho de autor, en la legislación argentina no hay una disposición genérica sobre la transmisión de la titularidad de las obras intelectuales como consecuencia de la relación laboral, a diferencia de lo que sucede en el campo de la invención. (ap. 3.1.2.3)

---

igualmente de su propiedad las invenciones o descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto” (el subrayado me pertenece).

33 Ver también, en el mismo sentido, Vibes (2014, p. 70, ap. 2.4.2, 2004, p. 221) y Fernández Delpech (2011, p. 88), entre otros.

34 En este orden de ideas, parte de la doctrina —entre ellos, Satanowsky (1954, pp. 269 y 270)— supone que la titularidad corresponderá al empleador si el empleado la creó siguiendo órdenes e instrucciones de su patrón, mientras que, si la desarrolló impregnando su personalidad de manera tal que no haya sido posible la intervención y/o dirección en su desarrollo, la creación le corresponderá al empleado, situación que requerirá, por tanto, el consentimiento expreso del autor para efectuar la cesión de la obra a la empresa empleadora.

En el campo del derecho laboral no existe una disposición específica con respecto a los derechos de autor. Sin embargo, resulta claro que en la tutela del creador de la obra en relación de dependencia se aplica una doble protección: la que le corresponde por ser autor y la L.C.T., por cuyo mandato expreso también se aplican los principios de normas más favorables para el trabajador, la equidad y la buena fe [...]. Ambos regímenes (el de la L.P.I. y la L.C.T.) están estructurados sobre la base de que el derecho debe compensar la situación de desprotección o desigualdad en que se encuentran el autor y el trabajador asalariado. (ap. 3.1.2.2 a)

En este contexto, se evidencia una clara confrontación entre los dos sistemas legales. Por un lado, el derecho laboral, en virtud del cual el fruto del trabajo del empleado corresponde al empleador, y, por el otro, el de derecho de autor, que confiere la titularidad de la obra al creador (Lipszyc, 2017, p. 147). Esta tensión también se refleja en los principios interpretativos de cada cuerpo normativo, el principio *in dubio pro operario*, el cual establece que, ante la duda, se debe interpretar la normativa de manera más favorable al trabajador, y el principio *in dubio pro autore*, que sugiere que, ante la misma situación de incertidumbre, se interprete la normativa de manera que beneficie al autor. Sin embargo, la determinación de cuál de estos principios tiene mayor peso cuando ambas posiciones se confunden en una misma persona resulta una tarea compleja, lo que subraya la necesidad de que la ley establezca previamente una solución en estos casos, la cual a la fecha no existe.

Por consiguiente, lo anteriormente expuesto ha llevado a gran parte de la doctrina a sostener que el artículo 82 LCT únicamente se aplica para las invenciones (Millé, 1998, p. 9), siendo la única excepción por la cual se puede asignar la titularidad de una obra a una persona jurídica sin necesidad de que se demuestre una cesión el caso de las obras colectivas realizadas por encargo cuyos aportantes resultan “anónimos” (artículo 8 y 16 de la LPI),<sup>35</sup> o bien el caso del programa de ordenador siempre y cuando se cumplan con la totalidad de los requerimientos de la LPI.

---

35 Para mayor información ver Sáenz (2018).

Por todo lo antes dicho, habiendo advertido la deficiencia en su regulación y los principios que promueven la materia, se concluye que resulta fundamental e imperioso contar con sólidos contratos que establezcan con claridad los términos y condiciones que rijan la relación entre las partes involucradas, declarando de manera expresa en cabeza de quién quedará la titularidad del *software* creado. De lo contrario, se deberá realizar un profundo esfuerzo para determinar y/o demostrar judicialmente la verdadera intención de las partes, tarea que significará una gran complejidad probatoria para quien pretenda hacer tal afirmación.

#### **4.1.1 Contrato de desarrollo de obra vs. contrato de prestación de servicios**

Habiendo comprendido la importancia que merece la existencia de un instrumento jurídico que detalle con precisión el desarrollo de *software* que se busca realizar, el cual determinará a quién le pertenece su titularidad a final de cuentas, resulta oportuno analizar qué tipo de contrato será el más adecuado desde una perspectiva legal como también práctica.

En primer lugar, para el caso de las relaciones autónomas que resultan por fuera de la LCT,<sup>36</sup> en las cuales el desarrollador presta servicios y/o desarrolla obras de manera independiente y factura por ello, surge el interrogante de qué es más propicio: el contrato de desarrollo de obra o el contrato de prestación de servicios.

Dichas figuras contractuales cuentan con naturalezas jurídicas muy disímiles que merecen especial atención: en los contratos de obra, se encuentra la obligación del contratista siempre de resultado, bajo una responsabilidad objetiva, mientras que en los contratos de servicios, como regla general, la obligación asumida es de medios y la responsabilidad resulta subjetiva, excepto que se haya

---

36 El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1252, excluye de manera categórica la aplicación de la normativa del contrato de obras o de servicios a aquellos que sean prestados en relación de dependencia, residiendo la “distinción del contrato de trabajo con el contrato de prestación de servicios” (...) “en la acreditación de la subordinación jurídica” (Oziomek, 2019, p. 66).

comprometido a la obtención de un resultado específico (Oziomek, 2019).

En consecuencia, pareciera que la figura del contrato de desarrollo de obra es la que mejor resuelve el conflicto de titularidad de los derechos de autor, en la medida en que el “resultado objetivo” —en este caso, el desarrollo y cesión de la titularidad del *software*— se acredite mediante ciertas cláusulas que garantizan la efectiva cesión de todos los derechos económicos que pudiere ostentar el desarrollador sobre su creación.

De esta manera, este tipo de contrato le permite a la empresa que invirtió por dicho desarrollo beneficiarse de la explotación exclusiva, esto es, con facultades para reproducirlo, modificarlo, distribuirlo y/o comunicarlo públicamente, siempre y cuando dichas prerrogativas se hayan expuesto con la claridad suficiente en el documento.

A *contrario sensu*, y en uso de los principios interpretativos promovidos por el derecho de autor, dichas prerrogativas podrían estar en duda de haberse optado por otra figura contractual que no implique la efectiva entrega de titularidad *per se*, sino la mera asistencia o prestación de ciertos servicios de mantenimiento, los cuales no implicarían un resultado específico, a menos que se haya dispuesto expresamente lo contrario.

Así lo dispone el artículo 1252 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), el cual trae un mecanismo de resolución de conflictos ante la incertidumbre respecto a si se está ante un contrato de servicios o de obra, distinguiéndolos con ciertos elementos esenciales. Así las cosas, el CCyCN aclara que, de tratarse de un contrato de servicios, “la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia”, omitiendo así cualquier posible entrega, mientras que para el segundo, “se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega”, en el caso en concreto, el *software*.<sup>37</sup>

No obstante, la utilidad que puede presentar el contrato de desarrollo en lo que merece a la titularidad, en ciertas ocasiones puede resultar insuficiente o imposible de llevar a la práctica, pues, tal como

---

37 “A diferencia del servicio que es intangible y desaparece al primer consumo, la obra debe contar con la posibilidad de ser reproducida con independencia de

se detalló en el apartado 2.1.2, dicho procedimiento de creación es caracterizado por ser iterativo y continuo, el cual no se limita a un momento único, sino que, en razón de la inminente presencia de fallas y/o actualizaciones, dicho procedimiento avanza y retrocede tantas veces como resulte necesario. En consecuencia, difícilmente un desarrollador con experiencia y conocimiento en la materia esté dispuesto a consentir o garantizar que tales eventos no ocurran bajo una obligación de resultado.

A mayor abundamiento, rara vez se pueda garantizar la ejecución de un proyecto de esta índole de manera precisa y sin la necesidad de modificaciones posteriores. Por consiguiente, no sería oportuno suscribir un contrato que garantice un resultado libre de fallas cuando pueden suceder numerosos factores, como cambios en el entorno tecnológico, actualizaciones de sistemas operativos, modificaciones en los requisitos del proyecto o las propias interacciones imprevisibles que realicen los usuarios.

Por lo tanto, la rigidez de los contratos basados en resultados objetivos podría llevar a disputas legales y resultados adversos, originados en el desconocimiento total de este sector de la industria.

En consecuencia, en lugar de buscar garantías de perfección impracticables, resultaría más razonable adoptar un contrato de prestación de servicios que recepte la cesión total de los derechos económicos de la obra que se produzca, así como la posibilidad de detectar y corregir errores, con pruebas exhaustivas, actualizaciones y eventuales mantenimientos.

Es que lo anterior no es imposible de proyectar bajo la figura del contrato de prestación de servicios, en la medida en que lo dispuesto por el artículo 1252 es al solo efecto de establecer una pauta interpretativa, mas no una condición de existencia del contrato.

En consecuencia, las partes pueden acordar la prestación de cierto servicio (desarrollo de *software*) que, en última instancia, procure del contratista un resultado concreto (la entrega), sin que ello implique

---

su autor. Asimismo, conforme la definición contenida en el art. 1251 CCyC la obra puede ser material —y se regula en la Sección 2ª de este Capítulo— o intelectual —regulada por la ley 11723 y en subsidio por este capítulo” (Herrera et al., 2015, p. 3).

la aplicación del resto del articulado del contrato de desarrollo de obra, en específico, las garantías de funcionamiento de dicho activo.<sup>38</sup> Más aún, y al solo efecto de evitar malas interpretaciones del objeto acordado, podrá indicarse en los considerandos del instrumento que se suscriba al efecto las razones por las cuales se ha optado por un contrato de tal naturaleza.

Siguiendo con el análisis, en lo que respecta a la efectiva cesión de los derechos de autor, además de que debe resultar de manera expresa en el texto del contrato de servicios, deberá traer a colación un minucioso detalle de lo que esta implica, pues no solo será la titularidad del código en sí, sino también la posibilidad de reproducirlo en todas sus formas, así como de modificarlo, traducirlo, ejecutarlo, comunicarlo, distribuirlo, licenciarlo, comercializarlo y realizar cualquier otra acción legalmente posible en la explotación económica de dicha obra.

Adicionalmente, y tal como se infirió más arriba, dicho contrato podrá incorporar cláusulas que contemplen servicios de mantenimiento, tanto evolutivo como correctivo, así como la posibilidad de llevar a cabo actualizaciones. De esta manera, se podrá garantizar que el desarrollo no quede obsoleto en el corto y mediano plazo, así como que pueda seguir satisfaciendo las necesidades cambiantes de la empresa, aspecto que será analizado con mayor detalle en los siguientes apartados.

Este enfoque contractual simplifica incluso la gestión legal de dichos desarrollos, pues permite evitar la tediosa tarea de tener que redactar un nuevo contrato por cada ajuste y/o actualización que sean necesarios. Si bien este último será visto en el apartado 4.1.2.1.3, se puede adelantar que, en la medida que el contrato disponga la posibilidad de actualizar la obra encomendada, dichas modificaciones serán consideradas obras derivadas de la primigenia, ostentando la empresa contratante los mismos derechos que sobre las primeras.

---

38 Así lo dispone el artículo 774 del CCyC, el cual expresa que la prestación de un servicio puede consistir en: a) realizar cierta actividad con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito; b) procurarle al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia; c) procurarle al acreedor el resultado eficaz prometido (el subrayado me pertenece).

A la luz de lo expuesto, en el próximo apartado se analizarán detenidamente cada una de las cláusulas que podrían ser objeto de consideración en el armado de este tipo de contratos, destacando incluso aquellas situaciones que pueden darse en la particularidad de cada empresa. Todo ello, a los efectos de servir como una guía práctica que ofrezca una visión completa y comprensiva del tema y que ayude a tomar decisiones eficientes y fundamentadas en cada contexto.

#### **4.1.2 Cláusulas esenciales**

Al reconocer la importancia que reviste la existencia de un sólido contrato que salvaguarde los derechos de explotación de la empresa sobre su activo principal, en la medida en que ayuda a garantizar la plena titularidad y elimina las contingencias de que los colaboradores que hayan trabajado en este aleguen derechos de pertenencia, es que a continuación se tratarán en detalle las principales cláusulas que deberían estar presentes en este tipo de instrumentos.

##### **4.1.2.1 Descripción del desarrollo de *software* encomendado**

En primer lugar, resulta esencial definir con claridad el alcance del objeto para el cual se contrata a una persona. Esto les permitirá a las partes involucradas comprender con precisión los requerimientos del desarrollo.

Precisamente, la forma y contenido con que se exponga el objeto determinará su naturaleza jurídica y, en consecuencia, las obligaciones asumidas. Esto es, si se está ante la presencia de un contrato de desarrollo de obra o de prestación de servicios, el contratista asume en el primero una obligación de resultado (conf. artículo 774 del CCyCN), mientras que en el segundo será “palmaria mente de medios, habida cuenta que este no asegura la obtención del resultado sino la efectiva diligencia y prudencia tendiente a la concreción del mismo” (Jalil, 2019, p. 3), a excepción de que ello surja del texto mismo del documento.

Por lo tanto, en oportunidad de su redacción, resulta imperiosa la necesidad de especificar de manera detallada el desarrollo encomendado, especificando las funcionalidades, características, requisitos y

estándares de calidad o seguridad que deberá cumplir, así como cualquier otro aspecto relevante que les permita a las partes tener una comprensión clara y precisa del alcance del proyecto, los resultados esperados y la naturaleza jurídica de la obligación.

Es que la falta de especificidad en su redacción podría dar lugar a incertidumbres o ambigüedades en su comprensión, evento que obligaría al juez interviniente a hacer uso del principio *in dubio pro auctore*. En consecuencia, dicho magistrado deberá optar por la interpretación que resulte más favorable a la posición del autor, esto es, a la que en menor medida comprometa sus derechos y obligaciones (en total detrimento a los derechos de la empresa).

Por tanto, será muy importante que la redacción de la cláusula cuente con la mayor precisión posible, máxime si el contrato se estructura bajo una relación de servicios, a los efectos de que no existan dudas de que el desarrollador (autor) cederá la totalidad de sus derechos de explotación a la empresa contratante o comitente, como también respecto al alcance que la obra tendrá desde un punto de vista técnico y tecnológico.

Incluso, para desarrollos de *software* sofisticados, pueden disponerse anexos por separado a los efectos de cuidar la extensión del documento, o establecer por escrito distintas etapas de entregas por las cuales el contratante podrá evaluar si cumple o, al menos, se aproxima a los requerimientos esperados y, con ello, “aceptar la entrega del mismo” —de manera total o parcial—, tal y como lo establece el artículo 747 del CCyCN<sup>39</sup> (tema que será visto más adelante).

#### 4.1.2.1.1 Autorización y/o prohibición de uso de librerías

En segundo término, es importante prestar especial atención en la redacción que se utilice al proyectar la encomienda que se realice al desarrollador de *software*, pues no resultará lo mismo que una perso-

---

39 “ARTÍCULO 747.- Entrega. Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la obligación de saneamiento en la Sección 4ª, Capítulo 9, Título II del Libro Tercero”.

na tenga el encargo de escribir el código desde cero, de manera autónoma y creativa demostrando su independencia y originalidad en el desarrollo a realizar, que, por el contrario, pueda valerse de bibliotecas y/o librerías alojadas en internet, las cuales se caracterizan por poseer distinto código fuente/objeto ya desarrollado y compartido públicamente para ser reutilizado bajo determinadas condiciones.

Desde el punto de vista del derecho de autor, la diferencia radica en que, en el primer caso, se estará ante la presencia de una obra original por la cual la empresa comitente tendrá un amplio margen de discreción, mientras que en el segundo podría entenderse que se trata de una obra derivada, la cual podrá estar condicionada a los términos y condiciones establecidos por la biblioteca utilizada.

Por lo mencionado anteriormente, resulta imprescindible determinar contractualmente las facultades que tendrá el desarrollador en la ejecución de la obra, especificando si podrá hacer uso o no de dichas librerías.

Más aún, para el caso de estar permitido, será aconsejable especificar qué funcionalidades o partes del *software* podrán ser creadas a partir de las líneas de código alojadas en este tipo de sitios web. Ello se debe a que, por necesidades de tiempo y costos de la empresa comitente, puede que no se encuentre interesada en desarrollar ciertas líneas que no reúnan las cualidades de originalidad y creatividad suficientes para merecer dicha inversión en tiempo y dinero.

Ahondado en la eventual autorización de utilizar ciertas librerías, será conveniente definir qué tipos de licencias son admisibles, por ejemplo, permitiendo aquellas de tipo *open source* para ciertas funcionalidades de la obra y prohibiendo totalmente aquellas que se basen en *software* libre o *copyleft*.

El código del *software* suele ser tan extenso que no todas las líneas que lo componen cumplen con los requisitos necesarios para ser considerado "obra". Así pueden enumerarse ciertas funciones comunes o rutinarias que todo código suele tener y que su protección no resulta crucial para la empresa, pues pueden ser obtenidas de una manera sencilla en una librería *online*. Sin embargo, otras líneas de código sí permitirán su expresa diferenciación en el mercado y en específico de la competencia, requiriendo por tanto de una protección legal integral y más robusta.

Lo antes dicho se puede reflejar en la siguiente situación ejemplificativa: si una empresa de edición multimedia desea desarrollar un *software* que edite fotos de manera automática dependiendo de la época del año y/o de la hora del día en que se encuentre, distinguiendo las mejores cualidades que la foto debe poseer para que resulte potencialmente “viral” en las redes sociales, y para dicho desarrollo necesita valerse de una librería de reconocimiento facial para facilitar el desbloqueo de la cuenta de acceso (o *login*) —pues es algo que ya se encuentra desarrollado y prefiere ahorrar tiempo en algo que no podrá eventualmente explotar—, la licencia a la que esté sujeta esa librería de reconocimiento facial, si bien desde un punto de vista corporativo no será de importancia proteger, sí será necesario estudiar qué implicancias podría acarrear su utilización en el *software* desarrollado (editor de fotos), pues se deberá comprender si la vinculación que se realice con esta librería permitirá un uso comercial posterior del *software*, si obligará a divulgar el código en su totalidad o si, por el contrario, únicamente exigirá que se distinga en forma diferencial la autoría respecto de la librería.

#### **4.1.2.1.2 Utilización de inteligencia artificial**

En el armado de la cláusula relativa al objeto, también corresponderá hacer especial mención a la eventual utilización de herramientas con inteligencia artificial.

Al efecto, la IA es una peculiar disciplina de la informática, caracterizada por la Comisión Europea por constituir “sistemas que muestran un comportamiento inteligente al analizar su entorno y tomar acciones, con cierto grado de autonomía, para alcanzar objetivos específicos” (Comisión Europea, 2018, s.p.). En particular, la IA “generativa” (IAG o Generative AI, por su terminología en inglés), materia que se encuentra especialmente en boga, refiere “a aquellos sistemas capaces de crear contenido original y de calidad, como imágenes, música, texto e incluso video”. Todo ello, gracias a que “se basa en el aprendizaje automático” utilizando para ello “algoritmos avanzados para analizar grandes cantidades de datos y crear nuevo contenido basado en ese análisis”. En definitiva, son sistemas “capaces de comprender y replicar patrones complejos, lo que les permite generar resultados realistas y de alta calidad” (Gómez, 2023, s.p.).

En otras palabras, dichos sistemas de IA generativa son compuestos por complejas redes neuronales que permiten, mediante la carga de ciertos datos (comúnmente denominados *inputs* o *prompts*), se arrije a determinados resultados (*output*), cuya exactitud dependerá del mayor o menor nivel de detalle que se hubiere dispuesto al momento de la carga.

En consecuencia, el programador podrá requerir mediante *prompts* que la IA genere como *output* determinada línea de código, facilitando sin lugar a dudas el proceso creativo. No obstante, dicha simplicidad deberá ser cuidadosamente estudiada, dado que, en ciertas ocasiones, los términos y condiciones de herramientas tales como ChatGPT<sup>40</sup> pueden establecer que tanto los *prompts* introducidos como los *outputs* arribados serán almacenados en la memoria de la IAG para permitir su entrenamiento y retroalimentación. Lo último significa que ambos elementos quedan a libre disposición de terceros.<sup>41</sup>

Dicho esto, y en similar sentido a lo examinado respecto a la eventual utilización de librerías de códigos, a la hora de redactar el contrato y pretender la autorización para el uso de IAG, resultará de suma importancia distinguir la estructura del *software* a desarrollar, momento en el cual se tendrá que especificar en cuáles ocasiones podrían valerse de dichas soluciones tecnológicas y en cuáles resultará imperativo realizar el código desde cero (sin la asistencia de la IA que pudiere eventualmente comprometer sus derechos). En este evento

---

40 ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT 4 y GPT-3.5, desarrollado por la empresa OpenAI en el año 2022.

41 Sólo a modo de referencia, los Términos de Uso de OpenAI, de la reconocida inteligencia artificial “ChatGPT” establecen que el usuario puede cargar sus *inputs* (de su titularidad), los cuales generarán *outputs* los cuales son desarrollados por OpenAI y es ella quien “asigna” la totalidad de los derechos sobre los mismos. No obstante, establece que los *inputs* y *outputs* podrán ser utilizados para desarrollar o mejorar el “servicio”, a menos que se utilice el servicio *premium* de la API. Adicionalmente, en el apartado de “Restricciones”, dichos Términos de Uso establecen que el usuario no podrá, entre otras cosas: “Extraer automáticamente o programáticamente datos o *Outputs*” generados en uso de ChatGPT (traducción libre). Para mayor información ver: <https://openai.com/policies/terms-of-use>.

también resultará oportuno disponer qué tipo de términos y condiciones deberán poseer tales herramientas, con el objeto de evitar (si es que así se desea) la divulgación del código desarrollado.

#### **4.1.2.1.3 Variaciones en el objeto. Consecuencias en la determinación del precio**

Puede que en la práctica surjan inconvenientes en lo que atañe a la especificidad en la redacción del objeto contractual, en la medida en que este puede sufrir variaciones por diversas circunstancias propias de la vorágine de la empresa tecnológica, como también por las inminentes fallas.

Los inesperados cambios o inconvenientes técnicos y/o tecnológicos y los problemas con las interacciones realizadas por los usuarios, así como el surgimiento de nuevas necesidades en el mercado o requerimientos de la demanda, pueden provocar que el desarrollo del *software* necesite cambiar su rumbo para no caer en la obsolescencia o bloqueo producto de las propias fallas. En consecuencia, resultará imperativo analizar la naturaleza jurídica de la obligación encomendada a los efectos de determinar sus consecuencias. Por tanto, de haberse acordado una obligación de resultado —por ejemplo, la ejecución de determinada obra de *software* “libre de fallas” bajo la figura de un contrato de obra—, su falta de cumplimiento sólo podrá encontrar justificación en la ocurrencia de una causa extraña (Mazeaud et al., 2017, p. 26). De haberse proyectado bajo la figura del contrato de prestación de servicios, tal y como se desarrolló anteriormente, dicha actividad comprometida debería prestarse con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito, permitiendo así una mayor recepción a las necesidades cambiantes de dicha industria.

En el contrato de obra, el resultado comprometido cobra tal importancia que debe entregarse independientemente de las externalidades que puedan surgir. Dicha estrictez se observa en el texto del artículo 1264 del CCyCN, el cual limita la discrecionalidad en la variación del objeto a la “autorización escrita del comitente”<sup>42</sup> y sólo incorpora una excepción (que debe ser aplicada de manera restricti-

---

42 Dicha restricción no está dirigida al comitente, pues, en última instancia, es

va) para el caso de variaciones que “sean necesarias para ejecutar la obra conforme a las reglas del arte y no hubiesen podido ser previstas al momento de la contratación” (artículo 1264 CCyCN), eventualidad que deberá comunicarse inmediatamente a la empresa contratante para aprobar la variación de su costo.

La mayor rigurosidad en el contrato de obra encuentra su fundamento en que el objeto mismo del contrato se encuentra determinado por su resultado, el cual se presupone fue cuidadosamente evaluado por los contratantes, previendo absolutamente todas las contingencias que podrían ocurrir y, no obstante, iba a poder desarrollarse. Por tanto, como regla, el objeto no debe ser modificado a menos que exista acuerdo de las partes y las prestaciones de los intervinientes se encuentren en equilibrio.

Precisamente, la dificultad e incluso imposibilidad de anticipar exhaustivamente todas las situaciones externas que pueden ocurrir y afectar el desarrollo del *software* hace que resulte más ventajoso y realista proyectar el desarrollo bajo una relación de prestación de servicios, pues, como ya se dijo, al tratarse de una obligación de medios, el cumplimiento o incumplimiento se medirá en razón de la diligencia y esfuerzos que realice el prestador de servicios, mas no en la garantía de que el desarrollo no presentará fallas, como tampoco que quedará obsoleto.

En este contexto, y ya habiendo comprendido que el contrato de prestación de servicios puede resultar más beneficioso de cara a la responsabilidad del desarrollador, resulta necesario profundizar cómo se debería proceder ante la necesidad de realizar ajustes y/o variaciones sustanciales al objeto comprometido.

En primer lugar, la solución más apropiada sin lugar a dudas consiste en suscribir nuevos anexos o adendas que amplíen por escrito el alcance del objeto contenido en el contrato original, de manera consistente con los requerimientos del derecho de autor y lo indica-

---

el principal interesado de que la obra se entregue en las condiciones pactadas, las cuales —de necesitar variaciones que no impliquen cambiar sustancialmente la naturaleza de la obra— lo podrá requerir. No obstante, dicho requerimiento no debe implicar un evidente desequilibrio en las prestaciones, de lo contrario, el contratista podría reclamar la anulabilidad del contrato en virtud del artículo 332 del CCyCN, entre otros.

do en el CCyCN en cuanto a la forma del contrato de cesión en el artículo 1618.<sup>43</sup>

Mismo comentario merece si se estuviera ante la presencia de un contrato laboral, puesto que al tratarse, por lo general, de contratos por tiempo indeterminado (artículo 90 de la LCT), la especificación de las obras a desarrollar difícilmente pueda ser prevista en su totalidad al momento de la contratación; incluso, quizás únicamente se tenga certeza de la función o rol que ocupará en la empresa, mas no la obra que desarrollará. En consecuencia, se deberá prever contractualmente las variaciones en sus tareas encomendadas, las cuales podrán implicar ajustes en el salario en razón de la mayor participación o involucramiento.

Sin embargo, puede ocurrir que ciertas empresas prefieran simplificar dicho proceso, evitando incurrir nuevamente en la redacción de documentos que “ralenticen” el proceso creativo. Este interés no solo se encontrará con el obstáculo contenido en el artículo del CCyCN antes citado, sino también con el principio interpretativo *in dubio pro autore*, por el cual, en caso de existir dudas en la mayor o menor extensión del objeto comprometido, se preferirá la interpretación que menos comprometa a los derechos de autor.

Más aún, para el caso de estar ante una relación laboral, de la mano del principio *in dubio pro operario*, cualquier variación sustancial que no sea expresamente consentida por el trabajador podrá dar lugar a que se interprete como un ejercicio abusivo del *ius variandi*, con la posible contingencia de darse por despedido sin causa.

Por lo tanto, en la búsqueda de brindar contratos dinámicos y moldeables con el tiempo que den una solución amistosa a las necesidades de la industria, en primer lugar será de suma importancia especificar con la mayor claridad posible el rol que ocupará la persona contratada, sea bajo relación dependencia o no. Delimitando así las funciones que podrá ejecutar y la circunstancia de que en cumpli-

---

43 Cabe recordar que, en el contrato de desarrollo de *software*, al ser un intangible protegido por derechos de autor, lo que en realidad sucede es una cesión total de los derechos económicos, no así de los morales por obvias razones. Por tanto, dicho contrato de desarrollo lleva implícita la cesión de dichos derechos de explotación.

miento de estas, se podrá dar nacimiento a determinadas obras de *software* que ejecuten determinadas funcionalidades. En consecuencia, serán “las funcionalidades” o el “rol asignado” los que, en última instancia, delimitan el objeto, mas no “el código” en sí, el cual podrá variar un sinnúmero de veces en razón de las necesidades cambiantes de la empresa contratante.

De esta manera, si se requiere un cambio en las funcionalidades proyectadas que impliquen un cambio sustancial en el objeto, será importante proceder con la suscripción de un nuevo contrato, anexo y/o cualquier otro documento por el cual se pueda exteriorizar la voluntad de las partes, reservando un procedimiento menos estricto para aquellos casos en los que se precisen ajustes meramente técnicos, estéticos y no hagan a la esencia misma del contrato.

Adicionalmente, de optarse por el “procedimiento más sencillo” descrito en el párrafo anterior, corresponde aclarar que ello dependerá de su expresa y minuciosa previsión contractual. Es decir, que el instrumento jurídico especifique qué procedimiento deben llevar a cabo las partes intervinientes para realizar evaluaciones y ajustes al desarrollo encomendado. Instancia que incluso debería poder ser registrada en algún soporte tecnológico para mayor seguridad de los intervinientes (por ejemplo, mediante la asignación de un nuevo proyecto en el panel de gestión de tareas, tal como se desarrollará en el apartado 4.4).

Si bien esta alternativa no otorga la misma seguridad jurídica que implicaría la firma de un nuevo contrato o anexo, será un desafío para el operador jurídico redactar con la mayor precisión posible el proceso a cumplir, para poder dar por consentida la variación en el objeto contractual.

Es que, en caso de que se produzca una disputa relacionada con las modificaciones del objeto, el contrato y cualquier documentación relacionada —tales como los correos electrónicos, las actas de reuniones, los informes de seguimiento, los paneles de gestión de proyectos, las facturas emitidas o las altas de empleados (según corresponda)— y todas aquellas acciones que se hubieren realizado conforme el procedimiento descrito en el contrato podrán ser presentados como prueba en un juicio. Recobra así altísima importancia que la documentación suscripta resulte lo suficientemente

completa, clara y ajustada a la realidad de los hechos en pos de ser utilizada como evidencia en juicio.

#### **4.1.2.1.3.1 Consecuencias en la determinación del precio**

A las posibles variaciones contractuales se suman las consecuencias en la determinación del precio, pues no será lo mismo si las partes se encuentran bajo una relación de contrato de obra que si están vinculados por un contrato de prestación de servicios.

En el primer caso, el precio estará determinado por el desarrollo encomendado, el cual sólo podría sufrir pequeños cambios a requerimiento de la empresa contratante y siempre que no impliquen modificaciones sustanciales en su naturaleza o un desequilibrio en las prestaciones. Ahora bien, si dichos cambios exceden los límites antes dichos y/o resultan autorizados por las previsiones del artículo 1264, se deberá contar con el consentimiento expreso de ambas partes, el que deberá ser instrumentado por un documento aparte.

Por el contrario, para el caso del contrato de prestación de servicios, dado que su propia flexibilidad se anticipa a posibles inconvenientes tecnológicos, las partes podrán prever las distintas contra-prestaciones que resulten aplicables a cada evento, es decir, un valor por el desarrollo comprometido, otro por el servicio de soporte o vigilancia y otro para el caso de requerir la asistencia que resuelva fallas o realice ciertos ajustes.

En consecuencia, si bien pareciera que la determinación del precio es más sencilla para el contrato de obra ya que se encuentra determinado *ab initio*, mientras que en el contrato de prestación de servicios debe regularse en razón de su duración, extensión y labor, es verdad que, para el primer escenario, cualquier modificación —en la generalidad de los casos— implicará nuevamente que las partes negocien y suscriban los documentos pertinentes para evidenciar así dicho consentimiento. En el segundo, bastará con que se estudie detenidamente cada etapa del desarrollo, simplificando instancias ulteriores. En consecuencia, se podrán estipular distintos valores de hora de servicio, los cuales podrán variar en razón de la tarea a ejecutar, salvo que el cambio en el objeto sea realmente significativo y requiera una nueva negociación de la tarifa, evitando desequilibrios contractuales.

#### 4.1.2.1.4 Plazos de entrega, revisión y pago

La previsión de los plazos también resulta un aspecto crítico en estos contratos. Ello, porque impacta de manera directa en la calidad esperada del desarrollo, el costo y su duración final. Consecuentemente, será fundamental la previsión de plazos en aspectos tales como las etapas de entregas, revisión y pago.

En primer lugar, en lo que refiere a la ejecución de las entregas, tanto para aquellas parciales como también para las finales, se deberán estipular plazos ciertos y fácticamente posibles. De lo contrario, el desarrollador podría excederse en los tiempos “proyectados”, mas no instrumentados, desencadenando la frustración de las expectativas previstas por la empresa contratante. En consecuencia, podría generarse una serie de problemas, tales como demoras en la finalización del proyecto, aumento de los costos y afectación comercial negativa de la empresa, por mencionar algunos ejemplos, pues el producto, servicio o funcionalidad que esperaba lanzar en determinada oportunidad no podrá concretarse o, peor aún, la competencia se anticipará a ello.

En este sentido, y dado que el desarrollo del *software* es bastante complejo, lo recomendable es que, a la hora de definir un plazo, la decisión no se centre en un evento único, sino que permita distinguir distintas entregas parciales, dándole oportunidad a la empresa contratante de evaluar su pertinencia y, eventualmente, requerir ajustes.

Por otra parte, en este apartado resultará prudente definir los plazos a los que estará sujeta la empresa contratante para realizar aquellas diligencias necesarias que le permitan verificar si las entregas cumplen o no con sus expectativas. Si bien este tópico se tratará con detenimiento en el apartado 4.1.2.3), se puede adelantar que el artículo 1272 del CCyCN, para el contrato de desarrollo de obra, establece que “Si se conviene o es de uso un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera provisional y no hace presumir la aceptación”.

Por tanto, si bien puede entenderse que los usos suelen indicar que existe un plazo para entender que la recepción es definitiva, a los efectos de evitar inconvenientes y, sobre todo, para el caso de haberse optado por el contrato de prestación de servicios, recobra especial relevancia su expresa previsión. Caso contrario, resultará aplicable

la regla general prevista en el artículo 747 del CCyCN, la cual establece que: “La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la obligación de saneamiento en la Sección 4ª, Capítulo 9, Título II del Libro Tercero”.

De esta manera, la previsión de los plazos permitirá robustecer la relación jurídica entre las partes, implicando una mayor garantía a las obligaciones asumidas. Es que el desarrollador deberá cumplir su cometido en los plazos acordados y, de manera concomitante, se desobligará una vez que hayan transcurrido los plazos de revisión (y/o garantía) acordados, evitando en última instancia que con la sola entrega del *software* se presuma la inexistencia de los vicios aparentes y la adecuación en su calidad comprometida.<sup>44</sup>

Por último, y no por ello menos importante, corresponde el tratamiento del plazo en términos relativos al pago. En este tipo de contratos suele sujetarse al cumplimiento de las entregas y posteriores aprobaciones por parte del comitente. Por tanto, una vez más se reitera la necesidad de prever las distintas instancias de cumplimiento, así como las consecuencias que de estas derivarán. Todo ello, para evitar confusiones y asegurar que todas las partes involucradas cumplan con sus responsabilidades en tiempo y forma.

#### 4.1.2.2 Mantenimiento y soporte técnico

En lo que se refiere a la obligación de mantenimiento y soporte técnico, en primer instancia se recomienda que dicha obligación quede acordada por separado (pudiendo o no quedar conexas a la entrega). En su redacción, se deberá prever el tipo de servicio, su valor y eventualmente el plazo de prestación.

Este tipo de servicios variarán, según sea el caso, dependiendo de las necesidades y requerimientos técnicos o tecnológicos de la

---

44 Particularmente, ello es lo que prevé el artículo 1272 *in fine* del CCyCN bajo el siguiente texto: “Aceptada la obra, el contratista: a) queda libre de responsabilidad por los vicios aparentes; b) responde de los vicios o defectos no ostensibles al momento de la recepción, con la extensión y en los plazos previstos para la garantía por vicios ocultos prevista en los artículos 1054 y concordantes”.

empresa contratante. Al efecto, se puede comentar que los tipos más comunes son, por un lado, el servicio de mantenimiento preventivo, el cual se realiza para prevenir fallas y asegurar que el *software* funcione correctamente, pudiendo incluir tareas como actualizaciones de seguridad, monitoreo de rendimiento y análisis de problemas, y, por otro lado, el servicio de mantenimiento correctivo, el cual se realiza para solucionar problemas y errores que pueden resultar de la programación misma.

Si bien los servicios enunciados precedentemente son los más frecuentes, es una realidad que en la dinámica empresarial pueden surgir un sinnúmero de requerimientos, que pueden ir desde el soporte —esto es, la atención personalizada para resolver ciertos inconvenientes a los usuarios finales— y la adaptación de un *software* a cambios en el entorno operativo producto de alteraciones en el *hardware* o *software* del sistema como también en la mejora del *software* existente, agregando nuevas funciones, mejoras en la usabilidad y/o en la interfaz gráfica.

Sin embargo, será fundamental identificar claramente cuándo se trata de un servicio por sí solo y cuándo éste “evoluciona” hacia un cambio sustancial en el desarrollo de la obra encomendada. Por ejemplo, si las partes hubieran suscripto un contrato de prestación de servicios para el desarrollo del *software* de un sitio web estático o no transaccional en conjunto con un servicio de mantenimiento para garantizar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo y, luego, si la empresa solicita agregar una funcionalidad de tipo *e-commerce* al sitio web, lo más probable es que ello implique un cambio sustancial en el alcance del proyecto.

En consecuencia, el evento descrito anteriormente requerirá de una negociación y posiblemente una tarifa diferente a la acordada, ya que el servicio de mantenimiento no cubriría dicha eventualidad. Por tanto, de ocurrir un evento similar al ejemplo dado, se deberá estar más atento a las pautas establecidas en el apartado 4.1.2.1.3 para así resguardar aquellos desarrollos que no se contemplaron originalmente y requieren una posterior cesión de derechos que a las meras estipulaciones de “servicios de mantenimiento correctivo y/o evolutivo”.

### 4.1.2.3 Responsabilidad por defectos y errores

Es sabido que el *software*, por regla general, falla. En primer lugar, porque es creado por humanos y, además, porque el proceso de desarrollo e implementación involucra múltiples factores y etapas que pueden presentar distintos errores o problemas, ajenos al sujeto que lo desarrolla.

Por tanto, será necesario prever de antemano no sólo la posibilidad de advertir los mismos con los servicios de mantenimiento preventivo que fueron analizados anteriormente, sino que también será fundamental prever cómo se responderá ante la efectiva ocurrencia de dichos defectos o errores.

Por ende, será diligente acordar que el desarrollador no solo garantizará que el *software* funcione de acuerdo con las especificaciones acordadas al momento de la entrega, sino que incluso podrá garantizar que funcione debidamente *a posteriori*, por un periodo razonable y acorde al precio que se hubiere abonado.<sup>45</sup>

Puede resultar que, al momento de la entrega, no existan errores o al menos no sean advertidos, pero, luego de un período de tiempo, ya sea por cambios en el entorno, en los sistemas operativos o por el mismo uso, devengan problemas que requieran de una solución técnica.

En lo que hace a este asunto, si nos remitimos a las normas generales sobre vicios ocultos contenidas en el CCyCN,<sup>46</sup> la obligación de saneamiento por evicción y por vicios ocultos existe, aunque no haya sido estipulada por las partes, la cual puede ser aumentada, disminuida o suprimida a voluntad de estas últimas. Estipula por entonces el CCyCN que “todo defecto no ostensible en la materialidad de una cosa puede ser considerado vicio oculto, género que comprende a los vicios redhibitorios, definidos en el art. 1051, inc. b, CCyC, como

---

45 Advertir que los contratos deben “celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe” (conf. artículo 961 del CCyCN), por lo que no resultaría razonable que una obligación de mantenimiento y corrección no resulte correctamente remunerada bajo el argumento de que “el desarrollador recibió su pago tras la entrega de la obra”. A *contrario sensu*, dichas obligaciones deben ser adecuadamente compensadas en proporción a la magnitud de las tareas a realizar, de lo contrario, se estaría incurriendo en una situación de desequilibrio contractual que podría ser considerada abusiva y violatoria a la buena fe contractual.

46 Sección 4a —Obligación de saneamiento—, del Capítulo 9 —Efectos—,

los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales o bien que disminuyen su utilidad a tal extremo, que —de haberlos conocido— el adquirente no la habría adquirido o hubiera dado por ella una contraprestación de menor valor” (Herrera et al., 2015, Tomo IV p. XX).

Tal como se observa, dichos vicios ocultos constituyen el género y, dentro de ellos, se encuentran los vicios redhibitorios que, por regla general, son aquellos que expresamente fueron pactados por las partes,<sup>47</sup> como también aquellos que hacen impropia a la cosa (en el caso particular, al *software*) para su destino por razones estructurales o funcionales.

A continuación, el CCyCN —en su artículo 1053— excluye de tratamiento como vicio oculto en primer lugar a los defectos de que el adquirente conoció o debió haber conocido por medio de un examen diligente, adecuado a las circunstancias en las que se efectuó la transmisión, a excepción de que se hubiera hecho reserva expresa de incluirlos o, según los usos del lugar de entrega, la evaluación debiera haber sido realizada por alguien con cierta preparación científica o técnica. Por otra parte, también excluye a aquellos defectos del bien que no existían al momento de la adquisición.

Por tanto, en caso de que un *software* sea entregado y a los días presente inconvenientes de compatibilidad y/o estructura que lo hagan impropio para su destino, el desarrollador podrá defenderse argumentando que las fallas surgieron después de la entrega o, para el caso de haberse probado que dichos vicios existieron al momento de la entrega,<sup>48</sup> que podrían haber sido advertidos por la empresa contratante si, al momento de la recepción, hubiere realizado un examen pormenorizado, a menos que expresamente se haya pactado una garantía en específico.

En este último caso, se supone que la empresa contratante conoce de primera mano cómo realizar un *software* (e incluso se vale de personal especialmente capacitado para ello), por tanto, ante un

---

del Título II —Contratos en general—, del Libro Tercero—Derechos personales— del CCyCN.

47 Ver artículo 1052 del CCyCN.

48 Según el artículo 1053 del CCyCN, última parte: “La prueba de su existen-

eventual conflicto, se encontrará en una situación desventajosa para ampararse en el argumento de que “no contó al momento de la entrega, con la experiencia y preparación necesaria, según los usos del lugar, para comprender si el desarrollo encomendado poseía las características requeridas”.

Continuando en el análisis de los vicios ocultos, se puede destacar que el CCyCN establece una carga para el adquirente, la cual consiste en denunciar el defecto oculto dentro de los sesenta días de haberse manifestado, por tanto, de no dar cuenta de la aparición del defecto, pierde la posibilidad de hacer efectiva la responsabilidad del transmitente, operándose un supuesto de caducidad que solo puede verse enervado por la acreditación de una circunstancia: que el enajenante haya conocido o debido conocer la existencia del defecto; supuesto en el que, con fundamento en la buena fe del adquirente, se puede soslayar el término fatal. (Herrera et al., 2015, Tomo III, p. 446).

Por último, el artículo 1055 del CCyCN establece los plazos de caducidad de la garantía por defectos ocultos, determinando tres años desde la entrega, si la cosa es inmueble, y seis meses para las cosas mueble (incluido el *software*),<sup>49</sup> a contar desde la adquisición o puesta en funcionamiento; plazos que podrán ser aumentados si las partes lo acordaran convencionalmente.

Dicho esto, de querer preverse un plazo más extenso, será necesario que se establezca con claridad dicha garantía, teniendo en miras el principio de buena fe contractual, esto es, que resulte razonable el precio que se hubiere abonado por el desarrollo y las exigencias que *a posteriori* se encomiendan.

Por último, y de manera excepcional, se podrá ampliar el espectro de la garantía prevista atento las responsabilidades asumidas por el desarrollador contratado, determinando que este no solo responderá por los daños ocurridos por los vicios ocultos o redhibitorios (los

---

cia incumbe al adquirente, excepto si el transmitente actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la transmisión”.

49 Si bien el artículo refiere únicamente a cosas, respecto al *software* deberá aplicarse el último plazo, pues ello resulta de realizar una interpretación armónica de lo establecido por el artículo 16 y 764 del CCyCN.

cuales eventualmente podrán ser subsanados conforme lo establece el artículo 1057), sino que también responderá por los daños que se produzcan a las personas y/o bienes por la ocurrencia de dicho evento dañoso, de forma similar a cómo lo prevé el artículo 1272 del CCyCN para la obra en ruina o impropia para su destino, limitado al caso de las obras realizadas en inmuebles.

#### **4.1.2.4 Declaraciones y garantías respecto de la propiedad intelectual**

En lo que refiere a la cláusula de propiedad intelectual, si bien el objeto propio del contrato está vinculado a la materia, será muy importante incorporar minuciosas declaraciones y garantías por parte del desarrollador en las cuales le garantice a la empresa contratante que cuenta con la experiencia y capacidad suficiente, que el desarrollo encomendado resultará original en términos de derechos de autor (en todo, o al menos en la parte, que expresamente se haya requerido contractualmente) y que no ha vulnerará derechos de terceros en su desarrollo.

Asimismo, deberá garantizarle a la comitente que la entrega del *software* implica la cesión total y sin limitación alguna de los derechos económicos de autor; incluyendo al efecto una extensa enumeración de las prerrogativas que poseerá. Todo ello, para evitar dudas en su interpretación y que hagan lugar al principio *in dubio pro autore*.

Por ende, será oportuno indicar que la cesión no solo implica el derecho y la propiedad exclusiva sobre la obra encomendada, sino que también será titular de los trabajos, bosquejos, diseños, dibujos, arquitecturas funcionales, herramientas u otros productos de trabajos de allí derivados; titularidad que será de alcance mundial, pues no se está hablando de una licencia de uso, sino de una cesión plena y por el plazo que determine la legislación de derecho de autor.

Asimismo, será importante también prever la facultad del comitente de editar, traducir, descompilar, ensamblar, modificar, alterar, agregar, adaptar o de otra forma disponer de la obra, bajo cualquier tipo, independientemente que sea a título oneroso o gratuito. En igual forma, corresponderá especificar que el desarrollador no tendrá derechos de ninguna naturaleza en o sobre la obra más allá de los

derechos morales, como tampoco tendrá derecho a ningún pago de regalía o comisión más allá de lo acordado en el contrato primigenio (o sus eventuales adendas).

En similar sentido, se podrá incluir como declaración y garantía genérica que el desarrollador no realizará cualquier acto que pueda perjudicar al comitente en la explotación de su obra y/o que implique un acto en competencia desleal.

Por otra parte, de manera excepcional y para el caso de que el desarrollador se valga de la intervención de terceros, será prudente también incluir la garantía de que el desarrollador contratado obtendrá la cesión total de los derechos que sean necesarios para el debido cumplimiento de las obligaciones y garantías asumidas.

Por último, en esta cláusula también podrá incluirse una enumeración de otros activos intangibles de la empresa, como las marcas, dominios, nombres comerciales y cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual que sea de la empresa, a los efectos de establecer claramente su titularidad y exclusividad, garantizando el pleno respeto por parte del desarrollador y evitando cualquier posible infracción, conflicto legal o acto en competencia desleal.

En definitiva, la inclusión de estas declaraciones y garantías redundará en beneficio exclusivo de la empresa contratante, pues no solo significará un refuerzo a las obligaciones comprometidas por el desarrollador, sino que también hará las veces de garantía respecto a la pertinencia en el producto desarrollado, el cual pertenecerá en última instancia a dicha empresa, significando ello la posibilidad de modificar, reproducir y disponer el *software* en todas sus formas y en cualquier momento.

#### **4.1.2.5 Confidencialidad. Implicancias de la cláusula penal**

Las cláusulas de confidencialidad suelen ser comúnmente introducidas en contratos del estilo, en la medida en que resulta crucial para la empresa contratante proteger toda la información confidencial que sea revelada y/o desarrollada en el proceso creativo.

Así las cosas, será especialmente importante resguardar el código fuente y objeto del *software*. Aunque dichos activos encuentran su protección principal en el derecho de autor, en ocasiones resultará

imprescindible que queden bajo el inédito e inaccesible para la competencia, máxime cuando existen otros elementos alrededor de estos, como las funciones, estructuras arquitectónicas, *know how*, procesos, algoritmos, que no cumplen con los requerimientos para ser considerado obra, ya sea por su escasa o nula creatividad/originalidad o porque ni siquiera se encuentran materializados.

En consecuencia, la mera amenaza o efectiva divulgación de aquellos aparejaría, sin lugar a dudas, una pérdida económica realmente significativa. Es que, como ya se advirtió, en ciertas instancias el derecho de autor resulta insuficiente para la debida protección, por lo que recobra especial relevancia la figura de los “secretos comerciales” y su espectro regulatorio.

Precisamente, la efectividad de la cláusula dependerá en primer término de que las partes definan con precisión qué se entiende por “información confidencial”,<sup>50</sup> pudiendo estar comprendida por el mismo código desarrollado, sus arquitecturas, los planes de negocio, los datos financieros, los secretos comerciales, el *know how*, las patentes, las bases de datos personales recolectadas y cualquier otra información secreta que resulte de importancia, otorgue una ventaja competitiva para la empresa contratante y se encuentre debidamente resguardada.<sup>51</sup>

---

50 “Quien determina la confidencialidad de la información es quien la proporciona; aunque puede que las partes establezcan el carácter confidencial general de todo el proceso de negociación que desarrollen” (Herrera et al., 2015, p. 392).

51 Así lo dispone el artículo 1 de la Ley 24766 bajo el siguiente texto: “Las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honesto, mientras dicha información reúna las siguientes condiciones: (a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración, reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y (b) tenga un valor comercial por ser secreta; y (c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla, secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla”. Y a continuación establece: “Se considerará que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confi-

Esto último encuentra su sustento en la Ley 24766,<sup>52</sup> normativa que otorga el derecho a toda persona a impedir que su información “se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos”, siempre y cuando dicha información “sea secreta (...), tenga un valor comercial por ser secreta, y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla, secreta (...)”. Luego, la normativa determina, en su artículo 2, los medios por los cuales dicha información debe estar resguardada, a saber: “Documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares”. Especificaciones más estrictas que el propio texto del ADPIC, el cual únicamente habla de “medidas razonables”<sup>53</sup> para su protección.

Ahora bien, lo antes expuesto no quita la posibilidad de que contractualmente se extienda incluso a la información divulgada de forma verbal. La seguridad jurídica de ello dependerá exclusivamente de las pruebas que se acrediten en juicio y la razonabilidad de su protección, de lo contrario, el límite de protección estará únicamente dado por aquella información que respete las premisas previstas por la Ley 24766.

Avanzando en el análisis, se puede citar cierta doctrina que deter-

---

anza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas”.

- 52 Ley de confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos.
- 53 Artículo 39, inc. 2, ADPIC: “Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información: a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla”.

mina dos límites genéricos para quien resulta receptor de la información confidencial, en los siguientes términos:

1) no revelarla, en principio, a nadie, pues la norma no hace distinciones; aunque es claro que las partes pueden, en ejercicio de su libertad contractual, pautar lo que estimen pertinente al respecto; y 2) no usarla inapropiadamente en su propio interés; por ejemplo, copiando un determinado modelo de negocio al que tuvo acceso en tratativas que luego no condujeron a la celebración de un contrato con quien proporcionó la información. (Herrera et al., Tomo III, p. 392)

Como se anticipó, ambos límites resultan de aplicación genérica a todo receptor de información confidencial, por tanto, de requerir alguna extensión y/o límite a las prerrogativas antes expuestas, será fundamental que se encuentre expresamente previsto en el contrato.

Por otro lado, virando a la aplicación en materia estrictamente laboral, la LCT, en su artículo 83, regula la obligación de secreto respecto a las invenciones o descubrimientos logrados en cualquiera de aquellas formas, obligación que se encuentra complementada con el deber de fidelidad del artículo 85, el cual dispone que “el trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte”.

Entonces, si bien por LCT el empleado deberá resguardar secreto, como ya se precisó, las obras sujetas a derechos de autor no son consideradas inventos ni descubrimientos, por tanto, quedarían amparadas en el deber genérico de fidelidad que requiere que el empleador “exija dicho comportamiento”. En consecuencia, y en absoluta conformidad con lo que establecido por la Ley 24766 en su artículo 3 —antes analizado—, se deberá advertirle al empleado de tal circunstancia, lo cual podrá suceder al momento de contratarlo o *a posteriori*.

En adición, al redactar la cláusula en cuestión, suele excluirse de la categoría de “confidencial” aquello que es de libre acceso o que haya sido provista legítimamente por alguien sin que su actuar sea en violación a acuerdos anteriores, o bien porque una autoridad judicial

o administrativa haya pedido mediante orden fundada su divulgación. En esta última ocasión, será muy importante desarrollar un procedimiento a seguir previo a la divulgación requerida, otorgándole una oportunidad a la parte reveladora para que tome los recaudos necesarios a los efectos de divulgar lo mínimo e indispensable, y solo ante la eventualidad de que el plazo sea totalmente exiguo y que imposibilite la actuación por parte del titular de la información confidencial, obligar al receptor de esta a divulgar únicamente lo que fuera estrictamente necesario para cumplir con el requerimiento.

Adicionalmente, para fortalecer las prerrogativas de la parte reveladora, se podrá contemplar la posibilidad de que, en cualquier momento, ésta pueda requerirle al desarrollador la devolución y/o destrucción de esta, lo cual podrá acreditarse mediante la suscripción de un documento, todo ello, bajo apercibimiento de responder por los daños y perjuicios que podrían ocasionar su incumplimiento en tiempo y forma.

También, en caso de que el desarrollador recurra a terceras personas en el trabajo encomendado —siempre y cuando ello esté expresamente autorizado en el contrato—, será importante que asuma la responsabilidad de sus acciones y se comprometa a informar debidamente a dichas personas acerca de las obligaciones asumidas, requiriendo que estos incluso suscriban contratos con cláusulas similares a las que se hubiere comprometido.<sup>54</sup>

#### 4.1.2.5.1 Implicancias de la cláusula penal

Avanzando con las consecuencias de una divulgación indebida, más allá de las posibles consecuencias penales que podría aparejar,<sup>55</sup> en lo

---

54 El artículo 3 de la Ley 24766 determina la obligatoriedad de la existencia de dicho anoticiamiento bajo los siguientes términos: “Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información que reúna las condiciones enumeradas en el artículo 1° y sobre cuya confidencialidad se los haya prevenido, deberá abstenerse de usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que guarda dicha información o de su usuario autorizado” (el subrayado me pertenece).

55 Ver artículos 153 a 157 bis del Código Penal Argentino.

que refiere a los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento, la Ley 24766 y el artículo 992 del CCyCN establecen que quien incumple con dichas obligaciones quedará obligado a reparar el daño sufrido por la otra parte y, si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, quedará obligado a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento.

El problema surge cuando el daño o enriquecimiento se torna de difícil prueba. Si bien el desarrollo de este tema escapa el objeto de la presente tesis, se puede anticipar que, en ciertas oportunidades, las partes pueden acordar establecer una cláusula penal que determine de manera anticipada la cuantificación del daño.<sup>56</sup>

En este caso, la cláusula penal como estipulación accesoria a la obligación principal no sólo cumplirá una función conminatoria —puesto que el deudor se verá desmotivado para incumplir dicha obligación en la medida en que sabrá de antemano las consecuencias económicas que podría ello implicar—, sino que también hará las veces de una liquidación preventiva de los daños derivados de su incumplimiento.

Coherente con lo antes dicho, el CCyCN, en su artículo 790, establece que la cláusula penal “es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación”. Y luego, en su artículo 791, determina que el objeto de esta podrá estar dado en “una suma de dinero, o cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acreedor o de un tercero”.

Advertidas las características de la cláusula penal y al resultar accesoria a la obligación de confidencialidad, dado que esta última es una obligación de “no hacer”, no existirá la posibilidad de constituir al deudor en mora, dado que el artículo 795 del CCyCN establece que “el deudor incurre en la pena desde el momento que ejecuta el acto del cual se obligó a abstenerse”, es decir, es de aplicación inmediata.

Ahora bien, es importante advertir que si bien la aplicación de

---

56 La misma cláusula puede ser aplicable para el incumplimiento de las obligaciones de no competencia o no captación, las cuales serán analizadas en el siguiente apartado.

dicha cláusula resultará un beneficio para quien reclame por el incumplimiento, puesto que la suma a resarcir estará predispuesta y no requerirá que se proceda a la demostración del daño ocurrido y/o el enriquecimiento causado, esta no podrá ser ampliada en caso de que el daño hubiere resultado mayor y, por tanto, la cláusula insuficiente.

El artículo 793 del CCyCN expresamente sienta que: “La pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora; y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente”.<sup>57</sup>

En definitiva, establecer cláusulas del estilo en ocasiones podrá resultar en una simplificación de los mecanismos indemnizatorios y, en otras, un inconveniente económico (ello, por la exigüidad de la pena acordada). Por consiguiente, su inclusión deberá ser objeto de una cuidadosa evaluación, evitando imponer sumas arbitrarias, puesto que, en una instancia judicial, si esta resultara excesiva, el juez podrá reducirla,<sup>58</sup> mientras que, si resultara insuficiente, el acreedor bajo ningún aspecto podrá ampliarla.

#### 4.1.2.6 No competencia

A colación de la cláusula antes vista, también es relevante señalar la contingencia que le ocupa a las empresas tecnológicas ante la eventual renuncia o rescisión por parte del desarrollador que pretende unirse a la competencia.

Este evento no solo puede implicar una pérdida significativa en términos de recursos humanos y el consecuente beneficio por parte de la empresa rival, sino también una alarma a la casi inminente divulgación de la información confidencial a la cual haya tenido acceso con motivo del cumplimiento de las tareas encomendadas.

En efecto, la doctrina norteamericana de la divulgación inevita-

---

57 El subrayado me pertenece.

58 Así lo expresa el segundo párrafo del Artículo 794 del CCyCN, bajo el título “Ejecución”, que establece: “Los jueces pueden reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor”.

ble<sup>59</sup> precisamente vino a receptar esta situación disvaliosa para las empresas formadoras, utilizada en el *leading case PEPSICO INC. V. REDMOND*, en el que se restringió consecuentemente al empleado (Redmond) a trabajar con la empresa competidora (Quaker) en tanto su incorporación traería aparejada la indudable divulgación de la información comercial de PEPSICO.

Sin embargo, la aplicación de doctrinas del estilo en Argentina, sin la existencia de un contrato que expresamente lo prevea, puede ser una tarea difícil, sino imposible. Incluso la mera previsión contractual no implica una garantía de que sea ejecutable. Es que tanto la doctrina como la jurisprudencia suelen ser bastante reticentes a la hora de evaluar la validez de este tipo de cláusulas, tal como se desarrollará en el presente apartado.

En primer lugar, lo que refiere al derecho laboral, si bien el marco normativo prevé las obligaciones del empleado de fidelidad (artículos 85) y de no concurrencia (artículo 88), estas exigencias son aplicables únicamente durante la vigencia del vínculo laboral. En consecuencia, el empleado estará limitado durante su contrato de trabajo a realizar toda operación o actividad derivada de una ocupación o labor lícita que suponga la oferta de bienes y servicios iguales o de similar naturaleza a los del empleador, más allá de la condición contractual que tengan esos actos.<sup>60</sup>

Ahora bien, si las partes decidieran extender dichas obligaciones después de la relación de trabajo, habrá que estudiar los límites que ha establecido la jurisprudencia para evitar alegaciones que

---

59 “Courts applying the inevitable disclosure doctrine to the benefit of the former employer essentially issue an injunction prohibiting the employee from going to work for competitors. When implementing the doctrine and issuing injunctive relief, the have considered whether: (1) the new employers in question are direct competitors providing the same or very similar products or services; (2) the employee’s new position is nearly identical to the old one, such that the employee could not reasonably be expected to fulfill the new job responsibilities without utilizing trade secrets of the former employer, and (3) the trade secrets at issue are highly valuable to both the former and the present employer”. Para mayor información, ver Kaplan y Hanlon (2024).

60 “El fundamento de esta prohibición reside en que durante la vigencia del contrato de trabajo el riesgo de desviación o aprovechamiento de los con-

argumenten su inconstitucionalidad, por ser contraria al derecho a trabajar previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional (Ackerman, 2013, p. 87).

En específico, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil<sup>61</sup> opinó ante el argumento de que la cláusula de no competencia resultaba nula por restringir el derecho del trabajo, que el “convenio no era violatorio, en principio, de la libertad de las acciones del demandado mientras no se le exigiera un compromiso demasiado prolongado en el tiempo que no redundase en una injustificada restricción de la libertad de trabajar”.

Por su parte, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el año 2006,<sup>62</sup> también consideró válido el acuerdo de desvinculación laboral celebrado entre Nidera S.A. y LEML en virtud del cual éste se obligó a no competir con dicha empresa en “materias vinculadas a la investigación, creación, producción y comercialización de semillas en competencia directa con Nidera o Nisen” durante un plazo de 10 años y contra el pago de USD 900000 por parte de Nidera S.A.

En este sentido, desde el punto de vista laboral, la cláusula debe establecer límites claros en cuanto (Castro Nevares, 2021): (i) al tiempo; (ii) al objeto, en tanto no debe implicar una veda absoluta al desempeño profesional, sino que debe estar limitada a una actividad; y (iii) al territorio, que debe limitarse al espacio geográfico en el que se desarrolló el contratista.

A lo anterior se suma la obligación de una contraprestación, la cual debe ser razonable en razón del compromiso asumido y el plazo estipulado, el cual cierta doctrina recomienda que sea abonado con

---

tactos o conocimientos a los que el empleado ha tenido acceso gracias a la prestación de servicios es evidente e incompatible con las exigencias de la buena fe contractual. Por consiguiente, estando vigente el contrato de trabajo se acepta tal clase de prohibición y, es más, cuando se incumple el empleador puede resolver el contrato sin derecho a indemnización para el trabajador” (Waisman, 2004, p. 317).

61 CNCiv., sala A, *Ducilo S.A. c. Barcia Héctor J. s/despido*, 25/05/1971.

62 CNAT, sala I, *L. E.M.L. c/ Nidera S.A. y otros*, 10/11/2006. Ver también fallo: J. Com. 15, Sría. 29, *COTECSUD COMPAÑÍA TECNICA SUD-AMERICANA S.A. c/ N., M. A. s/ Ordinario*, 19/05/2015.

anticipación, pues si bien jurídicamente la obligación ya fue contraída, lo cierto que la jurisprudencia Argentina ha aceptado la validez de estas cláusulas cuando ya había principio de ejecución del contrato, y vemos que será más difícil lograr que un Tribunal acepte la restricción al principio constitucional de trabajar y libre comercio, si todavía la empresa no abonó al ex empleado suma alguna (Maurette, 2019, párr. 7).

Este último, porque lo más probable es que el trabajador no acepte dicho pago en compensación una vez finalizado el vínculo.

Por consiguiente, pese a las sutilezas que puede presentar el derecho laboral, ello no es óbice para que no se prevea una cláusula del estilo en búsqueda de reforzar los compromisos de confidencialidad asumidos, sobre todo para aquellos empleados de cargos gerenciales (o *C-Level*, término anglosajón que refiere a los ejecutivos de más alto nivel en una organización) que accedan a gran parte de la información confidencial de la empresa empleadora. Por tanto, en esas ocasiones, resultará por demás necesario proyectar una cláusula de no competencia debidamente justificada que proteja a la compañía contratante y que, en paralelo, sea lo suficientemente razonable para que no pueda cuestionarse su constitucionalidad.

Por tanto, y con el fin prever eventualidades dañosas, se le exigirá al contratista o empleado que no ejerza una actividad comercial, profesional o laboral que pueda ser considerada como competencia, valiéndose indebidamente de aquellos conocimientos que hubiere obtenido durante su contratación. Todo ello, siempre y cuando se respeten los límites antes vistos, es decir: un plazo razonable —siendo contestes doctrina y jurisprudencia respecto a que no debería extenderse más allá de los dos años de concluida la relación laboral—,<sup>63</sup> un

---

63 Cfr. Vázquez Vialard (2005, p. 559), Fernández Madrid (1993, p. 1155), Koroschin (1978, p. 222), De Diego (2012, p. 129), Bello Knoll e Hilal (2017). La CNCiv., sala A, 25/03/1971, *in re Ducilo SA v. Barcia, Héctor*, debiendo resolver respecto de un pacto de no competencia que tenía un plazo de cinco años, entendió que el máximo admisible era de tres. Con posterioridad, la CNCom., sala D, 15/04/2003, *in re Marta Harff SA* admitió la validez del plazo de cinco años. Más modernamente, la CNTrab., sala I, 10/11/2006, *in re Leguizamón, Eduardo v. Nidera SA et al* consideró adecuado el plazo de dos años.

objeto delimitado<sup>64</sup>, un espacio geográfico de “no ejercicio” en específico y una contraprestación adecuada; elementos que, en su conjunto, deberán pasar por el tamiz de la razonabilidad.

Incluso en materia comercial, la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CNDC) también se ha expedido a favor en reiteradas oportunidades, siempre y cuando se respeten los límites antes vistos (es decir, objeto, plazo y territorio). Dichos lineamientos han sido cuidadosamente analizados en la obra de Waisman Agustín (2004, p. 317), a saber: a) limitación temporal: la CNDC ha considerado lícito todo plazo, concluyendo que, en la mayoría de los casos, un plazo de cinco años parece adecuado; b) limitación geográfica: entendiendo que los efectos de las cláusulas de no competencia deben circunscribirse a la zona en donde el vendedor hubiera comercializado su producto; c) limitación del contenido: aceptando la prohibición de competir limitada a los productos o servicios que constituyan la actividad económica de la empresa y a aquellos que por su grado de sustitución pudieran erosionar el valor de la inversión.

Esto, porque la ausencia de limitación temporal, espacial, o de actividad, supone una restricción absoluta de las libertades de comercio y contratación del deudor que contraría la garantía constitucional de libertad de comercio —CN: 14— y por ello su objeto es contrario al orden público. En adición, violentaría los principios de razonabilidad y proporcionalidad que se encuentran implícitos en materia contractual, constituyendo un supuesto de abuso del derecho, vedado por Cód. Civ. y Com., cuando no un supuesto de violación del principio de buena fe —Cód. Civ. y Com.: 9 y 961— (Remaggi, 2018, pp. 14-15).

En resumen, contar con una cláusula de no competencia, tanto en el ámbito laboral como en el comercial, resulta en beneficio a los intereses de la empresa contratante, la cual seguramente destina o destinará tiempo y dinero en capacitar a sus empleados y/o desarrolladores. Por consiguiente, de esta manera contará al efecto

---

No obstante, Maurette (2019) sostiene que, para evitar cuestionamientos, el plazo máximo debería ser entre uno y dos años.

64 Ver lo resuelto por la CNTrab., sala I, 10/11/2006, *in re Leguizamón, Eduardo c. Nidera SA et al.*

con un escudo protector a los deberes de confidencialidad y lealtad previamente comprometidos, promoviendo, a la larga, un ambiente empresarial más seguro y estable.

Por último, también corresponde advertir que, ante la imposibilidad de hacer valer las obligaciones de no competencia —ya sea por su no inclusión contractual como por su posterior declaración de nulidad (por haber resultado abusiva)—, la empresa afectada podría recurrir, en última instancia, a la normativa de Lealtad Comercial (en específico, el Decreto 274/2019).

Si bien esta acción no estaría dirigida a limitar el actuar del desarrollador —sea empleado o contratista—, sí podría prohibir a aquella empresa competidora que busque “seducir” al personal para obtener indebidamente sus conocimientos o *know-how* desarrollado, implicando con ello la obtención de un provecho para ésta última.

Ello se encuentra expresamente previsto en el artículo 10 “Supuestos Especiales”, inciso j del mencionado decreto bajo el siguiente texto:

Violación de secretos: Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso, legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente. A estos fines, será considerada desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.

En consecuencia, deberán probarse los presupuestos requeridos por la norma antes citada para demostrar que efectivamente se está ante una situación de competencia desleal, la que debe resultar objetivamente apta para afectar la posición competitiva de la empresa contratante o bien perjudicar el adecuado funcionamiento del proceso competitivo en general.

#### **4.1.2.7 No captación**

Por su parte, el pacto de no captación suele estar incluido junto a la cláusula de no competencia. No obstante, por entrañar una obligación adicional de cara al desarrollador, se prefiere hacer su análisis por separado.

En específico, dicho pacto pretende prohibirle de manera expresa al desarrollador el acto de captar empleados de la empresa comitente, como también a cualquier proveedor y/o clientela cuyos datos hubieran sido divulgados durante la relación jurídica, significando ello una ventaja competitiva para dicha entidad divulgadora.

Por consiguiente, la prohibición de captar al personal, así como de incitar a que estos últimos abandonen su relación laboral, resultará en un mayor resguardo de la información confidencial. Si bien la empresa contratante podría haberse prevenido mediante la incorporación de pactos de no divulgación o confidencialidad con su nómina de empleados, esta cláusula va ir un poco más allá; directamente se le va a prohibir al desarrollador que se incorpora (sea en relación de dependencia o autónomo) el acto de contratar de manera directa o indirecta al personal con el cual se va a ver implicado, ya sea para beneficio propio (por ejemplo, creando una compañía en competencia) o de terceros.

Mismo comentario merecen los efectos de la no captación en cuanto a proveedores. El acceso a dicha información depurada puede haber implicado innumerables horas de trabajo, pues no es fácil arribar a un listado de proveedores específicos para determinado servicio. Menos aún si dicha base de datos tiene la característica de poseer proveedores que cumplen en tiempo y forma. Listado que incluso podría reunir un detalle de los términos relevantes de los contratos asumidos por aquellos, sus precios especiales y detalles de calidad que no son de acceso público y, por ende, desconocidos por la competencia. En consecuencia, el aprovechamiento indebido de dicha información podría significar un desmerecimiento a la inversión que realizó la empresa contratante, lo que, a su vez, le causaría un grave perjuicio.

Por último, en cuanto a la no captación de la clientela y siguiendo las premisas antes dadas, tampoco es fácil reunir un listado de clientes que estén dispuestos a contratar determinado servicio o producto, sobre todo si su especificidad técnica implica un mayor esfuerzo en la consecución de la clientela.

En este sentido, la estipulación prohibirá realizar cualquier acción que tenga como objetivo desviar o, de otro modo, animar a cualquier cliente de la empresa contratante a terminar su relación

comercial, además de cualquier interferencia en las relaciones comerciales o contractuales que tenga de manera periódica. Todo ello, en búsqueda de proteger los intereses comerciales de la empresa contratante al asegurar que el desarrollador no intente influir de manera directa o indirecta, fomentando la terminación o entorpeciendo de alguna forma dichas relaciones. Esto, debido a que su objetivo radica en mantener la estabilidad y la lealtad de la clientela, evitando así que el desarrollador utilice su conocimiento o influencia para obtener beneficios propios o en beneficio de la competencia a costa de la empresa que lo contrató.

En definitiva, cláusulas del estilo redundarán en la protección de aquella información que implica una ventaja competitiva para la empresa contratante. Cláusula que se vuelve aún más esencial cuando se evalúa la capacidad económica o financiera de la contraparte. No resultará lo mismo firmar un contrato con una empresa especializada en el desarrollo de *software* (también llamada, *software factory*), la cual tiene mayor potencialidad de producir efectos adversos mediante el uso desleal de la información a la cual accede, que si con quien se contrata es un empleado nivel *junior*.

#### 4.1.2.8 Cumplimiento de la normativa vigente

Otra obligación que podría incluirse en una cláusula aparte, o bien dentro del apartado de declaraciones y garantías, es aquella que le exige al desarrollador respetar la totalidad de las normas de fondo y administrativas involucradas en dicho trabajo. Todo ello, en búsqueda de garantizar a la empresa comitente que el producto que ha delegado su desarrollo no sólo cumplirá con los estándares requeridos en materia de propiedad intelectual (visto en el punto d del presente), sino que, además, estará en total armonía con el resto de la normativa de fondo, la cual dependerá de la especialidad y/o tecnicidad de la obra encomendada.

Por ejemplo, en el desarrollo de un *software* de tratamiento de datos personales, resultará crucial que el desarrollador cumpla detenidamente con los requerimientos de la Ley 25326,<sup>65</sup> el Convenio

---

65 Ley de Protección de los Datos Personales.

108+,<sup>66</sup> las Resoluciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública y cualquier normativa que en un futuro la reemplace y/o amplíe, pudiendo incluso hacer más rigurosa la obligación mediante la inclusión del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.

Por supuesto, la mayor o menor rigurosidad dependerá de las circunstancias del caso, es decir, de las obligaciones asumidas, del desarrollo encomendado, del rol que ocupe el desarrollador y de cualquier otra circunstancia que sea relevante y que deba ser considerada a los efectos de comprender si se ha cumplido acabadamente con la normativa aplicable o no.

De esta manera, en caso de detectar una violación y que esta derive en un evento dañoso por el cual la empresa tecnológica deba responder, si bien ésta no estará exenta de hacerlo,<sup>67</sup> luego tendrá los medios legales suficientes para repetir el pago contra el desarrollador incumplidor, de ser el caso. Incluso, en lo que refiere a este asunto, el artículo 1277 del CCyCN para el contrato de obra estipula que el contratista está obligado a observar las normas administrativas y es responsable, frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones.

Por tanto, y haciendo una interpretación sistemática del CCyCN, el cual en su artículo 1251 extiende la aplicación del régimen de locación de obra al desarrollo de obras intelectuales, permite concluir que el desarrollador será responsable frente a terceros ante el incumplimiento de las normas administrativas que le resulten aplicables. Obligación que, para el caso de estar bajo una

---

66 Protocolo Modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, suscrito en la Ciudad de Estrasburgo —República Francesa— el 10 de octubre de 2018, aprobado en Argentina por Ley 27699.

67 Ello, si la empresa tecnológica brinda servicios de tipo “BtoC” (acrónimo en inglés de *business to consumer*) y, eventualmente, “BtoBtoC” (acrónimo en inglés de *business to business to consumer*, el cual se refiere a las empresas que conectan a otras empresas para que estas últimas vendan un producto/servicio a sus consumidores). Todo ello, por la inminente (o, al menos, posible) aplicatoriedad de la normativa relativa a consumo, la cual no permite el deslinde de responsabilidad.

relación de prestación de servicios, deberá estar prevista de manera explícita.

En consecuencia, si se prevé expresamente dicha obligación, independientemente de si se haya contratado bajo una obligación de resultado o de medio, de producirse un daño a un tercero por dicha omisión (siguiendo el ejemplo antes dado, la fuga de datos personales), serán responsables incluso frente a terceros la empresa comitente y el desarrollador, siendo la obligación de cada uno de tipo concurrente,<sup>68</sup> tal como prescribe el art. 1274 del CCyC (Herrera et al., 2015).

## 4.2 Depósito de la obra

Habiendo concluido con el apartado contractual, el cual merecía un tratamiento pormenorizado debido a sus múltiples aspectos críticos e importantes en la materia, no se puede pasar por alto la importancia de otras medidas que se consideran tan “buenas prácticas” como las primeras. Así las cosas, se puede mencionar la necesidad de realizar su depósito ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA).

Esta medida tiene como objeto proporcionarle a la empresa tecnológica una prueba fehaciente de que, en determinada fecha, el autor o titular declaró ante dicho organismo de contralor de qué manera se ejercen los derechos sobre determinada obra y cómo son sus titularidades. Todo ello, en la medida en que se extiende información relativa a quienes resultan ser su autores, coordinadores, titulares, los cuales, en la generalidad de los casos, no coexisten, sino que se declara, por un lado, al autor (desarrollador y/o equipo de desarrolladores) y, por el otro, al coordinador, el cual también podrá resultar, a final de cuentas, titular (la empresa tecnológica).

Respecto a este tema, la LPI establece en sus artículos 57 y 61 la obligatoriedad de realizar dicho depósito respecto a las “obras publicadas”,<sup>69</sup> disponiendo que, en caso de incumplimiento, le será apli-

---

68 “Artículo 850.- Concepto. Obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes”.

69 Según el Convenio de Berna —art. 3.3.—, se entiende por “obra publica-

cable una multa al editor (art. 61, Ley 11723) y que se “suspenderán” los derechos hasta el momento en que se efectúe dicha inscripción<sup>70</sup> (art. 63, Ley 11723). Es decir, si bien el derecho de autor existe al momento de la creación de la obra respecto al autor, el ejercicio de tal derecho quedará suspendido hasta tanto se concrete el depósito.<sup>71</sup>

A *contrario sensu*, para el caso de las obras “inéditas”, la LPI establece que el depósito es meramente facultativo, desprendiéndose ello de la lectura del artículo 62: “... tratándose de obras no publicadas, el autor o sus derechohabientes pueden depositar una copia del manuscrito con la firma certificada del depositante...”. Precisamente, el término “pueden” da lugar a que sea una mera facultad a realizar, la cual constituirá en última instancia un medio de prueba fehaciente ante eventuales conflictos de autoría.

Si bien excede el marco de la presente tesis la discusión de la pertinencia en cómo se ha regulado dicho depósito con sus respectivas consecuencias jurídicas,<sup>72</sup> se puede subrayar que en la actualidad las

---

da” a la que ha sido editada con el consentimiento del autor, cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos que haya sido puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra.

70 La jurisprudencia ha limitado el alcance de la “suspensión” del derecho de autor a la que se alude en el art. 63. En el caso *Blaustein*, se dijo que dicha disposición no alcanzaría a los llamados “derechos morales” del autor (derecho de paternidad, derecho a la integridad de la obra, derecho de divulgación), sino que “... la inscripción (...) es meramente declarativa y no atributiva y en consecuencia en nada condiciona la existencia del derecho individual precitado [en ese caso, el derecho de paternidad] que obviamente es inherente al acto de creación de la obra...”. Para mayor detalle, ver CNCP, Sala II, *Blaustein*, LA LEY, 2001-F, 638. También ver el comentario de dicho fallo en Carbone (2002).

71 Corresponde advertir que, por el art. 62 de la Ley 11723, el depósito de las obras garantiza totalmente los derechos de autor sobre su obra y los del editor sobre su edición, y su falta de inscripción trae como consecuencia la suspensión del derecho del autor hasta el momento en que la efectúe, recuperándose dichos derechos en el acto mismo de la inscripción por el término y condiciones que corresponda, sin perjuicio de la validez de las reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda otra publicación hecha durante el tiempo en que la obra no estuvo inscrita (art. 63, Ley 11723).

72 Sobre todo la diferencia en el tratamiento de obras nacionales y obras extranjeras

obras de *software*, en la generalidad de los casos, se mantienen en el inédito. Es que si bien la empresa tecnológica va a tener un profundo interés en hacer “conocido” dicho activo, en realidad lo que se hará público es la funcionalidad a la que los usuarios acceden mediante sus cuentas, pero no el código fuente ni el objeto que lo ejecuta.

En consecuencia, dado que no es necesario que los usuarios tengan acceso a estos elementos, la empresa los resguardará bajo estrictos estándares de confidencialidad.<sup>73</sup>

Avanzando en el análisis, y si bien el depósito según los requerimientos de la normativa argentina resulta optativo, su concreción representará una buena práctica para toda empresa tecnológica. Se trata de un procedimiento de fácil realización, accesible en términos de rapidez y con costos extremadamente bajos,<sup>74</sup> elementos que refuerzan aún más la necesidad de llevar a cabo este proceso. Incluso, dicha medida no debería realizarse por única vez, sino que más bien debería reiterarse con una periodicidad acorde a los mayores cambios que podría ostentar el código en su desarrollo (v.gr., cada seis meses o un año).

---

en lo que refiere a la necesidad del depósito, en contradicción con la pretendida protección automática de la Convención de Berna y la tendencia mundial en materia de registros de derecho de autor (en no subordinar su protección al cumplimiento de formalidades). Para mayor información, ver Vibes (2008, p. 1).

73 Tal como se adelantó en otras oportunidades, el acceso tipo *software as a services* es aquel por el cual el usuario es beneficiario de determinado servicio que puede ser adquirido mediante la utilización de un *software*, pero el objeto propio del contrato es la prestación del servicio en sí. En consecuencia, en este modelo de distribución, el soporte lógico y los respectivos datos que se manejan son alojados en los servidores de la empresa tecnológica, por lo general, en una nube, cuyo acceso es a través de internet. En idéntico sentido, D. Veltani (2020) sostiene: “En las licencias de tipo SaaS, el usuario tiene acceso y control muy limitados respecto del software que adquiere. De hecho, en muchos casos, el software se ejecuta directamente desde la ‘nube’ y, por lo tanto, ni siquiera está instalado en los sistemas informáticos del usuario. El licenciente, por su parte, tiene pleno control del software, lo que le permite —entre otras cosas— impedir o limitar su utilización por parte del usuario en cualquier momento”. “En definitiva, en este tipo de licenciamiento el elemento que aparece como predominante es el servicio que se presta, y no la autorización de uso del software”.

74 Para mayor información, ver Disposición 2-E/2017 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Así las cosas, la empresa que lo realice poseerá una prueba fehaciente que podrá ser utilizada en juicio y que probablemente tenga mayor peso que otras. Incluso, de resultar cuestionada por un tercero, este último deberá valerse de un medio de prueba más idóneo que acredite haberla realizado con anterioridad al depósito en cuestión.

Por último, y a mayor abundamiento, el depósito de obra inédita se realiza en un sobre cerrado, lo que garantiza que ninguna persona o autoridad dentro de la DNDA tenga acceso a su contenido, a menos que sea requerido mediante una orden judicial. Incluso, si al momento de su realización se prefiere tener mayores garantías de que ningún tercero no autorizado podrá acceder, también podrá incluirse al dispositivo *hardware* en el cual se haya guardado la obra, la inclusión de una clave o encriptación de la información.

Sumado a lo anterior, también puede destacarse que el sobre que contiene el *software* será resguardado durante un período de tres años, teniendo el titular la posibilidad de solicitar renovaciones según sea necesario.<sup>75</sup>

En conclusión, esta medida sirve de garantía para el titular del *software* de que sus derechos sobre la obra están respaldados y resguardados por un período prolongado de tiempo, salvo prueba en contrario.

### 4.3 Registros adicionales. Propiedad industrial

Aunque el presente trabajo tiene como principal objetivo destacar las mejores prácticas para proteger el *software* desde un enfoque autoralista, resulta por demás necesario destinar al menos un apartado para indagar respecto a la importancia de otros derechos registrales que giran a su alrededor.

Por tanto, y en el afán de hacer un análisis aún más profundo, debe reconocerse que el *software* no se compone exclusivamente de código, sino que existen otros activos cuyo valor puede ser similar o, en algunos casos, considerablemente superior al primero.<sup>76</sup>

Precisamente, estos activos se encuentran relacionados con la

---

75 En caso de no solicitarse la renovación, la DNDA procederá a la incineración del contenido, tal como lo establece el Decreto 7616/63.

76 Por ejemplo, un *software* en formato *open source*, cuyo contenido es divulga-

propiedad industrial, sistema protectorio de invenciones, marcas, diseños, dominios de internet, entre otros. Derechos que les otorgan a los titulares de una exclusividad y control sobre sus creaciones o invenciones, en un territorio y tiempo determinado, para una explotación comercial.

Si bien hay excepciones,<sup>77</sup> corresponde destacar que estos derechos, a diferencia del derecho de autor que nace con la creación de la obra, requieren un registro constitutivo para poder ser reconocidos por el ordenamiento jurídico. En la mayoría de los casos, son registrables ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) y, en otros, para el caso específico de los dominios de internet, ante la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (NIC Argentina).<sup>78</sup>

#### 4.3.1 Marcas

Avanzando en el desarrollo, en lo que refiere a las marcas, dichos activos se encuentran protegidos por la Ley 22362, sistema normativo que busca resguardar las sanas prácticas comerciales y el interés del público consumidor. Así lo ha señalado distinguida jurisprudencia, a saber:

La ley de marcas tiende, primordialmente, a proteger las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor, por lo que se hace necesario que los nombres que designan los mismos productos sean perfectamente distinguibles, a fin de que no se originen confusiones respecto a los mismos o a su origen.<sup>79</sup>

---

do a la comunidad en general, probablemente tenga un valor inferior al de la marca por la cual se difunde.

77 Por ejemplo, la designación comercial se adquiere con el uso.

78 Se aclara que estos registros son exclusivamente para los dominios terminados en “.ar”, “.com.ar”, “.net.ar”, entre otros, los cuales son administrados por la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet, cuyo sitio oficial es: <https://nic.ar/es>. En este sentido, existen otros sitios donde también es posible adquirir distintos nombres de dominio, entre ellos —pero sin pretender agotar el listado—, GoDaddy ([www.godaddy.com](http://www.godaddy.com)) y Google Domains (<https://domains.google/>).

79 CNFed. Civ. y Com., Sala III, 17/03/1994, *Televideo Systems Inc. c/ Dirección*

Dado que “uno de los fines esenciales de la legislación marcaria es la protección del público consumidor, así como de las sanas prácticas de comercio”.<sup>80</sup>

En particular, la Ley 22362 en su artículo primero determina que todo signo compuesto por

una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

Esto será merecedor de dicha tutela siempre que resulte diferenciable de aquellos ya existentes en el mercado y en el mismo rubro (lo cual se determina mediante la clasificación internacional niza).<sup>81</sup>

En el caso particular del *software*, la empresa tecnológica posiblemente se valga de distintos elementos gráficos, como logos, isotipos y logotipos en su estrategia de *marketing* o comercialización. Sobre todo, cuando ofrezca servicios esencialmente similares a los ofrecidos por la competencia, por lo que resultará fundamental encontrar una diferenciación visual o identidad marcaria que permita evitar la confusión entre clientes o el riesgo de dañar su reputación, al ser confundidos con un proveedor de menor calidad.

Por tanto, dicho evento motivará a que esta utilice en el proceso comercial cierto término o palabra identificatoria (marca denominativa), la cual podrá contener un diseño específico (marca mixta), que a la vez cuente con un color o dibujo que la identifique (marca figurativa o mixta) e incluso que podrá contar con un sonido de apertura característico (marca sonora), así como una frase particular (lema

---

*Nacional de Propiedad Industrial.*

80 CNFed. Civ. y Com., Sala III, 11/12/1984, *Destiladora Internacional Otard Dupuy c/ Dufour y Cía S.A.*

81 Acerca de la clasificación de Niza, ver OMPI: <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html>.

comercial) o de certificación de calidad (marcas de certificación). Elementos que, en su totalidad, así como en su individualidad, podrán ser protegidos bajo el sistema bajo análisis.

Consecuentemente, y como resultado de estos registros, la empresa será titular de ciertos derechos que le brindarán un mayor nivel de seguridad jurídica a largo plazo. Es que la protección legal otorgada por las marcas, si bien es territorial (por lo cual deberá realizarse en cada país en el cual se quiera ofrecer o comercializar mediante el *software*), le garantizará al titular del signo una exclusividad que durará inicialmente diez años, pero que podrá ser renovada indefinidamente.

#### 4.3.2 Diseños industriales

Por otra parte, en lo que refiere a los diseños industriales, tal y como señala Mitelman (2021) en su Tratado,

se trata de creaciones de esencia ornamental que permiten hacer diferenciable a un producto en el mercado de otros introducidos por terceros, sin necesidad de transformarse en un signo distintivo o identificatorio del artículo, función típica de la marca, y apto para definir la elección del público ante otras alternativas en oferta. (p. 122)

En específico, el régimen se encuentra determinado por el Decreto-Ley 6673, el cual fue ratificado por la Ley 16478 y su correspondiente Decreto Reglamentario 5682. Estas normativas amparan tanto los modelos industriales, que se destacan por su forma tridimensional, como los diseños industriales, que poseen características bidimensionales.

En lo que refiere a dicha materia Mitelman (2021) señala que,

el objeto de protección no es un valor cultural, sino un valor comercial o de marketing que se traduce en el posible valor añadido por el diseño al producto, que no repercute esencialmente en lo estético sino en la esfera comercial. La tutela reconocida a un aspecto estético o artístico sólo constituye el medio para alcanzar otra finalidad esencial que es brindar amparo al valor comercial del diseño. (p. 123)

A los efectos de cuidar la extensión del presente, sólo se hará referencia a los diseños industriales; ello, porque en ocasiones son el canal más idóneo para proteger aquellos diseños de interfaces gráficas que surjan de la génesis del *software*. Sin embargo, es importante destacar que los requisitos de registro son idénticos para ambos, en tanto se requiere que sean novedosos y que tengan aplicación industrial o artesanal a los efectos de conferir un carácter ornamental.

Por tanto, si el equipo de diseño gráfico crea una interfaz lo suficientemente novedosa, se tornará necesario que, previo a su difusión (para no afectar dicha característica), se requiera al INPI su registro.

Si bien este tópico podría despertar cierta confusión, pues en otras instancias del presente trabajo también se ha mencionado que dichos elementos podrían protegerse por derechos de autor, lo cierto es que ambos sistemas de derechos presentan algunos matices diferenciadores, dado que el diseño industrial requiere de la característica de la “novedad”, mientras que el derecho de autor, de la “originalidad”.

No obstante, puede ocurrir que la interfaz reúna ambas características, es decir, no solo resulte ser novedosa, sino que también lo suficientemente original para diferenciarse de otras. Por tanto, de ocurrir ello, resultará apropiado realizar tanto el depósito como el registro del diseño.

Ahora, en caso existir un conflicto por infracción, el titular de ambos derechos deberá optar por uno al momento de realizar su defensa, tal y como lo requiere el artículo 28 del Decreto-Ley 6673, a saber: “Cuando un (...) diseño industrial registrado (...) haya podido también ser objeto de un depósito conforme a la ley 11.723 y sus modificatorias, el autor no podrá invocarlas simultáneamente en la defensa judicial de sus derechos”.

Precisamente esta última decisión deberá haber sido previamente estudiada al diseñar la política de gestión de propiedad intelectual, de modo que no tome a la empresa por sorpresa o, peor aún, signifique una deslegitimación a su defensa por haber sido excesiva al comprender ambos sistemas normativos.

A fin de cuentas, lo que se busca garantizar es contar con una protección lo suficientemente amplia, la cual no solo esté basada en el resguardo del código y el posible registro marcario, sino también

respecto a la apariencia visual única y distintiva que el *software* tenga, evitando posibles copias o imitaciones por parte de los competidores.

### 4.3.3 Dominios de internet. Redes sociales

Seguidamente, en la búsqueda de registros complementarios para una protección integral del *software*, también corresponde destacar la gestión adecuada de los dominios de internet y también de los perfiles en las redes sociales.

Estos elementos desempeñan un rol muy importante en la industria tecnológica, en tanto facilitan la comunicación, sobre todo en lo referido al *branding*, y también respecto a las estrategias de *marketing* y comunicación, haciendo más accesible el acceso a la información para aquellos usuarios potenciales que deseen adquirir cierto producto o servicio.

Por tanto, en cuanto a los dominios, se deberá proceder con el registro y gestión de estos, lo que implica la elección de nombres coherentes con la marca, nombre comercial o servicio brindado<sup>82</sup> para evitar una situación de disputa<sup>83</sup> con su consecuente revocación, así como la correcta administración de sus renovaciones, las cuales deben realizarse anualmente.

Por otro lado, en lo que hace a las redes sociales, es de público conocimiento que hoy juegan un papel crucial en la promoción y comunicación. En este sentido, resultará muy importante que se pueda

---

82 La Disposición 187/2023 de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación aprobó un anexo que contiene ciertos criterios orientativos, de carácter enunciativos, para la resolución de disputas de registros de dominios de internet, estableciendo en primer lugar que la “Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (NIC Argentina) entenderá que un registro de dominio de internet es registrado y/o utilizado de forma abusiva o de mala fe y, por lo tanto puede ser sujeto de revocación, en los siguientes supuestos, cuando: 1. Se prestase a confusión, engaño y/o suplantación de identidad en relación con una marca registrada notoria y/o reconocida; a derechos de autor; a una designación comercial; a una denominación social; a un nombre propio o seudónimo de una persona humana destacada en nuestro país o en el mundo; u otro derecho subjetivo”.

83 Al respecto, corresponde mencionar que la Resolución 02/2022 de la Sec-

identificar y registrar los perfiles que resulten apropiados, de manera tal de generar una identidad con el *software*, la marca, el dominio y las redes sociales.

Incluso en esta gestión (y al igual que para el caso de las marcas y dominios), resultará imperioso que se realice una efectiva vigilancia de los perfiles, evitando que terceros los utilicen en beneficio propio. Ello podrá ser resuelto mediante la utilización de mecanismos provistos por tales redes sociales del *notice and take down*,<sup>84</sup> el cual busca bloquear aquellos contenidos que resulten violatorios de los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Si bien cada procedimiento resultará distinto dependiendo de los términos y condiciones de cada sitio, su incumplimiento (ya sea por no existir tal mecanismo de denuncia como por la no resolución de este), le dará derecho a la empresa agredida no solo a reclamar al usuario infractor, sino también a dicho proveedor que tuvo conocimiento del evento dañoso y no tomó ninguna medida al respecto (o

---

retaría Legal y Técnica de la Nación reguló un procedimiento de resolución de disputas por el cual cualquier usuario de NIC Argentina que se considere agredido por un tercero podrá iniciar un reclamo mediante la plataforma TAD. Dicho procedimiento concederá un plazo para que la otra parte presente su defensa y, luego, la resolución que se notifique por misma plataforma podrá ser recurrida según el procedimiento administrativo recursivo.

En similar sentido, a nivel global existe la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, por sus siglas en inglés), elaborada por la OMPI y la Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN, por sus siglas en inglés). La UDRP establece el marco jurídico para la solución de controversias existentes entre el titular de un nombre de dominio y un tercero por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio de internet en los dominios genéricos de nivel superior o gTLD (por ejemplo, .biz, .com, .info, .mobi, .name, .net, .org), así como en los nombres de dominio correspondientes a códigos de países o ccTLD que han adoptado la Política de forma voluntaria (ver: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/>) (Chávez Zárate, 2020, pp. 109-140).

84 Doctrina anglosajona por la cual los motores de búsqueda deben proveer un canal de denuncia para que los titulares de derechos puedan notificar a los proveedores de servicios online cualquier infracción de sus derechos de propiedad intelectual. Dicha doctrina se encuentra regulada en la Digital Milenium Copyright Act – Sección 512.

no tuvo conocimiento por la propia impericia a la hora de diagramar sus canales de denuncia).<sup>85</sup>

#### 4.3.4 Patentes

Por último, en lo que refiere a las patentes, el principio general es que los programas de computación no pueden ser protegidos por dicho sistema (así lo dispone expresamente el artículo 6, inc. c. de la LP al momento de describir qué no será considerado “invención” a los efectos de dicho cuerpo normativo). El sistema normativo argentino los excluye al momento de establecer la definición de “invención”, la cual consiste en ser una “creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre”. En consecuencia, el *software* en sí no resultaría merecedor del análisis en cuanto a su novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

Sin embargo, corresponde destacar de una forma muy sucinta, en tanto escapa al objeto del presente trabajo, las *Directrices sobre Patentamiento*, publicadas mediante la Resolución 318/2012 el 10 de diciembre de 2003 por el INPI. Estas determinaron que dicho organismo no podrá rechazar *in limine* aquellos inventos del tipo CII (*computer implemented inventions*), y dispone que:

Un programa de computación reivindicado como tal (“as such”) o reivindicado como un registro en un portador de grabación no será patentable independientemente de su contenido. La situación no cambia cuando el programa de computación se carga en una computadora conocida. Sin embargo, si el objeto reivindicado realiza una contribución técnica al arte previo, la patentabilidad no debe ser denegada simplemente porque un programa de computación está involucrado en su implementación.

---

85 Así lo recepta la The Digital Millennium Copyright Act de 1998 de Estados Unidos, en la Sección 512. En otras palabras dicha sección establece que si, al recibir una notificación adecuada, el proveedor de servicios elimina o bloquea rápidamente el acceso al material identificado en la notificación, el proveedor quedará exento de responsabilidad monetaria. Ver. <https://www.congress.gov/105/plaws/publ304/PLAW-105publ304.pdf> y <https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf>.

Si bien, como se dijo anteriormente, el análisis de dicha resolución escapa el objeto del presente trabajo (en tanto se ha limitado el análisis de la protección *software* para aquellas empresas que lo comercializan vía licencias y/o contratos tipo SaaS, dejando fuera a los productos tipo CII —eventualmente, pasibles de patentes—), su exposición ha sido realizada al único efecto de que el lector pueda evidenciar una vez más la importancia que ha recobrado el *software* en estos últimos años. Por tanto, prohibir una patente por su sola incorporación al parecer ha resultado algo desmedido y ha motivado la sanción de aquellas Directrices.

#### 4.4 Medidas tecnológicas

Finalmente, pero no por ello menos importante, es relevante destacar el papel que ocupan las medidas tecnológicas en la protección del *software* y la propiedad intelectual. Estas medidas desempeñan un rol fundamental al respaldar y hacer efectivas las prácticas previamente desarrolladas.

En específico, les brindan a las empresas aquellos recursos y herramientas necesarias para salvaguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad del código fuente junto a la totalidad de la información confidencial que se hubiere procesado en su desarrollo, incluyendo aspectos relacionados con la seguridad informática y también con la gestión y control de acceso al código u otros recursos sensibles.

Dicho esto, si bien cada empresa deberá adoptar sus medidas tecnológicas acordes a su modelo de negocio y capacidad financiera, a continuación se hará mención de algunas herramientas y medidas de seguridad más comunes y ampliamente utilizadas en la industria, que ayudan a prevenir la fuga de información, el acceso no autorizado, la manipulación y el uso indebido de la propiedad intelectual.

a) *Hardware*: es muy frecuente que empresas tecnológicas provean a sus desarrolladores de los elementos propios del trabajo. En el caso en particular de las computadoras, su conexión puede realizarse mediante una red o canal de comunicación seguro, controlado por la empresa, genéricamente denominado VPN.<sup>86</sup>

---

86 Una VPN, o red privada virtual, crea una conexión de red privada entre

En consecuencia, tras la desvinculación del desarrollador, no solo se podrá requerir el dispositivo que cuenta con documentación, información confidencial y demás activos, sino que incluso se podrán limitar los accesos de manera automática, sin depender de la efectiva entrega de este.

*b) Repositorios:* consiste en una herramienta que les permite a los desarrolladores instrumentar diversos cambios sin comprometer el código fuente principal. Es decir, en vez de modificar de manera directa este último, se utilizan los sistemas de control de versiones (VCS, por sus siglas en inglés) para editar, rastrear y revisar los cambios realizados a medida que se desarrolla un proyecto.

Esto no solo reduce los conflictos de “fusión” cuando más de un desarrollador se encuentra editando una misma línea de código, sino que también permite corregir errores en una fase temprana. Lo último se evidencia gracias a la posibilidad de que los desarrolladores puedan crear nuevas ramificaciones o copias al código fuente principal, a los efectos de trabajar sobre él. Posteriormente, de producirse algún error, el VCS permitirá acceder rápidamente a la línea de código que esté ocasionando cierto conflicto o problema.<sup>87</sup>

De esta forma, tanto la empresa tecnológica como también la totalidad de los desarrolladores —que cuenten con los permisos para tal fin— podrán tener acceso al historial de las modificaciones realizadas, controlando los cambios introducidos, los cuales serán sometidos a constantes pruebas antes de ponerlos a disposición de los

---

dispositivos a través de internet, de esta manera, permite transmitir datos de forma segura y anónima a través de redes públicas. Para mayor información, ver: <https://aws.amazon.com/es/what-is/vpn/#:~:text=Una%20VPN%20o%20red%20privada,a%20trav%C3%A9s%20de%20redes%20p%C3%ABlicas>.

87 Al efecto, se puede mencionar el control de versiones proporcionado por Git, herramienta comúnmente utilizada en la industria que les permite a los desarrolladores descargar una copia del código fuente a sus repositorios locales (PC), realizar cambios y subir una versión nueva al repositorio compartido (GitHub). Todas las modificaciones se guardan en versiones independientes, sin afectar el archivo original. De esta manera, se permite comparar cambios realizados, determinar quién modificó determinada línea de código y advertir en qué momento se introdujo un error para poder revertirlo. Para mayor información, ver: <https://git-scm.com/> y <https://github.com/>.

usuarios finales, contribuyendo en última instancia en una mejora continua —y segura— del código del *software* (Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, 2023).

c) *Panel de gestión de tareas*: si bien esta herramienta resulta importante para la gestión de proyectos, en tanto permite que el PM (*product manager*) pueda designar a cada desarrollador tareas en específico, las que incluso pueden poseer métricas tipo KPI (indicador clave o medidor de desempeño/rendimiento de cada proyecto), a los efectos de tener un mayor contralor en los resultados esperados, no deja de representar un medio probatorio muy interesante. Tal como se desarrolló en el apartado 4.1.2.1.3, el hecho de que el PM asigne una nueva tarea y el desarrollador la ejecute, pese a no estar expresamente previsto en el contrato que se hubiera suscripto, sí podría eventualmente considerarse parte de este de haberse previsto el mecanismo bajo estudio, tal y como se desarrolló oportunamente.

d) *Backups*: es frecuente recurrir a *backups* o copias de seguridad para proteger ciertas bases de datos, líneas de códigos, configuraciones o determinada información importante para la empresa. Ninguna organización es ajena a ser pasible de eventos inesperados que ocasionen pérdidas de información significativas, tales como desastres naturales, errores humanos, acciones de empleados deshonestos, eventos de seguridad o fallas del sistema. En este contexto, la copia de seguridad cumple una función de prevención o protectoria, permitiendo reducir el riesgo de una pérdida total o parcial de aquellos datos que se desean proteger.

Consecuentemente, ante la ocurrencia de algún evento inesperado, la empresa tendrá a su alcance un soporte que le permitirá restaurar su sistema, volviendo a su estado habitual y sin tener que incurrir en grandes esfuerzos de tiempo y dinero.

Dicha guarda podrá realizarse de diversas formas: (i) almacenamientos extraíbles: sistema de *hardware* que permitan un acceso *offline*, conectándose de forma temporal y directa al dispositivo que contiene la información, tales como discos duros, tarjetas de memoria, etc.; (ii) almacenamiento en red: sistema que permite que todos los dispositivos guarden la totalidad de la información en una misma base de datos o “controlador”, que se encuentra conectada por una red especial; (iii) centro de datos: consiste en una ubicación física

que contiene diferentes tipos de almacenamiento, ya sea por internet o cableado dedicado; (iv) almacenamiento en la nube: almacenamiento externo en una ubicación remota, el cual es suministrado por un proveedor de servicios (tipo SaaS) que posee y opera la capacidad de almacenamiento de datos manteniendo grandes centros de datos en varios lugares del mundo. En consecuencia, el proveedor es quien termina administrando la capacidad, seguridad y durabilidad del sistema de custodia para que las empresas que recurren a dicho servicio puedan acceder a sus datos a través de internet en un modelo de pago por uso.<sup>88</sup>

d) *Control de accesos*: es un mecanismo de contralor que consiste en la implementación de organigramas y políticas de seguridad que identifican roles de mayor a menor responsabilidad en cuanto al desarrollo del código. De esta manera, se pueden establecer protocolos que permiten controlar y limitar el acceso al código fuente, asignando roles y permisos adecuados a los miembros del equipo y restringiendo el acceso solo a aquellos que verdaderamente lo necesitan. Asimismo, se podrá establecer que, para ciertas acciones “críticas”, se requiera la doble conformidad de personas que cumplan roles jerárquicos en la compañía mediante la introducción de claves conjuntas. En consecuencia, se podrá limitar que ciertas funcionalidades/acciones —por ejemplo, la eliminación de algunas líneas de códigos— sólo puedan ser ejecutadas por una categoría de personal, mientras que otras podrán solo intervenir si acreditan la conformidad de determinado sujeto (v.gr., para descargar la totalidad del código a un dispositivo se requiere la autorización del PM o del CTO —*chief technology officer*—).

e) *Encriptación*: otra medida apropiada a implementar son las técnicas de encriptación para proteger los archivos y datos del *software* de carácter “crítico”, tanto durante su almacenamiento como durante su transmisión. De esta manera, se permite controlar a gran escala el acceso no autorizado y la manipulación de la información.

f) *Uso de herramientas de seguridad*: otras de las herramientas que son comúnmente utilizadas en la búsqueda de detección y mitigación de amenazas en el acceso no autorizado son los distintos sis-

---

88 Para mayor información, ver: <https://aws.amazon.com/es/what-is/data-backup/>.

temas de *firewalls*, los cuales consisten en programas de *software* o *hardware* que filtran y examinan la información que llega a través de su conexión a internet, representando una primera línea de defensa que evita que programas maliciosos o *hackers* obtengan acceso a la red e información de la empresa. Estos filtran los paquetes de datos en función de puertos, direcciones IP o protocolos. Asimismo, también puede destacarse en el presente apartado las soluciones *antimalware*, como un antivirus o un programa antiespía, utilizados para detectar, prevenir y eliminar *software* malicioso (*malware*) en un dispositivo o sistema en particular.

g) *Pruebas de seguridad*: en lo que respecta a este punto, una empresa tecnológica prudente debería realizar pruebas regulares de seguridad para identificar vulnerabilidades en los accesos no autorizados como también fallas que puede presentar y dar lugar a daños a terceros. Una vez realizadas, también es posible —y recomendable— evaluar los resultados a los efectos de poder determinar si corresponde o no realizar algún ajuste, todo ello, en pos de generar un protocolo de mitigación de riesgos.

h) *Capacitación y concientización*: como una medida de avanzada, corresponde resaltar la implementación de capacitaciones continuas a las personas involucradas en el desarrollo, dirigiendo cada una a las particularidades específicas que cada persona o equipo tenga a su cargo. Incluso, tras dichas capacitaciones, se podrá evaluar a los desarrolladores que se encuentren inmersos, haciendo las veces de prueba de seguridad interna.

i) *Auditorías de seguridad*: dentro de las medidas que pueden implementarse para tener mayor convicción de la seguridad de la arquitectura y el desarrollo en general del código es la contratación de auditorías de seguridad, las cuales son realizadas por sujetos independientes a la organización y que cuentan con la capacidad y experiencia necesarias para evaluar los riesgos y deficiencias y para realizar las recomendaciones que ayuden a morigerar tales condiciones.

j) *Certificaciones*: como medida de mayor jerarquía, se puede resaltar la obtención de certificaciones de organismos especializados, los cuales pueden brindar una validación independiente de que un producto o sistema cumple con estándares reconocidos de seguridad. Claro está que cada certificación contará con sus propios requisitos y

procesos de evaluación, por lo que será necesario investigar y evaluar cuál es la certificación más relevante y adecuada para las necesidades que se desean cubrir.

En resumidas cuentas, se han tratado de esbozar las medidas que en la actualidad son frecuentemente utilizadas para fortalecer la protección de la propiedad intelectual que se encuentra inmersa en dicho desarrollo. Si bien es claro que variarán a lo largo del tiempo, ya que en materia de tecnología ningún desarrollo queda estancado por un largo periodo, tanto las presentes como las futuras harán las veces de complemento a la política de propiedad intelectual que la empresa haya adoptado.

## 5. Conclusiones

A lo largo del presente trabajo y bajo un análisis exhaustivo, se ha evidenciado la importancia que reviste a la fecha el *software*. La realidad de las cosas ha demostrado que este tipo de activo tecnológico funciona como un promotor del desarrollo económico, evento que ha motivado a la gran mayoría de las empresas a incorporarlo a su oferta de bienes y servicios.

En este contexto, y habiendo evidenciado la necesidad de contar con una guía pormenorizada que defina aquellas buenas prácticas a ser implementadas a nivel corporativo, es que en el presente trabajo se ha analizado en un primer momento el contexto normativo en el cual el *software* se encuentra inmerso.

De esta manera, se ha resaltado cómo repercuten las directrices del derecho de autor en su tutela jurídica, pues es sabido que la mayoría de los países, entre los cuales se encuentra la República Argentina, asimilan el código del *software* a una obra literaria, excluyendo de dicha tutela a las ideas, conceptos y funciones subyacentes por no encontrarse exteriorizadas.

En consecuencia de lo anterior, y entendiendo que el sistema del derecho autor es relativamente complejo, es que en el apartado se han buscado delinear aquellas directrices que no solo promuevan la correcta protección de la obra materializada en *software*, sino también hacerlo extensivo a aquellas “ideas” o “funciones” que escapan de la órbita de contralor del sistema normativo bajo análisis, pero que, a la larga, resultan de gran valor para la empresa tecnológica.

En el análisis, también se han indagado las filosofías del *software* libre y *open source*, las cuales, si bien resultan *a priori* atractivas, deben ser cautelosamente estudiadas, teniendo en mente las consecuencias legales y económicas que puedan acarrear.

En virtud de lo antes expuesto, se presenta una síntesis de las principales conclusiones y/o recomendaciones que, a criterio personal, buscan suplir y/o al menos morigerar las deficiencias o vacíos legales que en ocasiones presenta el derecho de autor. Todo ello, en pos de servir como ayuda para la toma de decisiones informadas y el armado de estrategias de gestión de propiedad intelectual que busquen mitigar riesgos legales y maximizar, en última instancia, el valor del *software* desarrollado o por desarrollar.

### *Implementación de un contrato*

Como primera medida, resulta imperativo contar con un contrato que prevea las condiciones de desarrollo del *software*, ya sea que la relación se enmarque bajo una relación de dependencia como también autónoma. Es que la instrumentación contractual resulta ser un pilar fundamental para garantizar la seguridad jurídica y salvaguardar los derechos de propiedad intelectual involucrados, pues, según la normativa vigente, ante la ausencia de una transferencia efectiva de la titularidad, el autor original (desarrollador) conservará para sí la plena titularidad del *software* creado. Similar conclusión merece el caso de una relación laboral, pues si bien el artículo 4, inc. d de la LPI establece que será titular aquella persona cuyos dependientes hubieren producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, esta disposición no recepta el caso del desarrollo de otro tipo de obras (que no sean programas de computación) o porque el objeto del contrato no alcanza a cubrir dicho desarrollo.

### *Tipo contractual*

*A priori*, el contrato que mejor resuelve el conflicto de la titularidad del *software* es el contrato de obra, el cual se rige por una obligación de resultados y no de medios. No obstante, es una realidad que en el desarrollo de este tipo de activos es muy difícil, sino imposible, anticiparse a todas las circunstancias que podrían acaecer. Precisamente, ello fue analizado en el apartado 2.1.2, destacando las razones de

por qué dicho proceso es caracterizado como “iterativo y continuo”; en tanto, en la generalidad de los casos, los códigos son puestos a prueba un sinnúmero de veces a los efectos de corregir falencias o realizar mejoras.

En este orden de ideas, asumir una obligación tal como la que establece el contrato de desarrollo de obra resulta por demás excesiva e impracticable. Ello demuestra las razones de por qué un contrato de prestación de servicios recepta mejor la realidad. Es que dicho instrumento no desconoce la posible ocurrencia de fallas, en tanto establece de antemano los mecanismos de resolución para aquellas. No obstante, al tratarse de obligaciones de medios, en este caso deberá establecerse expresamente que la titularidad del código resultará a final de cuentas de la empresa contratante, despejando cualquier duda y/o alegación por parte del desarrollador.

Así las cosas, en la redacción del contrato se deberá precisar con la mayor claridad posible el alcance del objeto encomendado, permitiéndoles a las partes tener una comprensión clara y precisa del alcance del proyecto. De esta manera, si es insuficiente, ante una situación de conflicto el juez será proclive al principio interpretativo *in dubio pro autore*, optando por la interpretación que resulte más favorable a la posición del autor.

En la redacción del código también será oportuno especificar si el desarrollador se encontrará autorizado o no a utilizar librerías de código alojadas en la web. Y, en su caso, delimitar qué tipo de licencias podrán encontrarse inmersas, detallando incluso qué funciones del *software* podrán estar escritas a partir de aquellos recursos y cuáles no (por resultar el “*core principal*” de sus negocios). En idénticas condiciones, de autorizarse el uso IA Generativa, también resultará oportuno, disponer las condiciones de su utilización.

Por otra parte, dado que es muy probable que el objeto varíe, será recomendable prever mecanismos de menor a mayor intensidad dependiendo del cambio que deba realizarse. Esto es, mantener la necesidad de suscribir adendas o anexos cuando dicho cambio resulte “esencial” a los efectos de la determinación de la obra, mientras que, para el caso de ajustes meramente técnicos, estéticos y que no hagan a la esencia misma del contrato, establecer la obligatoriedad de proseguir con cierto procedimiento (por ejemplo, la carga de la nueva

tarea en el panel de gestión). En misma instancia, resultará prudente delinear las condiciones de precio, así como los posibles ajustes que puedan sufrir en razón de la variación contractual.

La previsión de plazos también resulta un aspecto crítico en este tipo de contratos, en la medida en que impacta de manera directa en la calidad esperada del desarrollo, el costo y su duración final. Consecuentemente, será fundamental la previsión de estos en instancias tales como de entregas, revisión y pago.

Por otra parte, en lo que refiere a las obligaciones de mantenimiento evolutivo o correctivo, deberán ser expresadas por separado, previendo el tipo de servicio, su valor y eventualmente el plazo de prestación. Se deberá tener especial cautela al momento de la ejecución del servicio, ya que en ocasiones podría implicar más bien un cambio en el objeto (desarrollo de la obra) que un mero servicio de mantenimiento.

En cuanto a los defectos y errores, es sabido que el *software* por regla falla, por tanto, será necesario prever de antemano no sólo la posibilidad de advertirlos, sino también las consecuencias de cómo responderán las partes. Si bien el CCyCN limita la obligación de saneamiento por evicción y vicios redhibitorios, excluyendo a aquellos que el adquirente conoció o debió haber conocido por medio de un examen diligente como también a los que no existían al momento de la adquisición, las partes pueden acordar contractualmente la extensión de tales efectos. Puede suceder que un *software*, al momento de su entrega, no presente fallas, pero luego, una vez utilizado, comience a presentar inconvenientes de compatibilidad y/o diversos problemas. En consecuencia, si las partes desean prever mayores garantías, ello deberá resultar expresamente del contrato.

Por otra parte, la inclusión de declaraciones y garantías redunda en beneficio propio de la empresa contratante, pues no solo contará con la garantía de que el producto final reunirá los estándares acordados, sino también que la titularidad que le compete le permitirá modificar, reproducir y disponer el *software* en todas sus formas sin enfrentar objeciones de terceros que puedan reclamar derechos superiores.

Adicionalmente, prever deberes de confidencialidad no solo significa una custodia adicional al código desarrollado, sino también para aquellos elementos que giran a su alrededor y no se encuentran

tutelados por dicho sistema protectorio. En consecuencia, las partes deberán definir todo aquello que quede comprendido en el concepto de “información confidencial” a los efectos de hacerle extensiva la aplicación de la normativa vigente. Mesmo si la parte receptora se encuentra en una relación laboral, pues si bien la LCT regula las obligaciones de secreto respecto a las invenciones o descubrimientos, estos tipos de activos no reúnen las cualidades para ser catalogados como tales. Por tanto, las partes ajustarán su actuar al deber genérico de fidelidad, el cual requiere que el empleado sea expresamente anoticiado de su deber de guardar confidencialidad.

En lo que refiere al incumplimiento, si bien existe el deber genérico de indemnizar, puede que, en ocasiones, acreditar el daño o enriquecimiento (a costa de la divulgación indebida) se torne de difícil prueba. En estas situaciones, la cláusula penal puede ofrecer una solución, pues consistirá en una obligación accesoria a la principal, la que cumplirá una función conminatoria y de una liquidación preventiva de los daños. Por tanto, de ocurrir una divulgación indebida, la parte afectada podrá reclamar el pago de la cláusula penal sin tener que acreditar la magnitud del daño.

En paralelo a la cláusula anterior, suele incluirse la cláusula de “no competencia” de cara al desarrollador, ya sea que se encuentre en relación de dependencia o autónoma. En ocasiones, es realmente difícil controlar la no divulgación de ciertos conocimientos técnicos —*know how*— tras el rompimiento del vínculo contractual. En consecuencia, se deberá proponer una cláusula que cumpla con los límites requeridos por la jurisprudencia en cada caso (alcance temporal, geográfico, objeto y, para el caso de relaciones laborales, una contraprestación), dado que cualquier exceso implicará su no aplicación por resultar inválida o inconstitucional.

Además, en dicha cláusula (o por separado), suele incluirse el pacto de no captación, significando para el desarrollador una prohibición a todo acto que pretenda captar empleados de la empresa comitente, como también a cualquier proveedor y/o clientela cuyos datos hubieran sido divulgados durante la relación jurídica. El acceso a dicha información de valor significa una ventaja competitiva evidente, en consecuencia, cualquier uso indebido significará un acto desleal pasible de ser limitado contractualmente.

Por último, pueden incluirse obligaciones que le requieran al desarrollador ajustar su actuar a ciertas normas de fondo y/o administrativas. La especialidad y/o tecnicidad de la materia puede requerir un mayor control normativo en lo que merece al desarrollo.

### *Depósito de la obra*

Por su parte, como se ha expuesto, la necesidad de realizar su depósito ante la DNDA radica principalmente en que este devendrá en una prueba fehaciente que, en la generalidad de los casos, tendrá mayor valor que otras. De resultar cuestionada por un tercero, éste último deberá valerse de un medio de prueba más idóneo que acredite haberla realizado con anterioridad al depósito en cuestión, de lo contrario, quien hubiere realizado tal diligencia tendrá mejor derecho para acreditar su titularidad.

### *Registros adicionales. Propiedad industrial*

Entendiendo que el *software* no se compone exclusivamente de código, sino que también se vale de otros activos, a continuación se enumeran los principales registros de propiedad industrial que podrían significar una protección integral a este:

- a. Marcas. En el caso particular del *software*, la empresa tecnológica posiblemente se valga de distintos elementos gráficos, y también sonoros, para lograr una mayor diferenciación de la competencia. Por tanto, su protección recobra especial importancia, pues brinda un marco de seguridad jurídica, territorial, a largo plazo (diez años iniciales con renovación indefinida).
- b. Diseños industriales. Las interfaces gráficas que surjan de la génesis del *software* podrán ser protegidas por el sistema de los diseños industriales (las que, en ocasiones, también podrán valerse del sistema protectorio del derecho de autor).
- c. Dominios de internet. Redes sociales. En la búsqueda de registros complementarios, también corresponde destacar la importancia que reviste una gestión adecuada de dominios de internet, así como de perfiles en las redes sociales. Esto no sólo implica la acción de anticiparse a la obtención de ciertos dominios o perfiles, sino también garantizar que no haya eventuales conflictos con terceros. Además, y al igual que con la gestión de las mar-

cas, es crucial llevar a cabo un proceso de vigilancia activo a los efectos de solicitar la baja de dominios o perfiles engañosos que intenten aprovecharse de la reputación adquirida.

- d. Patentes. La presente tesis ha buscado delinear buenas prácticas para aquellas empresas que comercializan *software* mediante licencias, así como contratos tipo SaaS, por tanto, el sistema de patentes, en este caso, resulta inoportuno.

Medidas tecnológicas. En la búsqueda de una adecuada gestión de propiedad intelectual, resultará sumamente importante que esta se encuentre acompañada de medidas tecnológicas que refuercen las decisiones adoptadas. De esta manera, en el apartado en específico se han detallado las implicancias de adoptar una política de *hardware* por la cual se provean los materiales de trabajo controlados por sistemas de VPN; la gestión del desarrollo mediante repositorios, así como la utilización de paneles de asignación de tareas; el resguardo de la información mediante sistemas de *backups* en la nube o almacenamiento físico; la implementación de controles de acceso bajo una política de gestión de seguridad, con claves conjuntas y organigrama preestablecido; la utilización de sistemas de encriptación de información, tanto durante su almacenamiento como durante su transmisión; el uso de herramientas de seguridad, como sistemas *firewall* y *antimalware*, la realización periódica de pruebas de seguridad para evaluar la pertinencia de las medidas adoptadas y detectar vulnerabilidades, como también la ejecución de capacitaciones al personal, todo ello, a los efectos de una mejor concientización de los perjuicios que podría implicar una falla en el proceso adoptado. Por último, como un sistema más sofisticado, la adopción de auditorías externas de seguridad, así como la obtención de certificaciones que acrediten niveles óptimos de seguridad.

En definitiva, haciendo una conclusión del presente trabajo, el *software* considerado como obra no puede ser protegido únicamente por el derecho de autor, dado que dicho sistema presenta ciertas aristas y vacíos que requieren de medidas complementarias (v.gr., legales y técnicas).

Por consiguiente, la política de gestión que se adopte deberá ser transversal a todos los derechos de propiedad intelectual en su sen-

tido amplio, esto es, también considerando a los derechos registrales que la propiedad industrial ofrece. El tema no concluirá allí, pues si bien jurídicamente la compañía tendrá un sólido derecho para fundar sus alegaciones ante eventuales infracciones, lo más eficiente será que se anticipe a ellas, promoviendo eficientes medidas tecnológicas.

En resumen, esta tesis ha pretendido que el lector no sólo comprenda el objeto del *software*, sino también que pueda desarrollar cierto ojo crítico en la materia, de manera tal de que se encuentre facultado para establecer políticas efectivas y personalizadas de propiedad intelectual para aquellas empresas que lo utilicen como el objeto propio de sus negocios (ello, mediante la venta de licencias) o como un medio para la provisión de ciertos servicios (tipo SaaS).

## Bibliografía

- Ackerman, M. E. (Dir.). (2013). *Tratado de Derecho del Trabajo* (Tomo III). Rubinzal-Culzoni.
- Andreucci, F. (s.f.). *Derechos de autor sobre software y bases de datos*. <https://www.utn.edu.ar/images/Secretarias/SCTYP/UGEPI/dnda/Mod-VIII-Software-y-Bases-de-Datos---F-Andreucci.pdf>. Dirección Nacional del Derecho de Autor, Presidencia de la Nación.
- Bello Knoll, D. I. y Hilal, F. R. (15 de junio de 2017). *Cláusulas de no competencia en contratos laborales. Reflexiones a partir del caso Carolina Herrera vs. Oscar de la Renta*. Eldial.Com.
- Borda, D. M. (2008). *Tratado de Derecho Civil. Derechos Reales* (5ª ed., Tomo II). La Ley.
- Busaniche, B. (s.f.). *El dilema del copyright en el campo del software*. Fundación Vía Libre. [https://www.vialibre.org.ar/wp-content/uploads/2021/08/Busaniche\\_CopyrightySoftware\\_ConPortada.pdf](https://www.vialibre.org.ar/wp-content/uploads/2021/08/Busaniche_CopyrightySoftware_ConPortada.pdf).
- Carbone, R. D. (26 de diciembre de 2002). *Un peldaño en la protección autoral*. La Ley Actualidad.
- Castro Nevares, F. C. (16 de diciembre de 2021). *La obligación de no competir de los ejecutivos*. Abogados.com.ar. <https://abogados.com.ar/la-obligacion-de-no-competir-de-los-ejecutivos/29482>.
- Chávez Zárate, V. (2020). Estudio del marco jurídico que rige la solución alternativa de conflictos entre marcas y nombres de dominio. *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, (13), 109-140. <https://doi.org/10.26422/RIPI.2020.1300.cha>.

- Comisión Europea. (2018). *A Definition of AI: Main Capabilities and Scientific Disciplines*. [https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/ai\\_hleg\\_definition\\_of\\_ai\\_18\\_december\\_1.pdf](https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/ai_hleg_definition_of_ai_18_december_1.pdf).
- Correa, C. (1998). *Acuerdo TRIPS*. Ed. Ciudad Argentina.
- Correa, C. A. y Lipszyc, D. (2016). *El Derecho de Autor en la Argentina* (2ª ed.). Ed. La Ley, Ed. Digital.
- De Couto, R. M. (2002). ¿Es posible el embargo de los derechos de autor? Universidad Pontificia Comillas de Madrid. <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/715554.pdf>.
- De Diego, J. A. (2012). *Tratado del derecho del trabajo* (Tomo II). La Ley.
- Emery, M. A. (1999). *Propiedad Intelectual, Ley 11.723 Comentada, Anotada y Concordada con los Tratados Internacionales*. Astrea.
- Erdozain, J. C. (2002). *Derechos de autor y propiedad intelectual en internet*. Tecnos.
- Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnológicas. (2023). *Qué es Github y para qué sirve: una guía para principiantes*. <https://ebac.mx/blog/que-es-github>.
- Fernández Delpech, H. (2011). *Manual de los derechos de autor*. Heliasta.
- Fernández Madrid, J. C. (1993). *Tratado práctico del derecho del trabajo*. La Ley.
- Frates, J. y Moldrup, W. (1980). *Introduction to the Computer: An Integrative Approach*. Prentice-Hall.
- Gómez M., D. I. (2023). *La inteligencia artificial generativa: una innovación revolucionaria para el derecho*. Lider Legal. <https://liderlegal.com/la-inteligencia-artificial-generativa-una-innovacion-revolucionaria-para-el-derecho/#:~:text=Una%20de%20las%20C3%A1reas%20m%C3%A1s,m%C3%BAsica%2C%20texto%20e%20incluso%20video>.
- Herrera, M., Caramelo, G. y Picasso, S. (Dirs.). (2015). *Código Civil y Comercial de la Nación Comentado* (1ª ed., Tomos III y IV). Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación/Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Infojus.
- Jalil, J. E. (2019). Responsabilidad deviniente del Contrato de Obra. *Revista Thomson Reuters-La Ley*, Next. Ja 2019-Iv Sja.
- Kaplan, E. M. y Hanlon, M. M. (2004). *The doctrine of inevitable disclosure*. Federation of Defense and Corporate Counsel. [https://cdn.ymaws.com/thefederation.site-ym.com/resource/resmgr/docs/Quarterly/Spring\\_2004\\_Quarterly.pdf](https://cdn.ymaws.com/thefederation.site-ym.com/resource/resmgr/docs/Quarterly/Spring_2004_Quarterly.pdf).
- Koroschin, E. (1978). *Tratado práctico del Derecho del Trabajo* (Tomo I). Depalma.
- Lipszyc, D. (2017). *Derecho de autor y derechos conexos*. Unesco/Cerlalc/Víctor Zabalía.
- Maida, E. y Pacienza, J. (2015). *Metodologías de desarrollo de software* (tesis de Licenciatura en Sistemas y computación). Facultad de Química e Ingeniería, Universidad Católica Argentina. <https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/522/1/metodologias-desarrollo-software.pdf>.
- Martins, J. (2022). *Cómo entender los procesos iterativos (con ejemplos)*. Asana. <https://asana.com/es/resources/iterative-process>.
- Maurette, E. J. (2019). *Exigibilidad de las obligaciones de no competencia*. M

- & A Abogados. <https://myaabogados.com.ar/exigibilidad-de-las-obligaciones-de-no-competencia>.
- Mazeaud, H., Mazeaud, J., Mazeaud, L. y Chabas, F. (1997). *Derecho Civil. Obligaciones* (Tomo I, Trad. L. Adorno). Ed. Zavalía.
- Millé, A. (1998). Los programas de computación en el régimen argentino de derecho de autor. *Derecho de Alta Tecnología*, XI(123).
- Mille y Moyano, A. (1990). La protección del software por el derecho de autor. *La Ley*, 1990-B, 811.
- Mitelman, C. O. (2021). *Tratado de la propiedad intelectual* (Tomo IV). Ed. el-Dial.com.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2008). Propiedad intelectual y software. *Revista de la OMPI*, (diciembre). [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2008/06/article\\_0006.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/06/article_0006.html).
- Oziomek, M. A. (2019) Los contratos de obras y servicios como contratos paritarios, de consumo y de adhesión. *Ratio Iuris. Revista de Derecho Privado*, VII, (2).
- Palazzi, P. A. (2009). La exclusión del régimen de Derecho de Autor de las ideas, sistemas, métodos, aplicaciones prácticas y planes de comercialización. *Publicado en Adi* 29, (2008-2009), <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1561052>.
- Palazzi, P. A. (1998). *La protección jurídica de los programas de ordenador (A propósito de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)*. Thomson Reuters/La Ley Next.
- PWC. (2022). *Global Top 100 companies - by market capitalisation*. <https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/publications/top100/pwc-global-top-100-companies-by-market-capitalisation-2022.pdf>.
- Real Academia Española. (s.f.). Software. *Diccionario de la lengua española*.
- Remaggi, L. A. (19 de diciembre de 2018). Cláusulas de no Competencia. *SJA*, 3 JA 2018-IV.
- Rengifo García, E. (1997). *Propiedad Intelectual. El Moderno Derecho de Autor*. Universidad Externado de Colombia.
- Rentero, A. (28 de septiembre de 2023). El software impulsará un crecimiento del 5,7 % anual en el gasto mundial TIC. *Revista Silicon Technology Powering Business*. <https://www.silicon.es/el-software-impulsara-un-crecimiento-del-57-anual-en-el-gasto-mundial-tic-2488385>.
- Sáenz, D. (2018). La propiedad intelectual en el caso del autor trabajando en relación de empleo asalariado (autor-empleado). *Revista Iberoamericana De La Propiedad Intelectual*, (11), 1-26. <https://ojs.austral.edu.ar/index.php/ripi/article/view/464>.
- Sala Mercado, J. P. (2017). El derecho de autor en el nuevo Milenio. Lerner.
- Samuelson, P. (2005). The Story Of Baker V. Selden: Sharpening The Distinction Between Authorship And Invention. En Ginsburg, J. C. y Dreyfuss, R. C. (Eds.), *Intellectual Property Stories*. Foundation Press. <https://ssrn.com/abstract=743545>.
- Satanowsky, I. (1954). *Derecho intelectual* (Tomo I). Ejea.

- Selén, L. (20 de mayo de 2023). *Las exportaciones y el empleo de la economía del conocimiento alcanzaron récords históricos en 2022*. *Revista Télam Digital*. <https://www.telam.com.ar/notas/202305/628905-exportaciones-empleo-economia-del-conocimiento.html#:~:text=Las%20exportaciones%20de%20la%20econom%C3%ADa,constituyó%20un%20nuevo%20récord%20anual>.
- Stallman, R. (s.f.). *Linux y el Sistema Gnu*. <https://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.es.html>.
- Stallman, R. (2002). Software Patents – Obstacles To Software Development. (Transcripción de una charla presentada el 25 de marzo de 2002 en el laboratorio de informática de la Universidad de Cambridge). <https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/stallman-patents.html>.
- Stallman, R. M. (2004). *Software libre para una sociedad libre*. [https://www.gnu.org/philosophy/fsfs/free\\_software.es.pdf](https://www.gnu.org/philosophy/fsfs/free_software.es.pdf).
- Vázquez Vialard, A. (2005). *Ley de contrato de trabajo*. Ed. Rubinzal-Culzoni.
- Veltani, J. D. (2020). Aspectos jurídicos de las aplicaciones de plataformas (1ª Ed.). La Ley.
- Vibes, F. P. (2004). Propiedad intelectual de las obras artísticas creadas por encargo. *Cuadernos de Propiedad Intelectual, I*. Ad-Hoc.
- Vibes, F. P. (2008). El sistema registral del derecho de autor. *LA LEY 2008-C*.
- Vibes, F. P. (2014). *Derecho del Entretenimiento*. Ad-Hoc.
- Vicent López, C. (2015). *Explotación en línea de obras y prestaciones protegidas por el derecho de autor: sujetos, objeto, contenido y límites* (Tesis doctoral). Universitat De València.
- Villalba, C. A. y Lipszyc, D. (2016). *El Derecho de Autor en la Argentina* (2ª ed.). La Ley/Ed. Digital.
- Waisman, A. (2004). Cláusulas contractuales de no competencia. *La Ley 2004-C, 1420 Obligaciones y Contratos Doctrinas Esenciales* (Tomo III).

## Jurisprudencia citada

- CNCP, Sala II, *Balustein*, LA LEY, 2001-F, 638.
- CNFed. Civ. y Com., Sala III, 17/03/1994, *Televideo Systems Inc. c/ Dirección Nacional de Propiedad Industrial*.
- CNFed. Civ. y Com., Sala III, 11/12/1984, *Destiladora Internacional Otard Dupuy c/ Dufour y Cía S.A.*
- CNCiv., sala A, 25/03/1971, *Ducilo SA v. Barcia, Héctor*.
- CNTrab., sala I, 10/11/2006, *Leguizamón, Eduardo v. Nidera SA*.
- Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, sala III, *Barrea, Osvaldo Rubén c. Bco. de Santa Fe S.A. y otro*.
- CNCiv., sala A, *Ducilo S.A. c. Barcia Héctor J. s/despido*, 25/05/1971.
- CNAT, sala I, L, *E.M.L. c/ Nidera S.A. y otros*, 10/11/2006.
- CNComercial, Sala B, *COTECSUD COMPAÑÍA TÉCNICA SUD-AMERICANA S.A. c/ N., M. A. s/ Ordinario*, 19/05/2015.
- CNCCrimCo-CF, Sala I. Causa 400 Autodesk Inc., 19/07/1995.

- CSJN, *Recurso de hecho deducido por Autodesk Inc. en la causa Pellicori, Oscar A y otros s/denuncia por defraudación (causa n. 34609)*, 23/12/97.
- Apple Computer Inc. v. Microsoft Corp.*, 759 F. Supp. 1444 (U.S. District Court for the Northern District of California - 759 F. Supp. 1444. March 6, 1991).
- Jan L. Nussbaum, *Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corporation Puts the Byte Back into Copyright Protection for Computer Programs*, 14 Golden Gate U. L. Rev. (1984). <http://digitalcommons.law.ggu.edu/ggulrev/vol14/iss2/3>.
- Baker v. Selden*, 101 U.S. 99, 25 L Ed 841 (1880).
- Whelan Associates v. Jaslow Dental Labor.*, 609 F. Supp. 1307 (E.D. Pa. 1985), District Court, E.D. Pennsylvania, de 1986. <https://www.courtlistener.com/opinion/1887159/whelan-associates-v-jaslow-dental-labor/>.
- Lotus Development Corporation v. Borland International, Inc.* United States Court of Appeals, First Circuit. 49 F.3d 807 (1995). [https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/cx/1995\\_Lotus.pdf](https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/cx/1995_Lotus.pdf).
- SAS Institute Inc. v. World Programming Ltd*, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?%3Bjsessionid=CA4D762B-7F97E186CEBC09C0E7C8A8E1?text=&docid=122362&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7340807>.
- Vicom/Computer-related invention* del año 1987. 2 EPOR 74.



# **Jurisprudencia comentada**

\* \* \* \*



# Nota sobre el caso T-255/23 *Pablo Escobar*. Una marca de la Unión Europea que va contra las buenas costumbres

\* \* \* \*

**Philipp von Kapff<sup>1</sup>**

European Union Intellectual Property Office

Philipp.vonkapff@euipo.europa.eu

## 1. Hechos

El 30 de septiembre de 2021, Escobar Inc., una sociedad constituida en Puerto Rico (en adelante, la “Solicitante”), fundada por el hermano del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar (Antioquia, 1949-Medellín, 1993), solicitó el registro de la marca denominativa “Pablo Escobar” como marca de la Unión Europea (MUE) para una amplia serie de productos y servicios pertenecientes a las clases 3, 5, 9, 10, 12 a 16, 18, 20, 21, 24 a 26 y 28 a 45 de acuerdo con el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Dicha aplicación fue rechazada por los examinadores de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO, según sus siglas en inglés) el 1 de junio de 2022 fundándose en el artículo 7, apartado 1, letra f del Reglamento 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea (en adelante, RMUE) que dispone: “Se denegará el registro de: (...) f) las marcas que sean contrarias al

---

1 Philipp von Kapff es miembro de las Salas de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés). Solo expresa sus ideas personales, no representa ni vincula a la EUIPO o a sus Salas de Recurso en este artículo. Agradece a Agustín Artucio su colaboración en el artículo.

orden público o a las buenas costumbres”. Rechazo que fue recurrido por la Solicitante.

Acto seguido, el caso fue asignado a la Quinta Sala de Recursos de la EUIPO (en adelante, la “Quinta Sala de Recursos” o la “Sala”) que, preliminarmente, a través de una comunicación, profundizó sobre la base de la denegación y, luego, denegó el recurso.<sup>2</sup>

Entonces, la Solicitante requirió ante el Tribunal General de la Unión Europea (TG) la anulación de la resolución de la Sala con el objetivo de registrar la MUE.<sup>3</sup>

## 2. Fallo del Tribunal General

El TG, al igual que las instancias anteriores, denegó la apelación a través de un fallo que puede agruparse en tres argumentos principales: dos enfocados en derecho sustantivo (primer y tercer argumentos) y uno procedimental (segundo argumento), que fueron planteados por la Solicitante y, en consecuencia, abordados por el TG en su resolución.

El primer argumento de la Solicitante se enfocó en la errónea interpretación y aplicación por parte de la Sala del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE. Específicamente, la Solicitante cuestionó el criterio seguido al momento de definir los conceptos de orden público, la moral y las buenas costumbres aceptados por el público relevante y aplicarlos a fin de denegar la registración de la marca solicitada. Es decir, cuestionó la conclusión de la Sala al considerar que, en su mayoría, el público español percibiría la marca como inmoral.

El TG aprovechó la oportunidad para recordar que, ante este motivo de denegación, dentro del público relevante se encontraban incluidos no solo el grupo de personas al que los bienes y servicios estarían dirigidos, sino también todos aquellos individuos que incidentalmente se encontraran con el signo.

Asimismo, el TG hizo hincapié, al llevar a cabo el análisis para la

---

2 Quinta Sala de Recursos, *Pablo Escobar*, 21/02/2023, R 1364/2022-5. Todas las decisiones y sentencias se pueden encontrar en la base de la EUIPO <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/>.

3 Tribunal General (TG), *Pablo Escobar*, 17/04/2024, T-255/23.

aplicación de los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE, en que el estándar a utilizarse era el de una “persona razonable” (promedio) que cuente con niveles y umbrales de sensibilidad y tolerancia promedios, excluyendo con esta definición a las personas particularmente insensibles o sectores especialmente sensibles. En el caso en estudio, la persona promedio, además, se definió como aquella que compartía los valores indivisibles y universales en los que se funda la Unión Europea (UE).

Consecuentemente, estableció que en la decisión apelada se interpretó correctamente que gran parte del público relevante, es decir, el español, considerando su particular y estrecho vínculo con Colombia, percibiría y asociaría el nombre Pablo Escobar con el tráfico ilegal de drogas, el narcoterrorismo y el crimen organizado por el cartel de Medellín o atribuidos directamente a Pablo Escobar. Continuó remarcando que la marca solicitada se percibía como altamente ofensiva y/o chocante, como una apología del crimen y una banalización del sufrimiento causado a miles de personas asesinadas o heridas por el cartel de Medellín, del que Pablo Escobar era el líder conocido. Concluyó que ese sufrimiento no podía borrarse con las acciones en favor de los pobres ni con el papel de “Robin Hood de Colombia” que, de acuerdo con los argumentos de la Solicitante, algunos colombianos todavía le atribuyen a Pablo Escobar en Colombia, o por el hecho de que se haya convertido en un personaje icono de la cultura popular en España por la emisión de ciertas producciones audiovisuales.

El segundo argumento de la Solicitante se basó en la errónea aplicación de lo dispuesto por el artículo 94, apartado 1 del RMUE. En tal sentido, sostuvo que la Sala no fundó debidamente su decisión ni estableció de manera clara e inequívoca los motivos para descartar la jurisprudencia relevante aplicable al caso relativa a otros criminales “icónicos”.

En cuanto a este argumento, el TG determinó que la decisión apelada no solo exponía de manera clara e inequívoca los fundamentos que respaldaban la de la decisión tomada, sino que, a su vez, explicaba el por qué era necesario descartar la aplicación de la jurisprudencia en casos, a *prima facie*, similares, pero en los que la ofensividad de los personajes habría disminuido a lo largo del tiempo y/o

en los que los efectos que podría generarse al público relevante no eran comparables con los de registrar el nombre de Pablo Escobar como marca. Así, el TG rechazó la asimilación de Pablo Escobar con otros personajes históricos como “Robin Hood”, “Al Capone” y “Che Guevara”, nombres que han sido registrados como MUE, visto que se han vuelto míticos y ocupan un lugar tal en la cultura popular que los remueve de la órbita del artículo en cuestión, incluso si pueden asociarse con ciertos delitos.

El tercer argumento de la Solicitante se enfocó en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia establecido bajo al artículo 48, apartado 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, “la Carta”), visto que Pablo Escobar nunca fue condenado por tribunales colombianos, europeos o norteamericanos, visto que ingresó de manera voluntaria en una cárcel que él mismo construyó (“la Catedral”) y fue abatido en el momento de su captura por las fuerzas policiales colombianas.

En cuanto a este tercer argumento, el TG determinó que la decisión recurrida no afectaba el derecho en cuestión, visto que el simple hecho de que Pablo Escobar no fuera condenado por un tribunal penal por sus crímenes no modificaba el que se lo considerara — mayoritariamente— como un líder de una organización criminal responsable de numerosos crímenes. Factor que lo volvía, para el público relevante, un símbolo ofensivo generador de sufrimiento aun sin que fuera necesario adentrarse y/o expedirse sobre la cuestión de la presunción de inocencia.

### 3. Comentario

A continuación, corresponde analizar esta sentencia en relación con el resto de la jurisprudencia relevante relativa a la denegación del registro de marcas que resulten contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Antes de pasar al comentario en sí, parece útil presentar una breve explicación sobre la estructura y el funcionamiento del sistema jurisdiccional de la Unión Europea en materia de marcas.

### 3.1 El sistema europeo

Primero, para entender el sistema, cabe mencionar que la MUE es un tipo de marca que cuenta con validez en todo el territorio de la Unión Europea, que ahora cuenta con 27 Estados miembros —después de la salida del Reino Unido— y cuyo registro está a cargo de la EUIPO, organismo con sede en Alicante, España. La MUE es un elemento importante para la libre circulación de productos y servicios dentro del Mercado Único de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales registradas por oficinas nacionales o regionales.

Entonces, al presentar una solicitud de registro de MUE, la primera resolución que se obtiene proviene de la primera instancia, es decir, los examinadores que analizan las solicitudes y se pronuncian sobre registrabilidad, oposición y cancelación.

Dichas resoluciones pueden ser recurridas ante las Salas de Recurso de la EUIPO (cuatro salas de marcas y una sala de diseños con miembros que gozan de independencia en sus decisiones y resuelven aplicando normativa europea). Por otro lado, en casos de particular dificultad o que se verifiquen ciertos presupuestos como la diversa interpretación da una misma cuestión de derecho, una causa puede ser remitida a la Gran Sala de las Salas de Recurso de la EUIPO (en adelante, “Gran Sala”), que cumple una función de armonización ya que no solo resuelve el caso concreto, sino que también vincula a la primera instancia de acuerdo con el artículo 165, apartado 3 y el artículo 166, apartado 8 del RMUE.

También existe la posibilidad de recurrir las decisiones de las Salas de Recurso de la EUIPO ante el TG, con sede en Luxemburgo, que tiene la competencia sobre los procedimientos relativos a títulos de propiedad intelectual, como es el RMUE. En cuanto a la extensión de los litigios ante el TG, estos solo tienen como objeto la legalidad de la decisión impugnada proveniente de las Salas de Recurso. Consecuentemente, los escritos de alegaciones presentados por las partes en el procedimiento no podrán modificar el objeto planteado en la instancia anterior.<sup>4</sup>

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), también

---

4 Artículo 72 del RMUE; artículo 188 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

con sede en Luxemburgo, constituye la autoridad judicial más alta de la Unión Europea. A grandes rasgos, su función principal es la de garantizar la aplicación e interpretación armónica de la legislación europea por parte de los organismos europeos y los Estados miembros. La interpretación del TJUE es determinante en materia de marcas. Es por ello que el TJUE cumple un rol decisivo en la armonización del derecho de marcas de la Unión Europea, tanto a nivel nacional como europeo.

Para comprender la implicancia de la afirmación anterior, conviene destacar que existen dos tipos de normas en la Unión Europea: las directivas (cuerpos normativos que deben ser adoptados e implementados a nivel nacional por los Estados miembros) y los reglamentos (normas que resultan de aplicación directa y automática para los Estados miembros). En cuanto a las marcas, el TJUE armoniza la interpretación tanto de las Directivas Europeas de Marcas<sup>5</sup> implementadas a nivel nacional, contestando preguntas prejudiciales de tribunales nacionales, como del RMUE a nivel EU, en última instancia.

Hoy en día es mucho menos frecuente que lleguen recursos al TJUE, después de que el legislador implementara obstáculos procesales para presentar recursos a través del sistema europeo, con el efecto de que las instancias inferiores, el TG y las Salas de Recurso de la EUIPO ganaran importancia por la reducción de instancias y por el gran número de casos que se resuelven. Solo se admiten recursos al TJUE si suscita una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del derecho de la Unión.<sup>6</sup> A modo de ejemplo, el caso *Fack Ju Göhte*,<sup>7</sup> que será citado numerosas veces en esta nota, llegó al TJUE antes de esta reforma de la jurisdicción en temas de la MUE.

De los órganos antes mencionados de la Unión Europea hay que distinguir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que vigila sobre el respeto y la interpretación de la Convención Europea

---

5 La más reciente es la directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

6 artículo 58bis del Estatuto del TJUE.

7 Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P.

de Derechos Humanos (CEDH), una convención administrada por el Consejo Europeo con sede en Estrasburgo, Francia.

Volviendo a los precedentes relevantes relativos a los motivos absolutos de denegación, en su sentencia *Fack Ju Göhte*,<sup>8</sup> el TJUE se expidió sobre el criterio a utilizar para la determinación de las buenas costumbres en el ámbito de aplicación del RMUE. De manera similar, el TG se ha pronunciado sobre dicho criterio en numerosas sentencias; además del caso en comentario, a modo enunciativo se pueden citar las siguientes resoluciones: *Intertops*,<sup>9</sup> *PAKI*,<sup>10</sup> *Device of the coat of arms of the Soviet Union*,<sup>11</sup> ¡Que buena ye! *HIJOPUTA*,<sup>12</sup> *FICKEN*,<sup>13</sup> *FICKEN LIQUORS*,<sup>14</sup> *Curve*,<sup>15</sup> *OSHO*,<sup>16</sup> *LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA*.<sup>17</sup>

Como si no fuera suficiente, también la Gran Sala se expidió en cuatro oportunidades sobre la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE. Dichas oportunidades fueron las decisiones *Screw you*,<sup>18</sup> *BREXiT*,<sup>19</sup> *COVIDIOT*<sup>20</sup> y *Maricón Perdido*.<sup>21</sup> Los principios establecidos en dichas decisiones han sido debatidos y aplicados, más allá de en el mundo académico, en numerosas resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO, en la jurisprudencia nacional y en las directrices de las oficinas nacionales y de la misma EUIPO en materia de marcas.<sup>22</sup>

---

8 Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P.

9 TG, *Intertops*, 13/09/2005, T-140/02.

10 TG, *PAKI*, 05/10/2011, T-526/09.

11 TG, *DEVICE OF THE COAT OF ARMS OF THE SOVIET UNION*, 20/09/2011, T-232/10.

12 TG, ¡Que buena ye! *HIJOPUTA*, 09/03/2012, T-417/10.

13 TG, *FICKEN*, 14/11/2013, T-52/13.

14 TG, *FICKEN LIQUORS*, 14/11/2013, T- 54/13.

15 TG, *Curve*, 26/09/2014, T-266/13.

16 TG, *OSHO*, 11/10/2017, T-670/15.

17 TG, *LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA* (fig.), 17/04/2024, T-244/23.

18 Gran Sala de las Salas de Recurso de la EUIPO (Gran Sala), 06/07/2006, R 495/2005-G.

19 Gran Sala, *BREXiT*, 30/01/2019, R 0958/2017-G (fig.).

20 Gran Sala, *COVIDIOT*, 16/05/2024, R 0260/2021-G.

21 Gran Sala, *Maricón perdido*, 25/11/2024, R 2307/2020-G.

22 Ver el documento Práctica Común 14 (European Union Intellectual Proper-

### 3.2 El objetivo de la denegación de marcas contrarias a las buenas costumbres

Para resolver todo caso relativo a la interpretación de los motivos absolutos de denegación, primero hay que determinar el objetivo de la norma. Al hacerlo, debe recordarse que la posibilidad de registrar una marca solo se puede restringir por razones de interés general. Por lo tanto, cada uno de los distintos motivos de denegación del artículo 7 del RMUE debe interpretarse a la luz del “interés público subyacente”.<sup>23</sup>

Para comenzar, el artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE refleja lo establecido por el artículo 6 B, apartado 3 del Convenio de París del 20 de marzo de 1883 (de acuerdo con sus modificaciones) en cuanto a la denegación de solicitudes de marca y declaración de nulidad de los registros:

El registro de las marcas contempladas en el presente artículo solo podrá ser denegado o declarado nulo en los siguientes casos: (...) 3. si las marcas son contrarias a las buenas costumbres o al orden público, en particular si son susceptibles de engañar al público. Se entiende que una marca no puede considerarse contraria al orden público por el mero hecho de no ajustarse a una disposición del Derecho de marcas, a menos que dicha disposición se refiera a su vez al orden público.

El TG, al considerar el interés público subyacente, se ha centrado en el posible uso de la marca. En este sentido, de lo resuelto en decisiones como *DEVICE OF THE COAT OF ARMS OF THE SOVIET UNION*,<sup>24</sup> *Curve*,<sup>25</sup> *LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA*<sup>26</sup> y *Pablo Escobar*<sup>27</sup> (caso en examen) puede deducirse que la finalidad de la dis-

---

ty Office, 2024). Más casuística se puede encontrar en el informe de las Salas de Recursos 14 (European Union Intellectual Property Office, 2021).

23 TJUE, *Libertel*, 06/05/2003, C-104/01, § 50-51.

24 TG, *DEVICE OF THE COAT OF ARMS OF THE SOVIET UNION*, 20/09/2011, T-232/10, §29.

25 TG, *Curve*, 26/09/2014, T-266/13, §13.

26 TG, *LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA*, 15/03/2018, T-1/17, §25.

27 TG, *Pablo Escobar*, 17/04/2024, T-255/23, §43.

posición es la de impedir el registro de signos cuyo uso sea contrario al orden público o a las buenas costumbres en el territorio de la Unión.

Sin embargo, esto no significa que una marca solo pueda denegarse si, por ejemplo, su uso está prohibido por la legislación nacional que regula la obscenidad o la incitación al odio.<sup>28</sup> A diferencia de lo que sucede con la Directiva Europea de Marcas, que prevé en su artículo 4, apartado 3, letra A la posibilidad para los Estados miembros de denegar el registro o declarar la nulidad de marcas en virtud de su legislación nacional que permite prohibir el uso de la marca, en el caso del RMUE, el legislador ha decidido no incluir dicha posibilidad.

Por el contrario, el examen del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE no se limita a los casos en los que el uso puede prohibirse en virtud de otra disposición legal. No obstante, cualquier prohibición de utilizar un signo determinado puede constituir, en determinadas circunstancias, un indicio importante en relación con los dos requisitos alternativos de dicho artículo, a saber, el orden público y las buenas costumbres.

Tampoco es objetivo de este artículo identificar y filtrar signos cuyo uso en el comercio deba impedirse a toda costa, sino el de evitar conferir protección a una marca a través del registro de marcas sobre signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres. En este sentido, la Gran Sala estableció que los organismos estatales y administrativos no deben apoyar activamente a quienes, en aras de sus fines comerciales, utilicen marcas que sean contrarias a determinados valores fundamentales de una sociedad civilizada.<sup>29</sup>

Otra cuestión relevante para resaltar es la diferencia entre la prohibición de uso de una marca y la denegación del registro de esta en virtud del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE. Ninguna disposición del RMUE ni del Derecho de la UE en general establece que no pueda utilizarse una marca cuyo registro haya sido denegado.<sup>30</sup>

---

28 Gran Sala, *Screw You*, 06/07/2006, R 495/2005-G, § 13; *COVIDIOT* (fig.), 16/05/2024, R 260/2021-G.

29 Gran Sala, *Screw you*, 06/07/2006, R 495/2005 G; *COVIDIOT* (fig.), 16/05/2024, R 260/2021-G.

30 TG: *¡Que bueno ye! HIJOPUTA* (fig.), 09/03/2012, T-417/10; *FICKEN*, 14/11/2013, T-52/13.

Esto también implica que el mero hecho de que una marca de dudoso gusto haya sido registrada como MUE no significa que su uso deba permitirse de forma incuestionable en los Estados miembros. El artículo 137, apartado 2 del RMUE garantiza expresamente el derecho a prohibir el uso de una MUE en virtud del derecho civil, administrativo o penal de un Estado miembro.<sup>31</sup>

### 3.3 Definición de buenas costumbres

En consonancia con el caso *Fack Ju Göhte*,<sup>32</sup> un signo ofende la decencia común si el público pertinente lo percibe como una ofensa a los valores y normas morales fundamentales a los que se adhiere una sociedad en un momento determinado. En este contexto, no basta con que el signo en cuestión se considere de mal gusto, sino que debe ser incompatible con las buenas costumbres.

El TJUE continuó estableciendo que el reconocimiento de las buenas costumbres debía ser determinado por el consenso social que prevalece en una sociedad, para lo cual debe evaluarse objetivamente lo que dicha sociedad considera como moralmente aceptable en un momento dado, teniéndose debida cuenta del contexto social y las circunstancias particulares del territorio de la Unión Europea del que se trate, incluidas, en su caso, las diferencias contextuales culturales, religiosas o filosóficas.<sup>33</sup>

Entonces, de acuerdo con la jurisprudencia aplicable, puede argumentarse que, al evaluar las circunstancias que justifican la denegación de registro de una MUE, deben sopesarse, por un lado, los intereses del solicitante y, por otro, el interés general, tal como se define en el artículo 7 del RMUE.<sup>34</sup> De ahí que en este análisis estén en juego los derechos fundamentales del solicitante de registro a libertad de expresión, a la propiedad y a la libertad de ejercer el comercio

31 Gran Sala, *Screw you*, 06/07/2006, R 495/2005-G; y de la *COVIDIOT* (fig.), 06/07/2006, R 495/2005-G.

32 TJUE, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 39, 41, 55.

33 TJUE, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 39, 41, 55.

34 Gran Sala, *COVIDIOT* (fig.), 16/05/2024, R 260/2021-G, §36.

(entre otros), que hay que poner en equilibrio con intereses públicos, como se va detallar en profundidad en el apartado 3.7.

El motivo de denegación del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE se limita a los casos en que un signo supera el umbral de intrusión grave y es capaz de causar lesiones graves. Así, en el precedente *PAKI*,<sup>35</sup> el TJUE estableció que solo podría denegarse el registro de una marca como MUE por ese motivo de denegación absoluto si era profundamente insultante. Empero, esto no se extiende a aquellas marcas que puedan ser, simplemente, irrespetuosas o de mal gusto.

El TJUE también estableció que el análisis para la denegación de registro debe referirse y centrarse en la marca en sí y no en circunstancias ajenas a la marca, como pueden ser la legalidad de los productos o servicios, la identidad del solicitante o la conducta del solicitante en el uso de dicha marca.<sup>36</sup>

### 3.4 El público relevante

Para la apreciación de la configuración del motivo de denegación en comentario, es necesario determinar cómo percibe el signo el público de referencia. Es decir, examinar si el público pertinente percibe el signo como incompatible con los valores y normas morales fundamentales de la sociedad vigentes al momento correspondiente.

De acuerdo con el criterio establecido por el TJUE en los precedentes *Fack Ju Göhte*,<sup>37</sup> y por el TG en *HIJOPUTA*<sup>38</sup> y *PAKI*,<sup>39</sup> entre otros, este examen debe basarse en la percepción de una persona razonable con un umbral medio de sensibilidad y tolerancia, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra la marca y, en su caso, las circunstancias particulares pertinentes para esa parte del territorio de la Unión Europea.

Por lo tanto, la apreciación de la existencia de ese motivo de denegación no puede basarse en la percepción de la parte del público

---

35 TG, *PAKI*, 05/10/2011, T- 526/09, § 12.

36 TG, *Intertops*, 13/09/2005, T-140/02, EU:T:2005:312, § 27; 05/10/2011, T-526/09, *PAKI*, EU:T:2011:564, § 17.

37 TJUE, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P.

38 TG, *HIJOPUTA*, 09/03/2012, T-417/10.

39 TG, *PAKI*, 05/10/2011, T-526/09.

pertinente que se ofende con facilidad ni en la percepción de la parte de dicho público que es insensible.

También corresponde dejar de lado la percepción mayoritaria, como sugirió la International Trademark Association en su opinión en el caso *Fack Ju Göhte*.<sup>40</sup> En este sentido, el TJUE recordó en este precedente que la sociedad de la Unión Europea se caracteriza por su diversidad cultural, religiosa o filosófica, por lo que la protección de las minorías es una de sus fuerzas esenciales.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en el caso de Pablo Escobar, en comentario, el público pertinente puede, a efectos del examen del motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE, ir más allá del público destinatario de los productos y servicios designados por el signo controvertido, ya que debe considerarse que los signos a los que se refiere este motivo de denegación pueden atraer a otras personas que, sin estar interesados en dichos productos y servicios, se encuentren con ellos en el desarrollo de su vida cotidiana.<sup>41</sup>

Consecuentemente, otro factor a considerar es el contexto en el que pueda encontrarse la marca. Factor particularmente relevante cuando los productos que llevan el signo solicitado se exhiben en supermercados o grandes almacenes, se anuncian en televisión durante las horas pico o se exhiben en la calle de manera que la marca sea claramente visible.<sup>42</sup> En definitiva, solo debe descartarse la percepción de las personas que pueden verse excluidas de encontrarse con el signo durante el desarrollo de su vida cotidiana.<sup>43</sup>

Así también, como se verificó en el caso en comentario, ha bastado para aplicar el artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE el hecho de que la marca fuera percibida como ofensiva, obscena y repulsiva por, al menos, una parte significativa del público pertinente.<sup>44</sup>

---

40 TJUE, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 39.

41 TG, *PAKI*, 05/10/2011, T-526/09; *FICKEN*, 14/11/2013, T-52/13; *CURVE*, 26/09/2014, T-266/13; *LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA*, 15/03/2018, T- 1/17; *Pablo Escobar*, 17/04/2024, T- 255/23.

42 Gran Sala, *Screw You*, 06/07/2006, R 495/2005-G.

43 TG, *Curve*, 26/09/2014, T-266/13, EU:T:2014:836, § 20.

44 TG, *Ficken*, 14/11/2013, T-52/13; *Pablo Escobar*, 17/04/2024, T-255/23.

### 3.5 El territorio relevante

Otro factor relevante para realizar este análisis es que la objeción debe referirse a una zona específica de la Unión Europea. Basta para denegarse el registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 2 del RMUE que el obstáculo exista en al menos una parte de la Unión Europea.<sup>45</sup>

Cabe destacar que, si bien los criterios y la interpretación abstracta del umbral para el registro de una marca son, desde el punto de vista moral, una cuestión de derecho de la Unión y deben ser los mismos para toda la Unión Europea, los conceptos de orden público y de buenas costumbres no siempre coinciden en todos los Estados miembros, incluso por razones lingüísticas, históricas, sociales y culturales<sup>46</sup> que pueden influir en la percepción del público pertinente en dichos Estados.

Otro punto importante por considerar es que el territorio relevante no incluye terceros países fuera de la UE, como en el caso en comentario serían Colombia o los Estados Unidos. Sin embargo, la percepción en cualquier tercer país puede, sin ser decisiva, servir de indicio de la percepción en un Estado miembro concreto en caso de que existan fuertes vínculos, por ejemplo, cuando las pruebas de terceros países también se dirigen al público pertinente de la Unión Europea, en particular a través de internet u otros medios de comunicación o cuando el público pertinente accede efectivamente a esos medios de comunicación provenientes u oriundos de terceros países. Así, en el caso *PAKI*<sup>47</sup> se constató que la palabra “paki” era un insulto en inglés contra personas de origen pakistaní utilizando, *inter alia*, pruebas de países terceros como Pakistán.

Aplicando lo propuesto al caso en comentario, no es necesario que todos los ciudadanos de la Unión Europea conocieran a Pablo Escobar y sus crímenes para denegar el registro de la marca. Es más, de acuerdo con la decisión del TG, bastó con que lo hiciera una par-

---

45 TJUE, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 37)

46 TG, *DEVICE OF THE COAT OF ARMS OF THE SOVIET UNION* (fig.), 20/09/2011, T-232/10, EU:T:2011:498, § 32; *LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA* (fig.), 15/03/2018, T- 1/17, L EU:T:2018:146 § 28.

47 TG, *PAKI*, 05/10/2011, T-526/09.

te relevante del público español como Estado miembro de la Unión Europea. Este hecho, de acuerdo tanto con los argumentos de la Quinta Sala de Recursos como con los del TG, se vio corroborado y reforzado por el estrecho vínculo histórico que existe entre este país e Hispanoamérica.

### 3.6 La fecha relevante

Visto que la percepción de si un signo es contrario a las buenas costumbres puede cambiar muy rápidamente, debido a diversos acontecimientos, es crucial determinar la fecha de referencia para realizar el análisis jurídico.

No hay referencia directa a este punto en la regulación. Una interpretación literal indica que el artículo 7, apartado 1 del RMUE se refiere al momento de registro de la marca, “Se denegará el registro (...)”, antes de enumerar los motivos de denegación absolutos, y que, así también, en el artículo 59, apartado 1, letra a del RMUE se prevé la declaración de nulidad cuando la marca se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7. De ser así, la fecha del registro (o de la solicitud de registro) sería la determinante.

Por su parte, el TJUE en el ya citado precedente *Fack Ju Göhte*<sup>48</sup> se refirió en dos ocasiones a la fecha de la resolución, a saber: en el párrafo 39, al mencionar las normas “en el momento de la evaluación”, y en el párrafo 41, al mencionar la percepción del público “en el momento del examen”. Además, subrayó en el párrafo 39 del fallo que los principios de moralidad pueden evolucionar a lo largo del tiempo.

Hay que trazar una distinción entre dos situaciones teóricas que pueden surgir después de la fecha de solicitud de la marca. En primer lugar, puede darse que a la fecha de solicitud de registro no haya problema alguno, pero que en el momento del examen antes del registro la percepción de la marca haya cambiado. Así fue el famoso caso de la solicitud de marca “Bin Ladin”,<sup>49</sup> presentada por unos de los hermanos de Osama Bin Ladin, el líder de la organización terrorista Al Qaeda, pocas semanas antes del atentado contra las Torres

48 TJUE, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118.

49 Segunda Sala, *Bin Ladin*, 29/09/2004, R176/2004-2.

Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Vale aclarar que no existía ninguna relación entre el hermano y el atentado.

En segundo lugar, puede acontecer que la situación cambie favorablemente en el período posterior a la fecha de solicitud de registro (y antes del registro). Es entonces que surge la pregunta de si está justificado denegar una marca cuando al momento del registro ya ha perdido su carácter ofensivo. En este sentido, puede citarse el argumento del demandante del caso *COVIDIOT*.<sup>50</sup> Dicha solicitud fue presentada en agosto del año 2020, en plena epidemia mortal y ruinosa del COVID-19. No obstante, el solicitante alegó pocos meses antes de que se expidiera la Gran Sala en 2024 que se había relajado y modificado la situación, con independencia de la situación a la fecha de solicitud, debido a, entre otros factores, mutaciones del virus, descubrimientos o investigaciones decisivas, invenciones de vacunas y de remedios farmacéuticos. Así también, en otro caso de la Gran Sala, el productor de una telenovela española titulada *Maricón perdido* alegó que el término ha perdido su carácter ofensivo dado que los propios grupos homosexuales se han reapropiado del término, entre otras razones, por esta popular producción de televisión. Argumento similar alegó la familia de Pablo Escobar al hacer negocios con la reputación dudosa del narcotraficante.

Sin embargo, nada indica que el TJUE, en el caso *Fack Ju Göhte*, pretendiera apartarse, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE, de la fecha de presentación de la solicitud como fecha normal de referencia para el examen de los motivos absolutos de denegación o de nulidad. Tanto el TJUE como el TG se han centrado en diferentes oportunidades en la fecha de presentación como única fecha pertinente para el examen de la configuración de los motivos absolutos del artículo 7, apartado 1 del RMUE.<sup>51</sup>

En particular, en el marco de un procedimiento de anulación

---

50 Gran Sala, *COVIDIOT* (fig.), 06/07/2006, R 495/2005-G.

51 Ver algunos precedentes del TJUE y del TG sobre la fecha de solicitud como fecha de referencia en el examen de motivos absolutos: artículo 7(1)(b) RMUE [distintividad]: *BATEAUX MOUCHES*, 26/03/2015, TG T-72/14, EU:T:2015:194, § 18; artículo 7(1)(c) RMUE [marca descriptiva]: *FLUG-BÖRSE*, 23/04/2010, C-332/09 P, EU:C:2010:225, § 19-29; artículo 7(1)(d) RMUE [marca genérica]: *BSS*, 05/10/2004, C-192/03 P, EU:C:2004:587,

(artículo 7, apartado 1, letra c del RMUE), el TJUE ha aclarado que ante una indicación descriptiva el único momento relevante era la fecha de presentación de la solicitud de registro y que no existía una doble fecha de referencia.<sup>52</sup> En dicha sentencia, sostuvo que un procedimiento de examen prolongado no debía ir en detrimento de la solicitante y que, por lo tanto, era irrelevante que un signo se convirtiera en una indicación que sirviera para describir características del producto durante el examen previo al registro si en el momento de la solicitud no era así o no se podía demostrar lo contrario.

No hay razón para aplicar un razonamiento distinto al artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE que para el resto del artículo tiene la misma estructura para todos los motivos de denegación absolutos. El titular de una MUE tendrá derecho a impedir que terceros utilicen dicha marca en las condiciones descritas en el artículo 9, apartado 2 del RMUE, sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación o de prioridad de la MUE. En consecuencia, las solicitudes de nulidad que prosperen sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE en relación con el artículo 59, apartado 1 del RMUE surtirán efecto *ex tunc* a partir de la fecha de solicitud de la marca.

*De maiore ad minus*, el RMUE no prevé ninguna base jurídica en su artículo 59 (nulidad por motivos absolutos) para cancelar una MUE que se convierta en una afrenta a las buenas costumbres con posterioridad a la fecha de registro. Tampoco lo hace el artículo 58 (caducidad) para casos en que una marca se haya utilizado en contra del orden público o de las buenas costumbres. Aunque tanto las

---

§ 40; artículo 7(3) RMUE [carácter distintivo por uso]: *Oberbank et al.*, 19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, EU:C:2014:2012, § 56-61; artículo 7(1)(e) RMUE [marca funcional técnica o estética]: *Superficie cubierta con círculos*, 06/03/2014, C 337/12 P a C 340/12 P, EU:C:2014:129, § 59; artículo 7(1)(f) RMUE [orden público] *Bavaria Weed* (fig.), 12/05/2021, T-178/20, EU:T:2021:259, § 52; artículo 7(1)(g) RMUE [marca engañosa]: *LA IRLANDESA* 1943 (fig.), 29/06/2022, T-306/20, EU:T:2022:404, § 54; artículo 59(1)(b) RMUE [mala fe] *Lindt Goldhase*, 11/06/2009, C-529/07, EU:C:2009: 361, § 35.

52 TG, *FLUGBÖRSE*, 03/06/2009, T-189/07, confirmada por TJUE, *FLUGBÖRSE*, 23/04/2010, C-332/09 P, EU:C:2010:225, § 41, 47, 53.

marcas engañosas como las contrarias a las buenas costumbres y al orden público se mencionen en la disposición antes citada del Convenio de París de 1883 (véase *supra* en el apartado 3.6), el legislador ha otorgado una protección más amplia únicamente contra el uso engañoso de una marca (artículo 58, apartado 1, letra c del RMUE).

Por ende, el interés público en no confrontar al público relevante con signos que, aunque registrados, se vuelvan contrarios a las buenas costumbres queda salvaguardado por la prohibición de utilizar los signos en el mercado por parte de las autoridades nacionales, basados en otras leyes que protejan el orden público (véase *supra* en el apartado 3.2).

Aunque en la decisión de la Gran Sala en el caso *COVIDIOT* no se lo expresara con certitud, porque la situación a decidir no fue de esta categoría de casos, el autor de este artículo es de la opinión de que la única fecha pertinente a efectos de la apreciación de la configuración de motivos de denegación absolutos es la fecha de presentación de la solicitud. Consecuentemente, la histórica marca Bin Ladin se podía denegar solo en base a la actividad terrorista de Osama Bin Ladin anterior a la fecha de solicitud. Aunque la jurisprudencia aplicable permite tener en cuenta también elementos posteriores a la fecha de presentación, si se refieren a la situación existente en ese entonces,<sup>53</sup> su atentado contra las Torres Gemelas después de esta fecha se podía considerar prueba adicional.

Por otro lado, no hay mecanismo en el RMUE a favor del solicitante de una marca en caso de que una marca pierda su carácter censurable después de la fecha de presentación o que se asemeje al artículo 4, apartado 5 de la Directiva sobre Marcas sobre la fecha relevante del carácter distintivo adquirido, que se puede mover desde la fecha de presentación de la solicitud de marca a la fecha en que se cumple con los requisitos.

Tampoco existe mecanismo a favor de un titular de una marca registrada que se ve involucrado en un procedimiento de anulación por el artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE y que argumenta que, al momento del procedimiento, las buenas costumbres han cambiado a su favor. No existe, en el ámbito de las marcas contra el orden

---

53 TJUE, *FLUGBÖRSE*, 03/06/2009, T-189/07, EU:T:2009:172, § 19 y § 28.

público y las buenas costumbres, una disposición similar que prevea la posibilidad para el titular de demostrar que su marca inicialmente no distintiva ha adquirido, ulteriormente, carácter distintivo por el uso, de acuerdo con el artículo 59, apartado 2 del Reglamento de la Marca Comunitaria. En tales casos, el solicitante o el titular del derecho gozarían de una protección injustificada a partir de la fecha de presentación. La única solución sería la de presentar una nueva solicitud perdiendo, consecuentemente, la fecha de solicitud anterior de la marca inicial.

En concreto, las solicitudes de marcas “Pablo Escobar”, “Covidiot” y “Maricón Perdido” se han denegado por la situación verificada a la fecha de la solicitud, sin tener en cuenta si después de esta fecha la situación cambió en cuanto a la percepción social de dichos signos debido a diversos factores, como pueden ser series televisivas, mejoras científicas y romantización de crímenes atroces, entre otros.

### 3.7 La revisión de las buenas costumbres en la vida real

Todas las condiciones anteriores tienen que formar parte del examen de la solicitud marca. Así también resulta interesante cómo el TJUE ha desarrollado pautas específicas para los examinadores respecto a los criterios de orden público y de las buenas costumbres. Para los procedimientos relativos a motivos de denegación absolutos, el artículo 95, apartado 1 del RMUE y el artículo 42, apartado 1 del RMUE exigen que el examinador y las Salas de Recurso examinen de oficio los hechos y determinen la existencia de tales motivos con arreglo a las normas jurídicas aplicables. Como ha subrayado el TJUE, el examen que debe realizarse no puede limitarse a una apreciación abstracta de la marca solicitada o incluso de determinados elementos de ésta, descifrados con la ayuda de diccionarios, sobre todo cuando un solicitante ha alegado aspectos que pueden suscitar dudas sobre la percepción de la marca.<sup>54</sup>

El signo solicitado debe interpretarse no solo a la luz de su sentido habitual, sino también del contexto en el que se utiliza normalmente. La apreciación requiere un examen de todos los aspectos del caso con-

54 TJUE, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 43.

creto para determinar cómo percibirá el público pertinente tal signo si se utiliza como marca para los productos y servicios reivindicados.<sup>55</sup> En el caso de la solicitud de marca para el signo “Fack Ju Göhte”, fue importante no solo ver las definiciones de “F-xxx” en los diccionarios, sino también el impacto que este título tenía al ser utilizado para burlarse del sistema educativo alemán en una comedia que ya tenía mucho éxito en los cines en Alemania antes de la solicitud de marca.

En consonancia con lo expuesto, al realizar el análisis, tanto el examinador como la Sala de Recurso deberán determinar que, en el contexto social específico y actual, el público percibe efectivamente el uso de dicha marca como contrario a las buenas costumbres de dicha sociedad justificando así la denegación de su registro.<sup>56</sup> A tal efecto, el TJUE, en su decisión sobre el caso *Fack Ju Göhte*,<sup>57</sup> se refirió a todos los elementos que permiten apreciar la percepción del público y enumeró, entre otros, los siguientes: textos legislativos, prácticas administrativas, opiniones públicas, la forma en que el público pertinente ha reaccionado ante este signo o signos comparables en el pasado.

La Gran Sala, por su parte, estableció en su decisión *COVIDIOT*<sup>58</sup> que, en caso de que la expresión no existiera o no existiera en el mercado como expresión comercial, el examen debía basarse en una apreciación prospectiva, que supone la utilización del signo para los productos solicitados.

### 3.8 El equilibrio de los intereses, con respeto de los derechos fundamentales

En el caso en comentario, la Quinta Sala de Recursos de la EUIPO se había expedido en su resolución<sup>59</sup> sobre las actividades delictivas vinculadas o atribuidas a Pablo Escobar. Aspecto que fue revisado por el TG luego de ser recurrida.

El TG compartió la conclusión de la Quinta Sala de Recursos en

---

55 TJUE, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 39-40.

56 TJUE, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 43-51.

57 TJUE, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118.

58 Gran Sala, *COVIDIOT* (fig.) 16/05/2024, R 0260/2021-G.

59 Quinta Sala, Pablo Escobar, 21/02/2023, R 1364/2022-5.

cuanto a que el registro del signo solicitado podía llevar a la vulneración grave de los propios valores en los que se fundamenta la Unión Europea, en particular el respeto de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad, así como los principios de la democracia y del Estado de derecho, el derecho a la vida y a la integridad física, tal como se establecen en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en los artículos 2, 3 y 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En su decisión, el TG también estableció que estos valores son indivisibles y constituyen el patrimonio espiritual y moral de la Unión Europea. Por otra parte, cabe mencionar que la delincuencia organizada y las actividades de narcotráfico son dos de los así considerados ámbitos de delincuencia especialmente grave con dimensión transfronteriza en los que el legislador de la Unión Europea puede intervenir, tal como establece el artículo 83 del TUE.

En contra de estos intereses públicos, la solicitante del caso en comentario invocó una violación al derecho fundamental a la presunción de inocencia, consagrado, en particular, en el artículo 48, apartado 1 de la Carta. Tal menoscabo se habría generado por la Sala de Recurso al aplicar el artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE y al ponderar incorrectamente los intereses opuestos del público pertinente y del solicitante del registro.

En este contexto, el TG recordó que el considerando 21 del RMUE subraya expresamente la necesidad de aplicar dicho cuerpo normativo de modo tal que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y se refirió a tal fin y por analogía a la sentencia *Fack Ju Göhte*.<sup>60</sup>

Particularmente, lo afirmado en el párrafo 56 de la citada sentencia del TJUE generó grandes dudas en el mundo del derecho de marcas de la Unión Europea, ya que mientras que el TG había señalado que existía, en el ámbito del arte, de la cultura y de la literatura, una preocupación constante por preservar la libertad de expresión que no existe en el ámbito de las marcas, el TJUE, al anular la sentencia del TG, señaló que, en la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE, debería tenerse en cuenta la libertad de expresión con-

60 TJUE, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 56.

sagrada en el artículo 11 de la Carta, como se podía leer en la última frase del considerando 21 del RMUE.<sup>61</sup>

En la sentencia en comentario relativa a la solicitud de marca “Pablo Escobar”, el TG confirmó la conclusión de la Quinta Sala de Recursos en cuanto a la crucial importancia de la percepción de la persona de Pablo Escobar como un símbolo ofensivo de la delincuencia organizada capaz de causar considerable sufrimiento. Por consiguiente, confirmó que la Sala de Recurso estaba facultada para declarar, en la resolución impugnada, sin cuestionar el derecho fundamental de Pablo Escobar a la presunción de inocencia, que en el caso en cuestión se cumplían los requisitos para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE.

Debido a que el tercer motivo alegado en el recurso se limitó al derecho fundamental de la presunción de inocencia, el TG no tuvo que explayarse sobre el argumento de la libertad de expresión en el examen de marcas. De hecho, la libertad de expresión resulta menos pertinente para la marca Pablo Escobar si se la compara con otras solicitudes de marcas con un contenido más político o artístico.

---

61 Considerando 21 del RMUE: “Los derechos exclusivos conferidos por una marca de la Unión no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con prácticas honestas en materia industrial y comercial. A fin de establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas de la Unión en caso de conflictos en un contexto en el que aquellos gozan normalmente de protección sin límites frente a marcas posteriores, solo debe considerarse incluido en dicho uso el uso del nombre personal del tercero. Dicho uso debe asimismo permitir el uso de signos o indicaciones descriptivos o sin carácter distintivo en general. Además, el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca de la Unión al objeto de designar los productos o servicios, o referirse a ellos, como suyos. El uso de una marca realizado por terceros para llamar la atención del consumidor sobre la reventa de productos auténticos que inicialmente fueron vendidos en la Unión por el titular de la marca de la Unión o con su consentimiento debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. El uso de la marca realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, el presente Reglamento debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión” (negritas agregadas).

En cambio, sobre este tema sí que tuvo que expedirse la Gran Sala al resolver el caso *COVIDIOT*, en el que se interpretó la sentencia del TJUE.<sup>62</sup> En dicho recurso, la solicitante expresamente se refirió a que caracterizar como “covidiota” a quienes no respetaran las medidas de protección al momento de la pandemia se encontraba protegido por la libertad de expresión.

La Gran Sala, entonces, recordó que en la Unión Europea se reconocen los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta y que, consecuentemente, tanto la Oficina —como órgano de la Unión Europea— como los Estados miembros —al aplicar el derecho de la Unión Europea— están obligados a garantizar la aplicación de los derechos fundamentales de la Carta en cada acción u omisión (artículo 51, apartado 1 de la Carta).

En particular, el artículo 11 de la Carta sobre la libertad de expresión y de información<sup>63</sup> coincide con el texto del artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Esto implica, según la Carta, que hay que dar una interpretación armónica. De la redacción de ambas disposiciones se desprende que, en principio, toda persona es libre de tener y expresar opiniones, recibir y difundir información e ideas, pero que, aun así, esta libertad puede ser limitada siempre que se cumplan los requisitos de que: tal limitación tenga una base jurídica y que sea proporcionada, es decir, debe ser necesaria y estar destinada a proteger intereses generales específicos.

El TJUE y el TEDH, en diversas oportunidades definieron, la libertad de expresión como un fundamento esencial de una sociedad democrática y pluralista. En la Unión Europea se ve reflejado en los valores fundamentales subyacentes al artículo 2 del TUE.<sup>64</sup> Sin embargo, la libertad de expresión en el sentido del artículo 11 de la

62 TJUE, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 56, con referencia a las conclusiones del abogado general Bobek, §47-57.

63 Artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Libertad de expresión y de información: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo”.

64 TJUE, *Patriciello*, 06/09/2011, C-163/10, EU:C:2011:543, § 31;

Carta no se limita a la libertad de expresión en sentido estricto en el debate político. La redacción también menciona la libertad de recibir y expresar información e ideas y se entiende que incluye la expresión comercial.<sup>65</sup> De modo que la denegación de una solicitud de marca constituye una injerencia en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció en un caso de una marca engañosa que estaba constituida por la figura de una cruz<sup>66</sup> e, indirectamente, en el de una marca contraria al orden público, perteneciente a un movimiento separatista húngaro en Rumania que estaba conformada por la siguiente frase “Székely no es un país de Rumania”.<sup>67</sup> Considerando que, como antes propuesto, las restricciones sólo están permitidas bajo determinadas condiciones, los motivos absolutos de denegación del artículo 7 del RMUE son una de estas restricciones.

En este contexto, se puede establecer una jerarquía en la protección de expresiones. Una expresión comercial merece (y goza de) una protección inferior que una expresión política. Sin embargo, el hecho de que una marca solicitada pueda tener contenido político no justifica una mayor protección de la libertad de expresión, ya que una marca solo tiene un objetivo comercial y no es indispensable para la expresión de esa opinión política. Esto cristaliza el hecho de que registrar un eslogan como marca no aporta ningún beneficio al debate político. Si bien el TJUE ha reconocido que la marca puede tener una función publicitaria adicional<sup>68</sup> a la de indicar el origen de los productos o servicios designados por la marca, aún no se ha dado un reconocimiento similar a los términos utilizados en declaraciones políticas o en debates.<sup>69</sup>

---

*Sky Österreich v Österreichischer Rundfunk*, 22/01/2013, C-283/11, ECLI:EU:C:2013:28, § 52.

65 Gran Sala, *COVIDIOT* (fig.) 16/05/2024, R 260/2021-G, § 126.

66 TEDH, *DOR v Roumanie* [*Crucifix* (fig.)], 17/09/2015, 55153/12, CE:ECHR:2015:0825DEC005515312, § 52-54.

67 TEDH, *CSIBI v. Romania* [*Székelyföld nem Románia!*] 04/06/2019, CE:ECHR:2019:0604DEC001663212.

68 TJUE, *Interflora*, 22/09/2011, C-323/09, EU:C:2011:604, § 39; *L'Oréal*, 18/06/2009, C-487/07, EU:C:2009:378, § 58.

69 Gran Sala, *COVIDIOT* (fig.), 16/05/2024, R 260/2021-G, § 138.

Por este motivo, y como ya ha sido alegado más de una vez en este comentario, cabe trazar, y no olvidar, la distinción entre el registro de una expresión como marca y el uso de tal expresión en el mundo comercial.<sup>70</sup> En este sentido, en el caso *Fack Ju Göhte*, el abogado general —en el punto 53 de sus conclusiones presentadas— estableció que hay “intereses múltiples” en juego en la protección de la libertad de expresión. En este contexto, volviendo a la implicancia del considerando 21 del RMUE citado por el TJUE, corresponde afirmar que se refiere principalmente al uso de una marca.

Uso que puede referirse a terceros que quieren usar una marca, una obra protegida bajo derechos de autor<sup>71</sup> o el nombre de otra persona<sup>72</sup> sin su autorización por motivos que consideran socialmente significativos. Sin embargo, la libertad de expresión también puede aplicarse al uso de una expresión por parte del propietario de una empresa cuyas campañas publicitarias están prohibidas por las autoridades.<sup>73</sup>

En todos estos casos, es importante evaluar si la prohibición del “uso” del signo logra el justo equilibrio entre la libertad de expresión y las buenas costumbres, pues la exigencia de protección de la libertad de expresión es necesariamente más elevada en el caso del uso de una determinada expresión en el marco de actividades comerciales o incluso políticas efectivas que en el caso del mero registro, dado que la falta de registro de una marca no le prohíbe al solicitante utilizar el signo.

### 3.9 Carácter distintivo

Finalmente, si bien la solicitud de marca para el término “Pablo Escobar” no tenía una objeción en cuanto a carecer de distintividad

70 Gran Sala, *COVIDIOT* (fig.), 16/05/2024, R 260/2021-G, § 143.

71 TJUE, *Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen et al.*, 03/09/2014, C-201/13, ECLI:EU:C:2014:213, sobre una imitación satírica, pero xenófoba, de un comic conocido.

72 TEDH, *Karl Heinz Grasser/Austria [KHG - Korrupte haben Geld]*, 23/04/2019, 37 898/17, ECLI:CE:ECHR:2019:0423DEC003789817, un juego de mesa con referencia a un político corrupto austriaco.

73 TEDH, *Sekmadienis Ltd. c. Lituania*, 30/01/2018, 69317/14, [*Jesús, qué pantalones y Querida María, qué vestido*], CE:ECHR:2018:0130JUD006931714, § 79], publicidad al límite de herir sentimientos religiosos.

(artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE), otras solicitudes de marcas con un contenido político también deben tener presente dicho obstáculo.

Según reiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca en el sentido de este artículo significa que la marca debe ser apropiada para distinguir el producto para el que se solicita el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir dicho producto de los de otras empresas.<sup>74</sup>

En este sentido, la jurisprudencia en materia de eslóganes también es aplicable a los eslóganes políticos. Dado que la función de una marca como indicación de origen constituye la función esencial de esta, una marca percibida meramente como mensaje político carece intrínsecamente de carácter distintivo, como lo ha destacado la Gran Sala sobre la marca “BREXiT” (fig.),<sup>75</sup> recientemente el TG en relación con la solicitud de marca “RUSSIAN WARSHIP, GO F\*\*K YOURSELF” (fig.)<sup>76</sup> o la Segunda Sala de Recursos por la marca “LLIBERTAT PRESOS POLITICS OMNIUM LLENGUA CULTURA PAIS” (fig.),<sup>77</sup> luego de que una análoga solicitud de marca se denegara a nivel nacional, por fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, basándose en el orden público como motivo.<sup>78</sup>

Por regla general, los eslóganes puramente políticos no funcionan como indicación de origen, independientemente de quién los utilice y de si son críticos o positivos. No existe ninguna razón basada en un argumento legítimo en materia de política de marcas para proteger tales marcas sin que se demuestre que han adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso.<sup>79</sup>

---

74 TJUE, *Vorsprung durch Technik*, 21/01/2010, C-398/08 P, EU:C:2010:29, § 33.

75 Gran Sala, *BREXiT*, 30/01/2019, R 958/2017-G, § 50.

76 TG, *RUSSIAN WARSHIP, GO F\*\*K YOURSELF* (fig.)13/11/2024, T-82/24, EU:T:2024:821.

77 Segunda Sala, *LLIBERTAT PRESOS POLITICS OMNIUM LLENGUA CULTURA PAIS* (fig.), 13/09/2019, R 2419/2018-2.

78 TSJ Madrid, *LLIBERTAT PRESOS POLITICS OMNIUM LLENGUA CULTURA PAIS* (fig.), 20/02/2020, 72/2020, ES:TSJM:2020:1629.

79 Gran Sala, *COVIDIOT* (fig.) 16/05/2024, R 260/2021-G. Ver para Estados Unidos: Ernst (2023).

En conclusión, el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE, bien aplicado, también constituye un obstáculo válido a la libertad de expresión del solicitante en virtud del artículo 11 de la Carta.

## Bibliografía

- European Union Intellectual Property Office. (2021). *Boards of Appeal case-law Research Reports*. <https://eud.euipo.europa.eu/en/boards-of-appeal/publications/research-reports>.
- European Union Intellectual Property Office. (2024). *Comunicación Común. Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres*. [https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2569797/CP14\\_Common\\_Communication\\_es.pdf/ea63a567-8449-4ab6-86a7-3d9be4a891d8](https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2569797/CP14_Common_Communication_es.pdf/ea63a567-8449-4ab6-86a7-3d9be4a891d8).
- Ernst, S. F. (2023). Trump Really Is Too Small: The Right to Trademark Political Commentary. *Brooklyn Law Review*, 88(3), 839. <https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol88/iss3/3>.

# El derecho de autor sobre las obras científicas

**Comentario a la sentencia de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe (“la alzada”) del 27 de agosto de 2024 sobre el asunto *RUBIOLO, AMELIA CATALINA c/ SIHUFE, GUILLERMO ADRIAN Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS*: se anula sentencia de primera instancia por violación del principio de congruencia en materia de derecho de autor (publicación de un artículo científico)**

\* \* \* \*

**Leonel Salazar Reyes-Zumeta**

Universidad Central de Venezuela

leonel.salazar@ucv.ve

## 1. Introducción

En la presente reseña se pretende destacar aspectos de orden sustantivo en materia de derecho de autor que se derivan de la interpretación del fallo dictado por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe (“la alzada”) del 27 de agosto de 2024 en el asunto *RUBIOLO, AMELIA CATALINA c/ SIHUFE, GUILLERMO ADRIAN Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS*, que conociera por apelación ejercida por los demandados contra la sentencia de fecha 16 de diciembre de dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de Santa Fe (“la recurrida”). La decisión de la alzada revoca totalmente la decisión del *a quo*, como así se deja ver en el siguiente cuadro de los dispositivos de los fallos de la referencia.

Dispositivo de la alzada	Dispositivo de la recurrida
Anula la sentencia recurrida en los términos del art. 362 primer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe <sup>1</sup> (CPCyC, 1961), jurisdicción positiva.	Declara parcialmente con lugar la demanda, condenando a los demandados a pagar en el término de diez días la suma de \$120000 en concepto de daño moral con más intereses.
Declara con lugar la prescripción alegada por los accionados y, en consecuencia, rechaza la demanda interpuesta por la actora.	Ordena a la Revista <i>Food Research International</i> de la editorial Elsevier a colocar en su versión digital y futuras eventuales versiones impresas a la Sra. Amelia C. Rubiolo como autora-colaboradora de la obra
Condena en costas de ambas instancias a la parte actora vencida (CPCyC, 1961, art. 251).	Condena en costas por un 80% a los demandados y en un 20% a la actora, con excepción de las costas derivadas de la traducción —pericial—, que se impusieron a la actora.
Los honorarios de Alzada se liquidarán conforme al artículo 19 de la Ley 6767 (modificada por la Ley 12851 y por la Ley 14130), oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense.	

**Tabla 1.** Dispositivos de los fallos de la alzada y de la recurrida: Fuente: elaboración propia.

## 2. El caso (*thema decidendum*)

Amelia Rubiolo demanda por daños y perjuicios a Guillermo Adrián Sihufe, Susana Elizabeth Zorrilla y Roberto Julio Cerutti, a fin de que se resarzan los daños generados por el incumplimiento de un acuerdo de colaboración, edición y publicación del artículo científico titulado “The influence of elevated initial ripening temperature on the proteolysis in Reggianito cheese” (“la obra”), publicado en la revista *Food Research International* de la Editorial Elsevier (Ceruti et al., 2012), basando su pretensión en su condición de directora, responsable y titular del Grupo de Ingeniería de Alimentos y Biotecnología del INTEC;<sup>2</sup> ella, en su carácter de investigadora principal, y al cual estaban adscritos los investigadores Susana Elizabeth Zorrilla, Guillermo Adrián Sihufe y Roberto Julio Cerutti.

Igualmente arguyó que, en el marco de dicho grupo de investigación, se desarrollaron trabajos en los cuales colaboró activamente y

1 Código Procesal Civil y Comercial. Ley 5531. Santa Fe, 30 de octubre de 1961. *Boletín Oficial*, 29 de enero de 1962.

2 Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (Consejo Na-

aportó materiales adquiridos con fondos de subsidios, además de su experiencia y conocimientos en el área. Como producto tangible de esa colaboración y trabajo del grupo se redactó y elaboró un *paper* que fue publicado en la revista científica *Food Research International*. En el mencionado artículo, los demandados no la mencionan ni la incluyen como “autora” o “colaboradora”. Asimismo, la actora, a consecuencia de la exclusión sufrida, alega que fue privada de cumplir su rol de directora o responsable del grupo, así como de los beneficios económicos que la referida publicación le pudiera aportar.

Por su parte, los litisconsortes pasivos alegaron defensas autónomas e independientes. Sin embargo, coincidieron en alegar la improcedencia de la pretensión de la demandante, así como de la prescripción de la pretensión deducida.

La alzada desestimó, como así hiciera la recurrida, las pretensiones de los demandados de incompetencia y falta de poder (falta de personería) por no haberlas fundado en forma autónoma, como así ordena la ley adjetiva aplicable (CPCyC, 1961, art. 138 ss. y cc.).

Así trabada la *litis*, se destacará lo que se considera el tema medular a los fines del derecho de propiedad intelectual, es decir, la presunta existencia de un derecho de autor a favor de los directores, responsables o jefes de equipos de investigación sobre las obras científicas producidas de carácter autoral por los miembros de un equipo científico, donde el director, responsable o jefe del equipo debe ser siempre incluido sin haber participado en su creación, sólo por el hecho de gozar de tal condición.

Si bien los aspectos procesales son importantes dada las características del fallo, por lo que respecta a la materia autoral, se considera más relevante abordar la temática a la que se contrae en la *Revista Iberoamericana de Propiedad Intelectual*.

Bajo esa premisa, se analizará la existencia o inexistencia de un presunto derecho de autor a favor de los directores, responsables o jefes de equipos de investigación sobre las obras científicas producidas de carácter autoral por los miembros del equipo científico (investigadores, docentes, estudiantes, técnicos y otras personas vinculadas).

---

cional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional del Litoral). <https://intec.conicet.gov.ar/>.

### 3. El derecho de autor en el ámbito de las investigaciones científicas

#### 3.1 La obra autoral producto de las investigaciones científicas

El principio general es que toda creación intelectual es producto del ingenio de la persona humana. La obra, realizada individual o colectivamente, es expresión de ideas preconcebidas o producto de un proceso creativo de aprendizaje, pero siempre con la impronta del creador o creadores.

En el ámbito científico-tecnológico, las creaciones intelectuales de carácter autoral pueden ser producto de una actividad individual o grupal. La mayoría de las veces son producto de equipos de investigación, que se configuran bajo premisas de investigación colaborativa, cuyos resultados pueden ser compartidos libremente (*open access*) o bajo modalidad cerrada remunerada. Todo ello, a los fines de su divulgación y acceso por la colectividad, conforme al derecho humano al acceso a la cultura y al progreso científico.

Delia Lypszyc (2005) define a la obra científica objeto de tutela judicial al amparo del derecho de autor como aquella obra en la cual “los temas son desarrollados de manera adaptada a los requisitos del método científico” (p. 87). En cuanto a la determinación de la originalidad, como requisito de protección, indica que el autor “se encuentra condicionado en gran medida por los principios de la materia”, donde la originalidad se encontrará “en la selección de los elementos, en los detalles y en la forma de expresión” (p. 88).

En el caso bajo análisis, una obra autoral bajo la modalidad de artículo científico es publicada por miembros de un equipo de investigación adscrito a una entidad pública, como lo es el INTEC. La obra es creada por tres investigadores que forman parte del grupo de investigación dirigido por la demandante. Los demandados en su obra no mencionan ni le atribuyen coautoría a la actora.

Ahora bien, de esa situación surgen varios cuestionamientos:

- ¿El director del equipo de investigación debe ser siempre incluido en las obras autorales (artículos científicos) que los investigadores en forma individual o colectiva realicen y publiquen, aun cuando el director no haya participado en su creación?
- ¿El director, por su tal condición, es coautor *ipso iure* de todo artículo científico que se cree dentro del seno del equipo de investigación bajo su dirección y responsabilidad?

- ¿El deber de incluir al director del equipo de investigación en los artículos científicos que se realicen en el marco de las investigaciones vinculadas al equipo es consecuencia de una obligación contractual o de una costumbre (uso y práctica) en el ámbito científico?
- De existir esa costumbre en el ámbito científico ¿se le puede calificar como una costumbre *secundum legem*, *contra legem* o *praeter legem*?

Ante tales cuestionamientos, es conveniente precisar:

- a. Los investigadores adscritos a instituciones públicas o privadas tienen una relación de dependencia laboral con sus instituciones. Por tanto, en materia autoral, priva en la mayoría de las legislaciones iberoamericanas la presunción ilimitada de cesión de los derechos patrimoniales sobre las obras creadas bajo relación laboral. Se prevé en estas la posibilidad de que las partes (trabajador y patrono) limiten tal presunción *iuris tantum* a lo que ellas establezcan en un contrato de trabajo que matice tal presunción. En el asunto decidido, ni la actora ni los accionados alegan la existencia de un contrato escrito o verbal de naturaleza laboral con el INEC que les limite la libre publicación de los resultados de sus investigaciones. Sin embargo, tal dependencia laboral se presume de las probanzas evacuadas por las partes. Nada se prueba sobre la existencia de un contrato escrito o verbal entre la actora y los demandados donde se establezcan obligaciones como:

El deber de incluir siempre al director del equipo de investigación en las obras autorales (artículos científicos) que los miembros del equipo en forma individual o colectiva realicen y publiquen, haya o no participado el director en su creación.

Establecer la coautoría de pleno derecho del director del equipo de investigación sobre todo artículo científico que se realice con fines de publicación, vinculado a las labores de investigación que se desarrollen en el grupo bajo su dirección y responsabilidad.

- b. Ante la ausencia de un contrato escrito o verbal donde se establecieran las mencionadas obligaciones, la recurrida infirió la existencia en el ámbito científico de un uso y costumbre de incluir a los directores de los equipos de investigación en los artículos científicos con fines de publicación en los siguientes términos:

... en el tratamiento del reclamo de la actora (...) concluyó que los demandados habían incurrido en el incumplimiento contractual atribuido —exclusión de la Sra. Rubiolo de la autoría del paper— por lo que los mismos debían resarcir los daños ocasionados. Para llegar a tal conclusión, descartó la existencia de plagio por parte de los demandados, y entendió que si bien de la normativa aplicable al caso no surgía una obligación explícita de incluir a la directora del proyecto en los papers que realicen los miembros de un grupo de investigación, la obligación en cuestión derivaba de los usos y costumbres aceptados en el ámbito científico. (...) que ello surgía de los dichos de los testigos, quienes manifestaron que existía la obligación de incorporar dentro de las publicaciones científicas o papers a todos aquellos que hayan efectuado una aportación significativa, o que haya permitido que la investigación se desarrolle; y que dicha obligación emanaba de los usos y costumbres del ámbito científico. Por ello, concluyó que el vínculo contractual que unía a las partes conllevaba la obligación preexistente de incluir a los participantes en las respectivas publicaciones científicas.

Ante esa argumentación del *a quo*, la alzada determinó que la recurrida había incurrido en violación del principio de incongruencia, particularmente de incongruencia objetiva por *extra petita*. Ello, debido a que la actora no había pedido su reconocimiento como autora del artículo científico, a pesar de algunas declaraciones rendidas por ante el *a quo* donde sostenía que era autora, mientras que en otras se limitaba a señalar que era directora del grupo y colaboradora en el proyecto de investigación, por tanto, autora sin haber participado en su creación. Así se evidencia de la declaración sostenida en la instancia: “Yo no fui colocada como autora, a mí me sacaron, pero yo estuve como autora. No me pusieron porque lo mandaron ellos

por su cuenta”, pero sin reivindicar su condición de autora, sino que tal autoría sobre el artículo publicado deviene de su condición de directora del equipo de investigación, como así señalara:

yo soy la directora, significa que yo estoy haciendo tareas para que el becario trabaje, de buscar fondos, de comprarle los materiales, desde darles la técnica. La técnica de todos estos trabajos ya había sido desarrollada. Significa autoría, porque Ud. después tiene que presentar un plan final de lo que hizo, entonces ahí se evalúa si Ud. hizo realmente lo que decía en el plan, si hizo otra cosa, no le van a aceptar la rendición.

Por ello, la alzada infirió que de tales afirmaciones de la actora resultaba forzado sostener que su pretensión hubiera sido la de que se le reconociera como autora del artículo científico publicado.

En cuanto al tema del uso y costumbre, tal inferencia de la recurrida no encuentra sustento probatorio que haga válida la conclusión que deriva. No se prueba la costumbre (uso y práctica) en el ámbito científico de deber incluir al director del equipo de investigación en los artículos científicos que se realicen en el marco de las investigaciones vinculadas al grupo de trabajo.

### **3.2 Autoría y titularidad en la obra autoral producto de las investigaciones científicas**

En el asunto de marras, existe una obra científica —bajo la modalidad de artículo científico— cuyos autores son los demandados. En el proceso llevado a cabo, no se cuestionó la condición de autores de los accionados, sino que se planteó el daño causado por la exclusión de la directora del equipo de investigación como pretensa coautora de la obra publicada.

Se ha afirmado que en aquellas obras creadas bajo una relación de dependencia laboral, los autores han cedido ilimitadamente al patrono sus derechos patrimoniales sobre la obra creada, salvo que las partes hayan convenido lo contrario, mas no se incluyen dentro de esa cesión los derechos morales del autor o autores de la creación intelectual, dado su carácter personalísimo. En consecuencia, la au-

toría en cabeza de los demandados no se ha cuestionado, al punto tal de que un eventual plagio de la obra ha sido desestimado.

La presunta coautoría de la actora sobre el artículo publicado sólo fue reconocida por la recurrida. Reconocimiento desechado por la alzada bajo el argumento de haber incurrido la *a quo* en *extra petita*; configurándose un vicio de incongruencia objetiva, por tanto, una violación del principio de incongruencia, como requisito de validez de la sentencia, que provoca su nulidad, la cual fue declarada por fuerza de la apelación ejercida por los coautores demandados.

En cuanto a la titularidad, surgen dos planteamientos. Indubitada la condición de trabajadores de un ente público tanto la actora como los litisconsortes pasivos, como es el INTEC (ente adscrito al CONICET), no queda duda posible de que los derechos patrimoniales sobre la creación quedarán en manos de la institución científica a la cual prestan sus servicios profesionales. No habiéndose probado la condición de autora de la actora ni haber pretendido su reconocimiento como autora del artículo publicado, los derechos morales lo ejercerán los coautores demandados.

Un planteamiento que surge del análisis del fallo bajo examen es pronunciarse en torno a la autoría y titularidad del director de un equipo de investigación respecto de una obra autoral de carácter científico. Una presunción *iure et de iure* de autoría y titularidad por la sola condición de ejercer el cargo de director del equipo de investigación y responsable de la ejecución de la investigación conduciría a la institucionalización de un derecho de autor *sui generis* en este tipo de creaciones intelectuales. Esta situación no es regulada en los ordenamientos jurídicos vigentes en Iberoamérica, quizás equiparable a las figuras del productor de un programa de ordenador o de una obra audiovisual (cinematográfica).

### **3.3 Usos, prácticas y costumbres en la tutela de la obra autoral producto de las investigaciones científicas**

Un argumento sostenido por la recurrida para reconocer la coautoría de la actora fue establecer la existencia de usos y costumbres aceptados en el ámbito científico “de incluir a la directora del proyecto en los *papers* que realicen los miembros de un grupo de investigación”.

Ahora bien, del fallo de la recurrida no se deduce la prueba de la existencia de tal costumbre. Ello permite inferir que el operador judicial se valió de su conocimiento privado para reconocer la cualidad de coautora a la accionante. La costumbre viene a ser un medio de interpretación del derecho positivo; como bien señalara Stein (1999), “la existencia de un uso comercial no es (...) un hecho, sino un juicio general que descansa en la experiencia (...) una máxima de experiencia”, y, por tanto, forma parte del conocimiento o saber privado del juez (p. 19). Pero ello dependerá del sistema de valoración de las pruebas que se adopte en determinado país iberoamericano. Asimismo, de existir ese uso, práctica o costumbre en el ámbito científico, habría que evaluar si es conforme a derecho o según la ley (*secundum legem*), es decir, una costumbre normativa, que la ley “remite a la costumbre y ésta la complementa” (Domínguez, 2009, como se citó en por Salazar Reyes-Zumeta, 2015, p. 1294). Esto se infiere del artículo 1 del Código Civil y Comercial argentino,<sup>3</sup> que establece: “Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho”. Concepción adoptada dentro de la tendencia unificadora del derecho privado. Igualmente, habrá que evaluar si tal costumbre no es contraria a derecho, a la moral y a las buenas costumbres. O sea, una costumbre *contra legem*, una costumbre que “surge en oposición a lo dispuesto en la Ley” (Hernández, 1996, como se citó en Salazar, 2015, p. 1295). Finalmente, habría que precisar si la costumbre va más allá de lo previsto en el ordenamiento jurídico, cuál sería el caso de la costumbre *praeter legem*, que es un medio para suplir el silencio de la ley (Salazar, 2015, p. 1297). En otras palabras:

La costumbre *praeter legem* es aquella que existe, es aceptada, desarrollada y obligatoriamente cumplida; pero que sin ser contraria a la ley o cuya aplicación derive de la remisión o reenvío del legislador, es parte de la praxis colectiva cotidiana de forma reiterada, con-

---

3 Argentina. Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26994. Decreto 1795/2014.

stante, uniforme, general, duradera, informal y pública viniendo a suplir el silencio de la ley. (Salazar, 2015, p. 1295)

En definitiva, para que la costumbre jurídica alcance su rango de fuente autónoma e independiente, requiere del reconocimiento del Estado a través de la legislación (Argentina, Venezuela) o de la jurisprudencia (Estados Unidos, Reino Unido) (Salazar, 2015, p. 1304).

#### 4. A título de reflexión final

En materia de investigación científica existen muchos temas que resolver conforme al fallo analizado, del cual se desprende la necesidad de regular, quizás a manera de *lege ferenda* o por vía convencional, aspectos tales como:

- La regulación de los derechos y deberes de los investigadores en el marco de la prestación de sus servicios en instituciones científicas públicas o privadas con impacto en la sociedad.
- Incorporar en los contratos de trabajo, por vía individual o convenciones colectivas de trabajo, normas de cumplimiento de las buenas prácticas en la investigación científica, en los cuales se establezcan criterios para la planificación y realización de la investigación, la comunicación de los resultados, la protección de los derechos de propiedad intelectual y la explotación comercial de los resultados de la investigación, los medios alternativos para la solución de los conflictos de intereses y los tipos para calificar la mala conducta en la investigación.
- La determinación de los usos, prácticas y costumbres pacíficamente empleados en el ámbito científico como parte de sus tradiciones científicas que sustentan una cultura científica, para su reconocimiento en las normas sobre buenas prácticas en la investigación científica.

## Bibliografía

- Borjas, L. (1979). *Instituciones de Derecho Mercantil. Los comerciantes*. Schnell.
- Ceruti, R. J., Zorrilla, S. E. y Sihufe, G. A. (2012). The influence of elevated initial ripening temperature on the proteolysis in Reggianito cheese. *Food Research International*, 48(1), 34-40. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2012.02.011>.
- Domínguez, M. (2009). *Diccionario de Derecho Civil*. Panapo.
- Hernández, J. (1996). *Temas de introducción al derecho*. Universidad Católica Andrés Bello.
- Lypszyc, D. (2005). *Derecho de Autor y derechos conexos*. UNESCO/CERLALC/ZAVALLÍA.
- Salazar Reyes-Zumeta, L. (2015). La costumbre internacional en el derecho de propiedad intelectual venezolano. En *Libro Homenaje a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el centenario de su fundación 1915-2015* (Segunda Parte, Tomo II, pp. 1289-1339). Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
- Stein, F. (1999). *El conocimiento privado del juez, investigaciones sobre el derecho probatorio en ambos procesos* (Trad. A. Oliveira). Temis.



# Usos incidentales de obras artísticas dentro de obras audiovisuales

## Comentario al fallo *Massó Vs. Caracol Televisión SA*, sentencia 026 del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, del 14 de mayo de 2024

\* \* \* \*

**Julián David Ruiz Rondan**

Asociado senior - Baker McKenzie

[julian.ruiz@bakermckenzie.com](mailto:julian.ruiz@bakermckenzie.com)

### 1. Los usos incidentales en el ámbito normativo internacional

El uso incidental se ha consagrado como una excepción al derecho de autor o *copyright* en algunas legislaciones y mediante jurisprudencia en algunos países. En la Comunidad Andina, no está expresamente consagrada como excepción al derecho de autor, aunque veremos que, por vía de interpretación prejudicial, se abrió esta puerta para que los jueces nacionales aplicaran esta excepción no consagrada taxativamente.

De acuerdo con el *Diccionario de la Lengua Española*, la palabra “incidental” tiene por definición: “dicho de una cosa o de un hecho: Accesorio, de menor importancia” (Real Academia Española, 2023, s.p.). En este sentido, esta excepción entiende que no se vulnera un derecho de autor o *copyright* (según la legislación de la que estemos hablando) cuando el uso o inclusión de una obra dentro de otra obra no fue deliberada o no tiene un propósito particular dentro de la obra, sino que se trata de un uso incidental o accesorio, sin relevancia dentro de la obra en la que se incluye.

Antecedentes legislativos de esta figura los podemos encontrar en la Copyright, Designs and Patent Act de 1988, en el Reino Unido, la cual establece en su Sección 31, lo siguiente:

Inclusión incidental de material protegido por derecho de autor:

(1) No se infringe el derecho de autor de una obra por su inclusión incidental en una obra artística, grabación sonora, película o emisión.

(2) Tampoco se infringe el derecho de autor por la emisión al público de copias, o la presentación, exhibición o comunicación al público de cualquiera cuya realización no haya sido, en virtud del apartado (1), una infracción del derecho de autor.

(3) Una obra musical, palabras habladas o cantadas con música, o una parte de una grabación sonora o emisión que incluya una obra musical o dichas palabras, no se considerará incluida incidentalmente en otra obra si se incluye deliberadamente.<sup>1</sup>

En el mismo sentido, la Sección 67 de la Copyright Act de 1968 en Australia también se refiere a los usos incidentales:

Filmación o transmisión televisiva incidental de obras artísticas

Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos últimos apartados anteriores, no se infringe el derecho de autor sobre una obra artística por la inclusión de la obra en una película cinematográfica o en una emisión televisiva si su inclusión en la película o emisión es sólo incidental respecto de los asuntos principales representados en la película o emisión.<sup>2</sup>

En Estados Unidos de América, se ha aplicado la figura de los usos incidentales a través de la doctrina del *fair use* y el *de minimis*. Un caso reciente ocurrió en el año 2023, en el estado de Nueva York, en el que se desestimó la demanda de un fotógrafo contra Morning Bee y Apple, que alegaba la vulneración de sus derechos de autor porque sus fotografías de aviones aparecieron en el fondo de una escena del documental *Billie Eilish: The World's A Little Blurry* en la que se muestra un recibimiento que un grupo folclórico le hizo a Billie en el aeropuerto de Auckland, en Nueva Zelanda. En este caso, la

---

1 UK Copyright, Designs and Patents Act 1988. Section 31. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/31>. Traducción propia.

2 Australian Copyright Act 1968. Section 67. <https://www.legislation.gov.au/C1968A00063/2019-01-01/text>. Traducción propia.

Corte concluyó que el uso de las fotografías, además de ser mínimo (*de minimis doctrine*), estaba cubierto por el *fair use*, por cuanto el documental duraba 170 minutos y las fotografías aparecían entre 7 y 14 segundos, constituyendo un 0,18% de la obra audiovisual en total. Adicionalmente, la Corte concluyó que el uso de estas fotografías no fue cualitativo ni significativo, pues aparecían en el fondo, en momentos desenfocadas y obstruidas y, en todo caso, el propósito de dichas fotografías (mostrar aviones) era distinto al propósito del documental (mostrar la vida de una cantante pop), por lo que no se consideró una infracción al *copyright*.<sup>3</sup>

Por su parte, Alemania también consagra la figura del uso incidental en la sección 57 de su Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz, UrhG), en la que establece:

#### Obras incidentales

Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de obras si éstas deben ser consideradas como un accesorio insignificante además del propio objeto de la reproducción, distribución o comunicación pública.<sup>4</sup> (Traducción libre).

Así pues, vemos que la figura de los usos incidentales se ha consagrado como una excepción al derecho de autor reconocida por varios países dentro de sus legislaciones o desarrollos jurisprudenciales, que permite el uso de obras dentro de otra obra para fines de reproducción, comunicación al público o distribución cuando el uso de la obra artística es incidental, accesorio o no esencial, lo cual requiere un análisis particular según cada obra.

## 2. Los usos incidentales en la Comunidad Andina

Por su parte, la Comunidad Andina, que en su Decisión Andina

---

3 *Kelley v. MORNING BEE, INC.*, Dist. Court, SD New York 2023. [https://scholar.google.com/scholar\\_case?case=18190057941464349492&hl=en&as\\_sdt=6&cas\\_vis=1&coi=scholarr](https://scholar.google.com/scholar_case?case=18190057941464349492&hl=en&as_sdt=6&cas_vis=1&coi=scholarr)

4 Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz, UrhG). [https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/\\_57.html](https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/_57.html). Traducción propia.

351 de 1993 establece un sistema de excepciones y limitaciones taxativas, no consagra dentro de su legislación la excepción de los usos incidentales, por lo que en principio se pensaría que no es aplicable dicha figura en los países de la Comunidad Andina. No obstante, una interpretación prejudicial emitida en el caso que derivó en la sentencia que aquí se comenta cambió el panorama.

Se trata de la Interpretación Prejudicial del 23 de enero de 2024, emitida en el proceso 135-IP-202,<sup>5</sup> mediante la cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 13 (literal b)<sup>6</sup> y 15 (literal g)<sup>7</sup> de la Decisión 351 y resolvió el problema jurídico de determinar si la aparición incidental de obras pictóricas —previamente vendidas a un tercero— en escenas de una obra audiovisual califica o no como una comunicación al público de dichas obras.

Esto quiere decir que si bien la Decisión Andina 351 no establece la figura de los “usos incidentales” como una excepción o limitación al derecho de autor, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina analizó dicha figura no como una excepción, sino como un criterio para determinar si un acto constituye o no comunicación al público.

Lo anterior cobra relevancia, pues no se evalúa un acto que sí se considera un uso de las facultades exclusivas del derecho de autor —como la comunicación pública—, pero exceptuado por la legislación, sino si el acto en sí mismo está enmarcado dentro de las facultades exclusivas del derecho de autor. Es decir, estamos hablando de una limitación al alcance del derecho *per se*.

En dicha interpretación prejudicial, el Tribunal de Justicia de la

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 135-IP-2020.

6 Decisión Andina 351 de 1993, artículo 13, literal b: “Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes”.

7 Decisión Andina 351 de 1993, artículo 15, literal g: “Artículo 15.- Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes: g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones”.

Comunidad Andina estableció que la persona que compra una obra pictórica adquiere, “entre otros derechos patrimoniales”, el derecho a la “exposición privada de la pintura”, por lo que si el autor deseara restringir dicho derecho de exhibición, tendría que limitarlo expresamente, lo cual tendría implicaciones económicas en el contrato de compraventa de la obra pictórica.

Este mismo Tribunal menciona un punto clave cuando aclara que, “si bien se requiere autorización del autor para la exposición pública de una obra de arte, no se requiere tal autorización si se trata de una comunicación pública incidental de la obra de arte que puede ser una pintura”,<sup>8</sup> es decir, este Tribunal reconoce que, por un lado, la venta de la pintura no cede *per se* el derecho patrimonial de comunicación al público, pues indica que requiere autorización, y, por otro lado, indica que la autorización no es necesaria cuando se trata de una “comunicación pública incidental”, es decir, incorpora un calificativo a la comunicación pública que debe considerarse para analizar si determinado acto está o no dentro de las facultades exclusivas que otorga el derecho de autor.

Para determinar si un uso es incidental o no, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció que debe estipularse cuál es la intención de la obra audiovisual: si es mostrar la obra pictórica o si es mostrar el entorno, pues, en el primer caso, hay comunicación al público, mientras que en el segundo no.

Adicionalmente, el Tribunal establece que, tratándose de películas, novelas o series de televisión, el análisis debe ser más cuidadoso y se debe evaluar si la obra pictórica se usó de manera intencional para que cumpla un rol dentro de la trama, como también deberá observarse el tiempo durante el cual aparece la obra pictórica, su mera aparición en el escenario y el desconocimiento del autor, entre otros factores.

Resalta finalmente este Tribunal que en el contrato de compraventa de una obra artística se pueden pactar los tipos de exposición que el adquirente podrá hacer con la obra, incluyendo su inclusión en cualquier tipo de obra audiovisual, por ser el derecho a la exposición pública de la obra un derecho que puede ceder a cambio de una

---

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 135-IP-2020.

respectiva remuneración. Esta consideración se considera clave, pues como, se verá más adelante, riñe con un precepto normativo de una norma interna colombiana.

### 3. Antecedente: la sentencia de primera instancia

El presente caso inicia con la demanda que presenta el señor Carlos Alberto Massó Vasco en contra de Caracol Televisión S.A., por cuanto consideró que se le violaron sus derechos de autor sobre tres obras pictóricas donde representaba unos caballos, las cuales aparecieron exhibidas en algunas escenas de la serie de televisión *La Selección*, que fue vendida en distintos países, así como exhibida en las plataformas Claro Play y Netflix.

Específicamente, Massó consideró que se vulneraron sus derechos patrimoniales de reproducción, comunicación al público, puesta a disposición y distribución, así como sus derechos morales de paternidad e ineditud.

Por su parte, Caracol argumentó que sí contaba con la autorización de uso de las obras, pues tenían un contrato de locación con ASDEPASO, en el que este último autorizó a Caracol el uso de sus instalaciones, incluyendo las obras que están dentro de dichas instalaciones, que incluían las pinturas previamente había adquirido.

Al analizar este caso en primera instancia, la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia argumentó que la legislación nacional ha establecido un tratamiento especial para determinadas obras, para lo cual mencionó el artículo 185 de la Ley 23 de 1982, que establece:

Salvo estipulación en contrario, la enajenación de una obra pictórica, escultórica o de artes figurativos en general, no le confiere al adquirente el derecho de reproducción, el que seguirá siendo del autor o de sus causahabientes.<sup>9</sup>

Al citar este artículo, el juez de Primera Instancia argumentó que con la venta del soporte material de una pintura se entienden cedi-

---

9 Ley 23 de 1982, artículo 185.

dos todos los derechos patrimoniales de la obra pictórica contenida en dicho soporte material, menos el derecho de reproducción. Asimismo, alegó que dicha transferencia automática de los derechos plantea un equilibrio sensato, pues el dueño del soporte como bien mueble “seguramente espera libremente exhibir la obra pictórica, lo cual es un acto de comunicación al público; venderla nuevamente o prestarla a cambio de una remuneración”<sup>10</sup>.

Nótese que, si bien el argumento a primera vista parece tener sentido y estar alineado con la lógica que presenta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre ciertos actos que no pueden ser perseguidos por el enajenante de la obra, el juez de Primera Instancia parece haber ido más allá en su interpretación del artículo 185 de la Ley 23 de 1982, pues contradice lo manifestado por el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que mencionó que un autor sí puede ceder de forma expresa su derecho de exhibición pública a cambio de una remuneración por tratarse de un derecho exclusivo del autor.

Sobre este punto, vale la pena cuestionarse si el juez de Primera Instancia debió dar aplicación al principio de preeminencia, según el cual la normativa comunitaria andina prevalece sobre las normas internas o nacionales, por lo que, en caso de incompatibilidad entre una norma nacional y una norma comunitaria, prevalece esta última, sin necesidad de que la norma nacional sea derogada, pues bastará su inaplicación.<sup>11</sup>

Así pues, si el ordenamiento andino no limita los derechos de autor sobre una obra pictórica y no establece una presunción de transferencia de derechos por la venta de un soporte material, interpretar una norma nacional en el sentido en que la venta de un soporte material transfiere la totalidad de derechos de autor, menos el derecho de reproducción, pareciera contrariar la normativa andina y, por lo tanto, ser inaplicable.

Ahora bien, aplicando el artículo 185 de la Ley 23 de 1982, el juez

---

10 Dirección Nacional de Derecho de Autor. Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales. Informe de relatoría No. 36. Referencia: 1-2018-37921. <https://cecolda.org.co/images/noticias/junio2024/Relatoria-fallo-36.pdf>.

11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 735-IP-2018.

de Primera Instancia limitó su análisis al derecho de reproducción, pues consideró que los demás derechos habían sido cedidos. Frente a este derecho patrimonial, *a quo* encontró que hubo infracción por no haber mediado autorización de uso por parte del señor Masso, por lo que, al fijar dichas obras en el audiovisual, se reprodujo la obra.

En cuanto al derecho moral de paternidad, el juez *a quo* estableció que no se había vulnerado, pues su firma seguía incluida dentro de los cuadros, sin que haya sido editada u ocultada, por lo que se cumplió con el debido respeto a este derecho.

Finalmente, hizo referencia a la figura de usos incidentales alegada por la demandada y mencionó que dicha figura no está consagrada como una limitación o excepción al derecho de autor, en el ordenamiento nacional ni el ordenamiento andino, por lo que no es aplicable esta figura. Adicionalmente, expresó que, en su opinión, el uso de estas obras pictóricas en todo caso no sería incidental, pues hizo parte de una decisión consciente del departamento de arte para poder lograr la percepción esperada por parte del espectador.

#### **4. El fallo del Tribunal Superior sobre el caso *Masso vs. Caracol Televisión***

El fallo que nos convoca es el resultado de la apelación presentada por ambas partes a la sentencia del juez *a quo*. El demandante Massó argumentó, entre otros puntos, que la interpretación del artículo 185 de la Ley 23 de 1982 que hizo el juez *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico. Por su parte, el demandado Caracol argumentó, entre otros puntos, que se trataba de un uso incidental, por lo que no hay lugar a ninguna violación del derecho de autor.

Dichas apelaciones entraron a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el cual, por tratarse de un fallo de última instancia, en aplicación del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitó previamente interpretación prejudicial, frente a la cual se emitió la Interpretación Prejudicial 135-IP-2020 antes mencionada y analizada.

Dando aplicación a dicha interpretación que admitió la aplicación de la figura de “usos incidentales” como un criterio para determinar la ausencia de comunicación al público, el Tribunal Superior

emitió la sentencia del 14 de mayo de 2024,<sup>12</sup> en la que analizó la forma en que se incluyeron las obras pictóricas de Massó dentro de la obra audiovisual *La Selección*.

En este análisis, el Tribunal Superior, después de hacer un recuento de los diálogos y escenas en las que aparecen las obras pictóricas de Massó, determinó que, en efecto, se trata de un uso incidental de las obras pictóricas, por cuanto en la obra audiovisual no se hace alusión a las obras pictóricas ni a su autor, y dichas obras no fueron trascendentales en las escenas en que aparecen.

El mencionado Tribunal le dio la razón a Caracol al aducir que se trató de una aparición incidental que no puede ser calificada como una reproducción, comunicación o exposición pública de estas obras, por cuanto se trató de una aparición fugaz en la que dichas obras eran parte del entorno, sin que fueran relevantes para la escena.

Finalmente, el Tribunal mencionó que no se observó documento alguno contentivo del acuerdo entre Massó y ASDEPASO para considerar si se emitió algún condicionamiento para fijar dichas obras pictóricas en las instalaciones de ASDEPASO, por lo que consideró el Tribunal que no hubo condicionamiento para fijarlas en las instalaciones de ASDEPASO ni mucho menos para considerar que su exposición en una producción audiovisual derivara en una violación a los derechos de autor de Massó.

En esta sentencia se observa que hay un enfoque y desarrollo en el material probatorio aportado en el proceso, pero se extraña un análisis jurídico más a fondo. Por ejemplo, permanece la duda sobre la aplicación del artículo 185 de la Ley 23 de 1982, con el que pareciera estar de acuerdo el Tribunal Superior al haber indicado que no se observó documento en el que Massó se reservara un derecho, pero sobre el cual no se hace ningún análisis expreso.

El Tribunal Superior se limitó a determinar si, en su criterio, se trataba de un uso incidental y, al haberlo encontrado, determinó que no podía haberse generado un acto de reproducción ni de comunica-

---

12 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. M.P. Sandra Cecilia Rodríguez Eslava. Sentencia 026 del 14 de mayo de 2024. <https://cecolda.org.co/images/noticias/junio2024/Tribunal-Super-del-Distrito-de-Bta-Sala-Civil%20026-2024.pdf>

ción o exposición al público. Por lo tanto, revocó la sentencia de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda y declaró probada la “excepción de uso incidental de las obras”. Sobre este punto, es importante mencionar que con esta sentencia no se está creando una nueva excepción al derecho de autor que pueda ser aplicada indistintamente en cualquier caso, sino que tan solo se declara probada una excepción procesal propuesta por el demandante, al encontrarse la ausencia de un acto de comunicación al público y reproducción.

Ahora bien, es importante mencionar que en Colombia una sola sentencia no basta para cambiar el panorama legal ni para que los jueces deban empezar a decidir en un mismo sentido. Para que haya doctrina probable, deberán existir tres decisiones uniformes emitidas por la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho.<sup>13</sup>

Como esta sentencia fue emitida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, corporación de menor jerarquía que la Corte Suprema de Justicia, y se trata de una sola sentencia, tan solo servirá como criterio auxiliar de interpretación, pero un juez en un caso similar podrá perfectamente apartarse de la interpretación dada en esta sentencia.

No obstante, lo que no podrá hacer un juez nacional es apartarse de los criterios orientadores dados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, el cual determinó que es importante considerar si se trata de un uso incidental, salvo que el juez solicite una nueva interpretación prejudicial, exponiendo los motivos por los cuales considera que la previa interpretación no deberá aplicar al caso en concreto que se encuentre revisando.

## Bibliografía

Real Academia Española. (2023). *Diccionario de la lengua española* (Edición del Tricentenario). <https://dle.rae.es/incidental>.

---

13 Ley 169 de 1896, artículo 4. Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-836 del 9 de agosto de 2001. <https://www.alcaldiaabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17773>

# **Sentencia en la Acción de incumplimiento presentada por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia contra la República de Colombia**

**PROCESO 01 – AI – 2019  
(Gaceta Oficial número 4442)**

\* \* \* \*

**Carolina Romero Romero**

Especialista y consultora en propiedad intelectual

caritoromero2@hotmail.com

## **1. Pretensiones y argumentos expresados por las partes**

Los argumentos expresados por el demandante se resumen de la siguiente manera: 1. Las facultades de control otorgadas a la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) sobre las sociedades de gestión colectiva (SGC) incumplen los artículos 43, 44, 45 (literal d) y 51 (literal b) de la Decisión Andina 351 de 1993. 2. La orden de presentar planes, así como la autorización previa para adelantar cierto tipo de actuaciones a las SGC controladas, desconoce los artículos 43 y 45 literal d) de la Decisión Andina 351/1993. 3. La remoción de dignatarios, como medida cautelar, ordenada en ejercicio de las funciones de control desconoce el artículo 45 literal d) de la Decisión Andina 351/1993. 4. La función de toma de posesión incumple los artículos 43, 44, 45 (d) y 51 (b) de la Decisión Andina 351/1993. 5. Ordenar la modificación de las cláusulas estatutarias cuando no se ajustan a la ley desconoce el modelo de supervisión descrito por los artículos 43 y 51 (b) de la Decisión Andina 351/1993.

Por su parte, Colombia manifestó que, en virtud del principio de complemento indispensable descrito por los arts. 45 literales a) y l), 46, 47 literal d) y 51 literales d) y g) de la Decisión Andina 351/1993, la República de Colombia está facultada por la norma comunitaria para ejercer funciones de control. Colombia sostuvo que, en tal sentido, la inspección y vigilancia no es sujeta de limitación comunitaria y puede incluir, en *ultima ratio*, entre ellas, la toma de posesión sobre las sociedades de gestión colectiva. Así las cosas, Colombia le solicitó respetuosamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) que fallara señalando que la República de Colombia no incumplió los arts. 43, 44, 45 (literal d) y 51 (literal b) de la Decisión Andina 35/93 al expedir los arts. 24 a 33 de la Ley 1493 de 2011.

Colombia expresó que, a nivel andino, los conceptos de inspección y vigilancia no están delimitados por una definición específica, tal como lo reclamaba la demandante. Por lo tanto, en ejercicio del complemento indispensable, Colombia incluyó funciones de control propias de su tradición legal, las cuales resultan necesarias para la correcta ejecución de los arts. 45 literales c), e), f), j), 46, 47, 48, 51 b), f), 56, 57 de la Decisión Andina 351/1993.

La parte demandada destacó que la figura del control ya había sido admitida por el TJCAN, interpretando que la función de control tiene una connotación amplia, que incluye, pero no se limita, al momento en el que se verifica si la sociedad de gestión cumple con los requisitos exigidos no solo por la norma andina, sino también por las legislaciones internas a fin de conceder la autorización de funcionamiento y que el control continúa con el objetivo de verificar el permanente cumplimiento de dichos requisitos durante toda la existencia de la sociedad. Esta posición fue evidenciada por el Tribunal en el proceso 22-IP-98, en donde señaló:

... una sociedad de gestión colectiva para que pueda ejercer las atribuciones que le señala la ley comunitaria debe estar previamente autorizada por la oficina nacional competente, según lo establece el artículo 43 de la Decisión 351, la que, para efectos de la función y vigilancia que el Estado debe ejercer sobre estas entidades, exige la correspondiente autorización de funcionamiento. Ello indica

la calidad de entidades de derecho privado, que tienen en la sub-región, sujeta al control y vigilancia del Estado (...) En la Decisión 351 se sigue el modelo de control no sólo formal de las sociedades de gestión, como lo indica el artículo 45 literales a) a l), sino de fondo, como se desprende particularmente del artículo 45 literal f), que se ejerce tanto desde el comienzo de la vida de la sociedad (artículo 43), como a lo largo de ella.

También enfatizó que la figura del control no es ajena a la normatividad de los países miembros de la Comunidad Andina. Al respecto, Colombia señaló que Bolivia,<sup>1</sup> Ecuador<sup>2</sup> y

- 
- 1 BOLIVIA. El artículo 64 de la Ley 1322 de 1992 sobre Derecho de Autor establece que el reglamento determinará las distintas ramas en que pueden organizarse las sociedades, los casos en que pueden constituirse por titulares de ramas similares, la forma y condiciones de su registro y demás requisitos para su funcionamiento. De conformidad con lo anterior, la Resolución Administrativa 041 de 2016, proferida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), aprobó el “Reglamento de Sociedades de Gestión Colectiva”, cuyo artículo 7 estipula:

ARTÍCULO 7. (Amonestaciones emergentes de la supervisión) Como consecuencia de las medidas preventivas o de seguridad, en el marco de las diferentes actividades de: inspección, vigilancia y control, ejercidas por la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos del Senapi, podrá emitir de forma directa amonestaciones escritas a las Sociedades de Gestión Colectiva, ante el incumplimiento de cualquier Artículo del presente Reglamento.

Los actos que darán lugar a la emisión de amonestaciones escritas son:

- a) Negativa o evasiva de dar información y/o documentación, requerida por la Dirección.
- b) Falta de Renovación Anual injustificada.
- c) Incumplimiento de plazos señalados por la Dirección.

Su procedimiento y demás sanciones, se encuentran establecidas en los Artículos 39 y 40 de este Reglamento.

El artículo 38 del mismo Reglamento determina que el SENAPI puede sancionar a las sociedades de gestión colectiva, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan. De igual manera, el artículo 39 *ibidem* determina los tipos de sanción así: a) amonestación escrita; b) suspensión temporal de la autorización de licencia de funcionamiento; c) suspensión definitiva de la autorización de licencia de funcionamiento.

- 2 ECUADOR. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, artículo 242.- De la aprobación de los estatutos de las sociedades de gestión colectiva.- Los estatutos de las sociedades

## Perú<sup>3</sup> la han incorporado tiempo atrás, mucho antes que Co-

de gestión colectiva serán aprobados por la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, que también autorizará su funcionamiento. Además, dichas sociedades estarán sujetas al monitoreo, control e intervención de la mencionada autoridad.

El Parágrafo Octavo “De la fiscalización, intervención y sanción” establece las siguientes facultades para la autoridad nacional competente en materia de derechos de autor:

- Realizar visitas de inspección y monitoreo.
- Llevar a cabo diligencias e investigaciones y, de ser el caso, intervenir a dichas sociedades.
- La intervención podrá ser decretada como medida cautelar previa o durante la sustanciación de una investigación o sumario en contra de una sociedad de gestión colectiva y durará hasta que se concluya la respectiva investigación.
- También podrá decretarse la intervención como medida para garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas a la sociedad de gestión por infracciones a la normativa que las rige y hasta que ésta las subsane.
- Imponer cualquiera de las siguientes sanciones, según la gravedad de la falta: (i) amonestación escrita; (ii) multa; (iii) suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un plazo de seis meses; y (iv) revocatoria de la autorización de funcionamiento.
- De acuerdo con el artículo 261 del Código Orgánico, si la autoridad competente decreta la suspensión de la autorización de funcionamiento de una sociedad de gestión colectiva, esta última dispone de un plazo de seis meses para subsanar el incumplimiento del que se trate. En caso de no subsanarse en dicho término, la autoridad competente podrá revocarle definitivamente la autorización de funcionamiento. Igualmente, en el caso del Ecuador se tiene que la autoridad nacional competente puede decretar medidas cautelares e imponer diferentes clases de sanciones a las sociedades de gestión colectiva.

3 PERÚ. El Decreto Legislativo 822, “Ley sobre el Derecho de Autor”, determina en su artículo 146 que las sociedades de gestión colectiva están sujetas a la fiscalización, inspección y vigilancia de la Oficina de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), oficina esta que, conforme al artículo 165 *ibidem*, es competente para imponerles sanciones por infracción de sus propios estatutos o reglamentos o de la legislación sobre la materia o por incurrir “en hechos que afecten los intereses de sus representados, sin perjuicio de las sanciones penales o las acciones civiles que correspondan”. Las sanciones a imponer corresponden a:

- a. Amonestación, pudiendo disponerse su publicación en la separata de Normas Legales del *Diario Oficial El Peruano*, a costa de la infractora.
- b. Multa de hasta 150 U.I.T., de acuerdo con la gravedad de la falta.

lombia, incluyendo algunas medidas similares a las consagradas en la legislación colombiana, sin que hasta el momento conste alguna manifestación que declare un incumplimiento ni por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA), en sede prejudicial, ni por parte del TJCAN en sede judicial. Lo anterior, a pesar de que la Secretaría General podría incluso iniciar de oficio la etapa prejudicial, sin necesidad de que un Estado miembro o un ciudadano lo pida.

## 2. Problema jurídico

Aunque en la sentencia el TJCAN analiza y explica varias cuestiones, el problema jurídico se enfocó en la figura del complemento indispensable, precisando el siguiente alcance:

La controversia de la acción de incumplimiento, en el caso concreto, tiene por objeto determinar hasta qué punto la legislación interna de Colombia, en aplicación del principio de complemento indispensable puede otorgar a la DNDA potestades de control y sanción sobre las SGC adicionales a las potestades de inspección

- 
- c. Suspensión de las autoridades societarias en el ejercicio de sus funciones hasta por el lapso de un año, designando en su lugar una junta administradora.
  - d. Cancelación de la autorización de funcionamiento.

Por su parte, el Decreto Legislativo 822 de 1996 señala:

(...)

Artículo 153.- Las entidades de gestión están obligadas a:

(...)

j. (modificado por el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1391, publicado el 05 septiembre 2018) El Consejo Directivo deberá aprobar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos. El presupuesto de activos del rubro: Propiedad, planta y equipo e intangibles debe ser aprobado por la Asamblea General y el Consejo Directivo, para períodos no mayores de un (1) año. Los gastos administrativos no podrán exceder del treinta por ciento (30%) de la cantidad total de la remuneración recaudada efectivamente por la utilización de los derechos de sus representados y de los miembros de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y de derechos conexos extranjeras o similares con las cuales tenga contrato de representación recíproca.

(...) Siendo responsables solidariamente los directivos de la sociedad y el director general por las infracciones a este literal. La responsabilidad solidaria alcanzará también a los miembros del Comité de Vigilancia, en el supuesto que no informen oportunamente a la Dirección de Derecho de Autor sobre dichas irregularidades.

y vigilancia previstas en la Decisión 351, como es la potestad de remover y nombrar a administradores y órganos de control interno, la potestad de tomar posesión (administración) estatal de la SGC, entre otras.

### 3. Decisión del TJCAN

El TJCAN, de conformidad con el art. 25 de su Tratado de Creación, en concordancia con el art. 107 de su Estatuto, decidió: 1. Declarar infundada la demanda en acción de incumplimiento interpuesta por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) en contra de Colombia por el presunto incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario andino a través de su aprobación y puesta en vigencia de los arts. 24 (parcial), 27 (numeral 9), 28, 30 (literal b) y 34 de la Ley 1493 de 2011. 2. Declarar infundada la demanda en acción de incumplimiento interpuesta por la SAYCO en contra de Colombia por el presunto incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario andino a través de la aprobación y puesta en vigencia de los arts. 29, 31 y 32 de la Ley 1493 de 2001. Sin embargo, en esta parte, el TJCAN establece una condición: siempre y cuando dichos artículos sean interpretados y aplicados a la luz de los principios de razonabilidad y progresividad intrínsecos al ordenamiento jurídico comunitario andino, y procedió a explicar en tres literales lo que debe ser tenido en cuenta por Colombia al momento de interpretar las normas que fueron objeto de cuestionamiento. No nos detendremos en dichos literales en este punto porque más adelante nos referiremos a ellos. 3. Declara improcedente la solicitud de coadyuvancia presentada por la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) por extemporánea. 4. Declara improcedente la solicitud de condena en costas a Colombia por ser declarada infundada la demanda.

Para llegar a esta decisión, el TJCAN analiza y explica cuestiones como la naturaleza y alcance de la acción de incumplimiento, su finalidad, su diferencia con un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción y con la acción de nulidad. De igual manera, realiza unas consideraciones previas sobre las SGC, refiriéndose a la reducción de costos de transacción a las que ellas contribuyen, alu-

diendo a la posición monopólica de las SGC y explicando que la intensidad de la regulación depende de la magnitud del interés público involucrado, es decir, de la magnitud de las externalidades negativas que podría ocasionar la actividad regulada; explica el interés público subyacente en la actividad de las SGC, las facultades de administración y control de los actos de administración de estas y la potestad sancionadora sobre ellas. Finalmente, realiza una explicación y análisis detallado del principio del complemento indispensable, así como de las normas que fueron objeto de cuestionamiento mediante la acción de incumplimiento interpuesta por SAYCO en contra de Colombia, para determinar si dichas normas cumplían o no el ordenamiento comunitario andino y si su expedición se enmarca en las facultades que otorga la figura del complemento indispensable.

El TJCAN manifiesta que la legislación interna de Colombia, en aplicación del principio de complemento indispensable, puede otorgarle a la autoridad nacional competente en materia de derecho de autor y derechos conexos —es decir, la DNDA— potestades de control y sanción sobre las SGC adicionales a las de inspección y vigilancia previstas en la Decisión 351/93, pero advierte, antes de llegar a esta conclusión, que el principio de complemento indispensable tiene dos límites connaturales: el primero, que la legislación nacional no viole el derecho andino, y el segundo, que la legislación nacional al desarrollar los vacíos de la norma andina debe mantener la razonabilidad, proporcionalidad y progresividad que guía a esta y que limitan las facultades más exorbitantes de la administración pública que implican una restricción o limitación significativa de derechos o libertades.

Teniendo en cuenta lo anterior, el TJCAN considera que, en el caso de los arts. 29, 31 y 32 de la Ley 1493 de 2011, una interpretación literal de dichos artículos podría generar una violación de los principios de razonabilidad y progresividad intrínsecos del ordenamiento comunitario andino e indica cómo deben ser interpretados para que sean compatibles con los principios y normas de dicho ordenamiento, es decir, estos serán acordes con el ordenamiento comunitario andino en la medida en que se interprete que:

...

- a. La remoción de los órganos de la SGC únicamente alcance a los órganos con poder de decisión en el control (o una influencia decisiva en el control) de los actos de administración de las SGC: el Consejo Directivo, el Comité de Vigilancia, el Revisor Fiscal, el Gerente General, el Secretario y el Tesorero.
- b. La designación de los reemplazantes de los órganos removidos recaiga en primer lugar en la SGC, y solo si los designados por la SGC persisten en el incumplimiento normativo, recién entonces la DNDA puede designar a los reemplazantes.
- c. La toma de posesión (adquirir el control de la administración de la SGC a través de una entidad fiduciaria) debe ser la última ratio; es decir, que frente a las causales previstas en los numerales 1, 2 y 3 del art. 31 de la Ley 1493 de 2011, de la DNDA: (i) primero debe buscar la corrección de la conducta de los órganos de la SGC a través de la imposición de sanciones; (ii) si las sanciones no hubiesen tenido el efecto buscado, evaluaría la opción de la remoción, salvo que la remoción resultara impertinente, lo que debería justificar en su decisión; y (iii), como última opción procedería con la toma de posesión de la administración de la SGC a través de una entidad fiduciaria.

#### 4. Análisis del fallo

Aunque en el fallo existen otros asuntos que podrían ameritar ser comentados, he decidido no referirme a ellos por que, aunque son mencionados en la parte motiva, no están relacionados directamente con los hechos que motivaron la demanda ni con las normas acusadas de ser incompatibles con el ordenamiento comunitario andino, es más, a ellos no hace referencia la parte resolutive del fallo que nos ocupa. En consecuencia, me limitaré a comentar los dos asuntos que definitivamente inciden directamente en el fallo y sobre los cuales se justifica centrar el presente comentario: el complemento indispensable y el alcance de las acciones de incumplimiento.

#### 4.1 El complemento indispensable

Acierta el TJCAN al manifestar que, en el presente caso, Colombia no incumplió la norma comunitaria andina y, por ende, reconocer la correcta aplicación por parte del Estado colombiano de la figura del complemento indispensable. Sobre dicha figura, el mismo TJCAN se ha manifestado en reiteradas oportunidades, aportando valiosas precisiones de cómo debe ser aplicada para que los Estados no incumplan la normatividad andina, así pues, no me detendré aquí a realizar una extensa explicación de esta.

En la sentencia que es objeto de este comentario, el TJCAN es muy claro al indicar artículo por artículo por qué no se vulnera el principio del complemento indispensable y, simultáneamente, reitera la facultad que tiene cada uno de los Estados para hacer uso de esta posibilidad cuando: la norma comunitaria andina no regule un determinado tema o cuando expresamente en el texto normativo se les indique a los Estados miembros que podrá regular determinados asuntos, lo cual se hace evidente en la Decisión Andina 351/93, para colocar algunos ejemplos, a través de frases como:

... que se establezcan mediante las legislaciones internas de los países miembros.<sup>4</sup> (...) de acuerdo a lo dispuesto en la legislación nacional aplicable.<sup>5</sup> (...) l) Que cumplan con los demás requisitos establecidos en las legislaciones internas de los Países Miembros.<sup>6</sup> (...) d) Las demás que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.<sup>7</sup>

En otras oportunidades, el TJCAN ha justificado la existencia de dicha figura —y, por ende, su utilidad— en la imposibilidad de que la norma comunitaria pueda prever todas las situaciones que pueden ser susceptibles de regulación jurídica.<sup>8</sup>

---

4 Artículo 22 de la Decisión Andina 351 de 1993.

5 Artículo 29 de la Decisión Andina 351 de 1993.

6 Artículo 45, literal l de la Decisión Andina 351 de 1993.

7 Artículo 47, literal d de la Decisión Andina 351 de 1993.

8 “2. El principio de complemento indispensable en el derecho de autor. (...) El principio de complemento indispensable consagra una ‘norma de clausura’, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solu-

Aunque uno de los propósitos más relevantes del derecho comunitario andino al establecer regímenes comunes es lograr la mayor armonización jurídica posible, es inverosímil que el legislador Andino pueda anticiparse a todas las situaciones que se puedan presentar en determinadas materias. De allí no solo la conveniencia, sino también la necesidad de que los Estados puedan hacer uso de dicha figura.

En el tema específico de la inspección, vigilancia y control (en adelante, IVC) de las SGC, el legislador comunitario estableció una variedad de disposiciones sin privarles de la posibilidad a los Estados miembros de establecer un rango adicional de disposiciones, lo cual ha pasado en los cuatro países miembros después de la expedición de la Decisión Andina 351/1993.

La sentencia del TJCAN, al declarar que Colombia no incumplió el ordenamiento comunitario andino, mantiene en vigor una norma expedida por el congreso de Colombia, después de haber analizado que, en determinadas circunstancias, la autoridad nacional competente —es decir, la DNDA— no contaba con herramientas suficientes para tomar las medidas correctivas que tuvieran como propósito garantizar los derechos de los asociados de las SGC.

Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia ha considerado que, en virtud de los artículos 333 y 334 de la Constitución, el legislador se encuentra habilitado para regular las funciones de inspección, control y vigilancia del Ejecutivo sobre las sociedades de gestión de derechos de autor y conexos como sociedades de contenido patrimonial.

De ahí que el Capítulo VII de la Ley 1493 de 2011 desarrolle la Constitución Política de Colombia, expresando una decisión de política pública adoptada por el Estado colombiano debido a las escasas herramientas a disposición de la DNDA, facultando a dicha entidad para ejercer funciones de control y, en casos extremos, tomar posesión sobre las SGC.

Conforme a lo manifestado por el TJCAN en la sentencia que es objeto del presente comentario, los artículos cuestionados de la Ley

---

ción legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica” (33-IP- 2019, numeral 2.2).

1493 de 2011 también son un desarrollo del principio de complemento indispensable.

Repasemos entonces algunas de las disposiciones de la Decisión Andina 351/1993 para observar algunos de los temas sobre IVC de las SGC que se encuentran relacionados con el caso concreto:

1. Literales a) y l) del artículo 45: se legitima a los países miembros para establecer en sus legislaciones internas los requisitos que deberán cumplir las sociedades de gestión colectiva a efectos de su constitución y mantenimiento de su autorización de funcionamiento.
2. El artículo 46 contempla la opción de revocar tal autorización, de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los países miembros.
3. El artículo 47 consagra la posibilidad de aplicar el principio de complemento indispensable en relación con las sanciones a las sociedades de gestión colectiva que pueden ser establecidas por las legislaciones internas de los países miembros.
4. En su capítulo XII “De las oficinas competentes de derecho de autor y derechos conexos”, el artículo 51 en sus literales d), f) y g) de la Decisión 351 señala que las oficinas nacionales de derecho de autor y derechos conexos son competentes para:

- i) aplicar las sanciones contempladas en la Decisión Andina 351 o en las legislaciones internas, ii) ejercer funciones de inspección y vigilancia en los términos establecidos por cada legislación interna y, iii) adelantar las demás actividades que determinen las legislaciones.

Con base en lo expuesto, notamos que, con buen criterio, el TJCAN reconoce que el establecimiento de medidas de control por parte de Colombia se encuentra en el marco del principio del complemento indispensable, sin embargo, consideramos que la forma en que esto fue condicionado a una interpretación específica de algunas de las normas cuestionadas provoca algunas dificultades prácticas en cuanto a la aplicación de la sentencia y la verificación de su cumplimiento por parte de Colombia, en particular con relación a las actuaciones de la autoridad nacional competente para ejercer las funciones de IVC en Colombia.

Como ya fue mencionado previamente al citar la parte resolutive del fallo, frente a los arts. 29, 31 y 32 de la Ley 1493 de 2011, el TJCAN indico cómo estos debían interpretarse. Procede entonces recordarlos y explicar por qué dichas interpretaciones pueden resultar problemáticas e ir en contra de lo que ocurre en la práctica en el ejercicio de las funciones de IVC por parte de las autoridades nacionales competentes:

- Frente a la posibilidad contemplada en la norma de ordenar la remoción y consecuente cancelación de la inscripción de los miembros del Consejo Directivo, de los integrantes del Comité de Vigilancia, del gerente, del secretario, del tesorero y del revisor fiscal y empleados, según sea el caso, por incumplimiento de las órdenes de la Unidad Administrativa Especial-Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior o de los deberes previstos en la ley o en los estatutos, de oficio o a petición de parte, el Tribunal restringe tal posibilidad únicamente a la remoción de los órganos con poder de decisión en el control (o una influencia decisiva en el control) de los actos de administración de las SGC: el Consejo Directivo, el Comité de Vigilancia, el revisor fiscal, el gerente general, el secretario y el tesorero.

Si bien dicha lógica no parece incongruente, la dificultad de la limitación impuesta por el TJCAN es que realiza un juicio *a priori* de las situaciones concretas que pueden ser evidenciadas y probadas en el marco de una actuación administrativa realizada en el ejercicio de las funciones de IVC ejercidas por la DNDA y en la cual puede estar involucrado un empleado de la SGC distinto a los mencionados expresamente por el TJCAN en su sentencia. Es nuestra opinión que, para determinar si un órgano o empleado de una SGC influye o no en el control de los actos de administración o ha realizado actuaciones que contravienen la ley o los estatutos de la SGC, no basta con revisar lo que establecen dichos estatutos o el respectivo manual de funciones, sino que también será necesario realizar un análisis de los hechos y de las otras evidencias que la autoridad encuentre en cada caso concreto, así podrá llegar incluso a la conclusión de que órganos y personas diferentes a las mencionadas por el TJCAN requieren ser sancionadas en los términos expresados en la norma acusada.

- También indica el TJCAN que la designación de los reemplazantes de los órganos removidos debe recaer en primer lugar en la SGC, y solo si los designados por la SGC persisten en el incumplimiento normativo, recién entonces la DNDA puede designar a los reemplazantes.

La lógica expresada no necesariamente va en la vía de la aplicación de un principio de progresividad y razonabilidad en el marco de una actuación administrativa concreta, realizada en virtud de las facultades de IVC ejercidas por las autoridades nacionales competentes sobre una SGC.

La proporcionalidad y razonabilidad de las medidas a aplicar también deben tener en cuenta la gravedad de las situaciones que se puedan estar presentando al interior de una SGC, por lo tanto, frente a situaciones graves, deben ser aplicadas medidas estrictas, prontas y eficaces frente a la circunstancia concreta.

Es habitual que los funcionarios públicos que toman este tipo de decisiones estén sometidos al régimen disciplinario por sus acciones u omisiones, entonces, ¿cómo podría un funcionario de una autoridad nacional competente esperar que el reemplazo del empleado de la SGC involucrado sea realizado por esta cuando los órganos llamados a realizar tal designación se encuentran cuestionados en la misma actuación administrativa? Esto, sin mencionar lo que puede ocurrir por el simple paso del tiempo o demora en adoptar la decisión. Entonces, la falta de oportunidad en la adopción de una medida cuando ya se tienen pruebas y elementos para hacerlo ante la gravedad de los hechos o circunstancias coloca al funcionario público en una difícil posición que no solo vacía de contenido sus facultades, sino que además lo lleva a postergar una decisión que puede ser necesaria y trascendental para conjurar los efectos negativos del comportamiento de un empleado de la SGC al que los otros órganos de la SGC (que, como ya hemos mencionado, también pueden estar vinculados en la misma actuación administrativa) han decidido designar y mantener a pesar de que su comportamiento se encuentre por fuera de las normas que deben orientar a la SGC, provocando consecuencias negativas a esta y a sus miembros.

- Finalmente, indica el TJCAN que la toma de posesión (adquirir

el control de la administración de la SGC a través de una entidad fiduciaria) debe ser la *ultima ratio*, es decir que, frente a las causales previstas en los numerales 1, 2 y 3 del art. 31 de la Ley 1493 de 2011 de la DNDA: (i) primero debe buscar la corrección de la conducta de los órganos de la SGC a través de la imposición de sanciones; (ii) si las sanciones no hubiesen tenido el efecto buscado, evaluaría la opción de la remoción, salvo que la remoción resultara impertinente, lo que debería justificar en su decisión; y (iii) como última opción procedería con la toma de posesión de la administración de la SGC a través de una entidad fiduciaria.

Consideramos nuevamente que el TJCAN realiza un juicio *a priori* de situaciones concretas que no necesariamente se pueden anticipar y que solo pueden ser evidentes en la correspondiente actuación administrativa. Uno de los propósitos de las facultades otorgadas a la DNDA en cuanto a la IVC de las SGC es evitar que se ocasionen perjuicios a los titulares de derecho de autor y conexos afiliados a estas como consecuencia de un comportamiento que contravenga disposiciones legales o reglamentarias. Por este motivo, aunque un funcionario tenga la intención lógica de adoptar inicialmente medidas menos gravosas, estas posibilidades solo podrán ser evaluadas frente a las evidencias del asunto que está siendo analizado por parte de la autoridad nacional competente.

En todo caso, conviene aquí recordar que las decisiones y actuaciones administrativas estarán siempre sometidas a la exigencia de una motivación y razonabilidad que las justifiquen como condición necesaria de la validez de cualquier actuación administrativa. Entonces, la práctica en el ejercicio de las funciones de IVC sobre las SGC ha demostrado que la posibilidad de la toma de posesión para administrar una SGC es una situación menos gravosa que la cancelación de la personería jurídica, porque su propósito es evitar que se prive al titular del derecho de la posibilidad de seguir recibiendo los frutos de la explotación de la obra o prestación, lo cual se vería seriamente comprometido si no cuenta con una SGC, particularmente, en ciertas modalidades de explotación caracterizadas por usos masivos de las obras protegidas por derecho de autor o prestaciones protegidas por los derechos conexos.

Adicionalmente, nos preguntamos cómo pueden aplicar los

otros órganos del Estado colombiano la interpretación expresada por el TJCAN en la parte resolutive del fallo que nos ocupa, ¿tendría entonces el Congreso que evitar expedir leyes que contravenzan dicha interpretación y los jueces fallos que no correspondan a esta a pesar de las circunstancias fácticas y de las pruebas que les sean aportadas por parte de la autoridad administrativa para justificar su actuación?

Finalmente, no podemos perder de vista que los cuatro países miembros de la CAN en virtud del principio del complemento indispensable tienen establecidas en su legislación medidas de control similares o parecidas e incluso otras distintas a las establecidas por el legislador colombiano, entonces, tenemos que preguntamos: si los resultados de una acción de incumplimiento solo es oponible a las partes involucradas, ¿sería posible llegar a la conclusión de que, a pesar de la consagración positiva en las legislaciones de los otros Estados miembros de medidas de control como las cuestionadas (hasta este momento, solo Colombia tiene una obligación expresa de interpretar y aplicar dichas disposiciones en el sentido de este fallo), este fallo pueda ocasionar una interpretación del derecho comunitario que no es uniforme?

En virtud de lo expresado, consideramos que aunque el fallo del TJCAN declara el cumplimiento por parte de Colombia, también es necesario reconocer los retos que su aplicación implica frente a las actuaciones de la autoridad encargada de la IVC en Colombia y quizás en los cuatro países miembros de la CAN.

#### **4.2 De la acción de incumplimiento y el alcance del pronunciamiento del TJCAN**

Antes de hacer referencia a los alcances de la acción de incumplimiento, vale la pena recordar brevemente cada uno de los mecanismos a cargo del TJCAN que aportan significativamente a la estabilidad y a la certeza jurídica del ordenamiento jurídico comunitario andino:

- El control de la legalidad de la actividad de los órganos comunitarios a través de la acción de nulidad, el recurso por omisión y la jurisdicción laboral.
- El control y sanción de los incumplimientos al derecho comu-

nitario por parte de los países miembros mediante la acción de incumplimiento.

- La garantía de la aplicación uniforme del derecho comunitario mediante el mecanismo de colaboración con los jueces nacionales a través de la interpretación prejudicial.
- Sobre la acción de incumplimiento, el Tribunal se ha pronunciado en muchas ocasiones. Incluso en la misma sentencia que ahora es objeto de este comentario realiza una detallada explicación de los propósitos de dicha acción, indicando que esta no es un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción y tampoco un recurso de apelación, revisión o alzada, por lo tanto, mediante esta:
  - No se pueden anular o revocar actos administrativos.
  - No se pueden otorgar derechos o declararlos.
  - Tampoco se pueden restablecer situaciones jurídicas subjetivas vulneradas.
  - Solo evalúa si los criterios o fundamentos jurídicos contenidos en los actos administrativos o jurisdiccionales contravienen o no el ordenamiento andino.
  - No conduce su análisis a valorar medios probatorios.
  - De igual manera, el artículo 25 del Tratado de creación del TJ-CAN y el literal b) del artículo 49 de su Estatuto establece como requisito de la acción de incumplimiento la necesidad de pruebas que acrediten la afectación de un derecho subjetivo o un interés legítimo del demandante bajo los siguientes supuestos:
    - La afectación debe ser concreta, real y directa.
    - La respuesta del presunto afectado a dicha afectación es oportuna.

De este modo, ha indicado el mismo TJCAN que se debe tratar de conductas verificables y susceptibles de ser revertidas en el tiempo presente porque puede incluso haber conductas que no resulten relevantes tutelar al amparo de una acción de incumplimiento, puesto que, al llegar a la jurisdicción, ya no representan una afectación a la eficacia del ordenamiento jurídico andino porque:

- Han sido suspendidas unilateralmente por los países.
- Son revertidas a instancia de la SGCA antes de llegar al fuero del TJCAN.

También ha expresado el mismo Tribunal que dicha acción no pretende realizar una búsqueda activa de conductas de incumplimientos para sancionarlas, sino lograr el cumplimiento de obligaciones y compromisos, así como garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico andino.

Teniendo en cuenta lo anterior, notamos que hay suficiente claridad en que la acción de cumplimiento no es un mecanismo de control *ex ante* de las actuaciones de los Estados. En otras palabras, no se vislumbra como una acción anticipatoria del comportamiento de los Estados. Suponer entonces que un Estado, al interpretar y aplicar una norma andina en una situación futura puede vulnerar el ordenamiento andino si la interpreta y aplica de determinada manera, excede los propósitos de dicha acción.

También conviene precisar que el demandante no logra demostrar una afectación concreta, real y directa; incluso su actuación evidencia que era consciente de la probabilidad de que la norma no fuera contraria a la normatividad comunitaria. Si hubiese tenido certeza sobre ello, ni siquiera hubiese tenido que demandar, porque, en tal caso, dicha normativa se encontraría suspendida<sup>9</sup> en virtud de los principios de prevalencia, aplicación directa e inmediata de la normatividad andina.

Cabe recordar que ya habíamos repasado previamente las competencias del TJCAN, notando que, si bien en el marco del diálogo y la cooperación judicial hay mecanismos como la interpretación prejudicial que contribuyen, valga la redundancia, a la interpretación uniforme del derecho comunitario, hemos de suponer que, si se presentara una situación concreta como el supuesto de hecho planteado por el TJCAN en una controversia que sea sometida al conocimiento del juez nacional, correspondería entonces aprovechar el diálogo que se da vía interpretación prejudicial para indicar la manera en que debe interpretarse la norma comunitaria, sin embargo, aun así, el alcance sería limitado, toda vez que incluso en esas circunstancias el TJCAN no está facultado para pronunciarse sobre el derecho interno.

---

9 “Dejará de aplicarse automáticamente, la norma interna que de algún modo contradiga o resulte irreconciliable con la norma comunitaria” (Proceso 129-IP-2012).

Por último, me gustaría manifestar que, aunque es difícil determinar anticipadamente los resultados prácticos del presente fallo, preocupa que la interpretación propuesta por el TJCAN pueda vaciar de contenido la aplicabilidad efectiva de las medidas de control cuestionadas, razón por la cual espero que este breve comentario sea útil para realizar una reflexión desde la perspectiva académica, reconociendo que una de las actividades más complejas de ejecutar por parte de los Estados es la intervención en las actividades económicas de los particulares, que, en el caso que nos ocupa, se expresa principalmente a través de la facultades de IVC sobre las SGC, ejercida habitualmente por las autoridades nacionales competentes en materia de derecho de autor y derechos conexos, las cuales están sometidas, entre otros, al desafío de mantener el delicado equilibrio que siempre debe existir entre las libertades económicas y el interés público que justifica la intervención del Estado en la economía.

# Sobre la defensa de la marca por parte del adquirente cuyo título aún no está inscrito en el registro marcario

\* \* \* \*

**Hugo R. Gómez Apac<sup>1</sup>**

Pontificia Universidad Católica del Perú

hgomez@pucp.pe

## **1. Introducción: el derecho marcario andino**

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú conforman la Comunidad Andina, el proceso de integración jurídica, económica y social más exitoso de Latinoamérica que nació con la firma del Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969. Uno de los atributos de este proceso de integración es la existencia de regímenes jurídicos comunes, es decir, leyes andinas que rigen en el territorio de los cuatro países miembros sobre la base de los principios de preeminencia, aplicación inmediata y efecto directo.

Uno de los regímenes jurídicos más aplicados es la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, aprobado por la Co-

---

1 El autor es magistrado en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (desde marzo de 2016) y profesor en la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico (Perú) y en la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es profesor invitado en la Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías en la Universidad Austral (Argentina). Es miembro de la Junta Asesora de Jueces de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (período 2023-2025).

misión de la Comunidad Andina el 2000,<sup>2</sup> la cual regula asuntos relevantes de las marcas y de otros signos distintivos (v.g., nombres comerciales, lemas comerciales, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia), como es lo concerniente a los requisitos para su registro, el procedimiento de registro, los derechos conferidos por el registro, el régimen de licencias y lo relativo a la cancelación, renuncia, nulidad y caducidad del registro.

Según el art. 154 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere con su registro ante la respectiva oficina nacional competente. El art. 161 de la misma ley andina establece que toda transferencia debe registrarse ante la mencionada oficina, de modo que la falta de registro ocasiona que la transferencia no surta efectos frente a terceros. Su art. 238, por su parte, señala que el titular del derecho marcario puede entablar acciones contra las personas que infrinjan sus derechos.

## **2. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

Una de las competencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA), que es el órgano jurisdiccional del proceso de integración subregional andino, es la emisión de interpretaciones prejudiciales a solicitud de las autoridades administrativas (v.g., las oficinas de patentes y marcas) y jurisdiccionales de los países miembros que van a resolver una controversia nacional aplicando una o más normas del derecho andino. A través de estas sentencias, la corte andina explica —con carácter vinculante— a la autoridad consultante sobre el sentido, contenido y alcance de los principios, conceptos e instituciones inmersos en las normas andinas.

En noviembre de 2021, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, que tenía que resolver una controversia en la cual debía determinarse si una empresa estaba o no legitimada para plantear una acción por infracción de

---

2 Publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 600 del 19 de septiembre de 2000.

derechos por hechos acaecidos antes de convertirse en titular (por el registro de la transferencia a su favor) de la marca supuestamente infringida, le solicitó al TJCA la interpretación prejudicial del art. 238 de la Decisión 486 y le formuló preguntas con el objeto de averiguar si el adquirente de un registro marcario está o no legitimado para plantear una acción por infracción de derechos por hechos acaecidos antes de adquirir formalmente la titularidad del registro marcario.

El TJCA contestó la solicitud y las preguntas mediante la Interpretación Prejudicial 325-IP-2021 del 18 de noviembre de 2024, sentencia publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 5583 del 22 del mismo mes. La corte andina desarrolló criterios jurídicos interpretativos sobre dos asuntos estrechamente vinculados. El primero, si el adquirente de un registro marcario puede plantear acciones por infracción por hechos acaecidos con anterioridad al momento en el que se inscribió la adquisición de la marca. El segundo, desde qué momento el adquirente de una marca puede presentar acciones por infracción en defensa de la marca: ¿desde la fecha de suscripción del contrato por el cual adquiere la marca, desde el momento en que solicita la inscripción de dicho contrato ante la oficina de marcas o desde que se inscribe el mencionado contrato en el registro marcario? A continuación, se analiza cada uno por separado.

## **2.1 El primer criterio jurídico interpretativo de la Interpretación Prejudicial 325-IP-2021**

Con relación a si el adquirente de un registro marcario puede plantear acciones por infracción por hechos acaecidos con anterioridad al momento en que se inscribió la adquisición de la marca, el TJCA señaló lo siguiente:

El titular adquirente de un derecho marcario sea cual fuere el título por el que lo hubiera adquirido, goza de esta legitimidad activa desde el momento en que se registra el título adquirido, quedando habilitado para reclamar por actos acaecidos desde el registro inicial de la marca, porque la protección jurídica es al signo distintivo, con abstracción del tiempo y forma de la adquisición. Teniendo

en cuenta lo anterior, el derecho del comprador o adquirente de la marca cuya transferencia ha sido registrada ante la oficina nacional competente, cuenta con legitimidad activa para reclamar contra cualquiera por actos acaecidos incluso con anterioridad a dicha inscripción (tratándose de infracciones, en tanto no hayan prescrito).

Para entender lo dicho por la corte andina, observemos el siguiente ejemplo. Asumamos que “A” es titular de la marca registrada “X” y el 15 de enero de 2025 celebra un contrato por el cual vende dicha marca a “B”. Este, por su parte, solicita la inscripción del mencionado contrato el 22 de enero (a la semana siguiente) y dicho acto jurídico se inscribe el 15 de abril de 2025 (tres meses después) en el registro marcario.

Conforme a lo explicado por el TJCA, desde el 15 de abril de 2025, “B” podría plantear acciones por infracción de la marca “X” por hechos que ocurrieron no solo antes del 15 de abril o del 22 de enero, sino también antes del 15 de enero de 2022.

Un tercero (“C”) podría haber infringido la marca “X” en diciembre de 2024. No fue denunciado o demandado por “A” porque este ignoraba la infracción o porque ya no tenía interés en defenderla dada su intención de venderla, como efectivamente lo hizo en enero del año siguiente. Aunque “B” inscribió el título de su adquisición el 15 de abril de 2025, se encuentra legitimado para formular una acción por infracción de derechos marcarios contra “C” por las ventas (de presuntos productos piratas) que este hizo en diciembre de 2024. También podría presentar acción por infracción por hechos ocurridos entre el 15 de enero y el 14 de abril de 2025, supuesto en el cual, además, solicitará (ante la autoridad competente) la indemnización por los daños y perjuicios que la infracción le hubiera ocasionado, de ser el caso.

Según el primer criterio jurídico interpretativo, el adquirente de un registro marcario sí puede plantear acciones por infracción por hechos acaecidos con anterioridad al momento en el que se inscribió (en el registro de la oficina nacional competente) la adquisición de la marca.

## 2.2 El segundo criterio jurídico interpretativo de la Interpretación Prejudicial 325-IP-2021

En lo que respecta al momento en el que el adquirente de una marca puede presentar acciones por infracción en defensa de la marca —es decir, si es desde la fecha de suscripción del contrato por el cual adquiere la marca, desde el momento en que solicita la inscripción del contrato ante la oficina de marcas o desde que se inscribe el contrato en el registro marcario—, el TJCA mencionó lo siguiente:

El artículo 154 de la Decisión 486 establece que el “derecho al uso exclusivo” de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Como puede apreciarse, la norma hace referencia al ejercicio del *derecho exclusivo* de una marca que se detenta como *propietario* de esta. Situación distinta es la *legitimidad activa* para presentar una acción por infracción, para lo cual no es necesario ser propietario de la marca. En efecto, el licenciatario de una marca puede presentar acciones por infracción en defensa de la marca si así consta en el contrato de licencia de uso respectivo.

En consecuencia, en el contrato de compraventa de la marca —o de transferencia del registro marcario— las partes pueden convenir sobre el momento a partir del cual el comprador o adquirente podrá presentar acciones por infracción (y otras acciones) en defensa de la marca. Si tal legitimidad activa se puede establecer contractualmente a favor del licenciatario, con mayor razón se puede establecer lo mismo para el comprador o adquirente de la marca. El contrato de que se trate podría incluir otras atribuciones a favor del comprador o adquirente, incluso bajo la forma de un poder o mandato de representación.

Así las cosas, en el contrato de compraventa de la marca —o de transferencia del registro marcario— las partes pueden convenir que el comprador o adquirente podrá presentar acciones por infracción en defensa de la marca desde la suscripción del respectivo contrato, desde que se solicita el registro de este acto jurídico ante la oficina nacional competente o desde la inscripción del mencionado acto jurídico en el registro correspondiente.

En caso de silencio en el contrato sobre ese particular, habrá que

atenerse a lo que haya establecido la legislación o jurisprudencia nacionales [sic], las que podrían reconocer al adquirente legitimidad activa para presentar acciones administrativas o judiciales en defensa de su derecho expectatio en caso se encuentre en trámite ante la oficina nacional competente la inscripción de la transferencia del registro marcario.

Para explicar el segundo criterio jurídico interpretativo, usaremos el mismo ejemplo utilizado para el primero.

“B”, como adquirente del signo distintivo, ¿puede presentar acciones por infracción en defensa de la marca “X” desde el 15 de enero (fecha de la firma del contrato por el cual adquiere la marca), desde el 22 de enero (fecha en la que solicitó a la oficina de marcas el registro del contrato) o recién desde el 15 de abril de 2025 (fecha en la que se inscribió el contrato en el registro marcario)?

Asumamos que “B” se entera, el 16 de enero de 2025, que “C” ha importado presuntos productos piratas que reproducen la marca “X”, que dichos productos están en un almacén aduanero y que se está tramitando la nacionalización correspondiente ante la autoridad aduanera. ¿Quién tendría más interés en presentar una acción por infracción contra “C”? ¿Quién estaría dispuesto a pagar la fianza bancaria —en los casos en los que esta fuere exigible— que respalde el pedido de medida cautelar —presentada en la vía administrativa o judicial, según lo prevea la legislación nacional— que tenga por objeto ordenar la paralización del trámite aduanero de importación? ¿“A” o “B”?

“A” ya vendió la marca y ya recibió el pago correspondiente. “B” sería el más interesado en defender la marca adquirida, pero al 16 de enero de 2025 aún no ha solicitado la inscripción de su contrato de adquisición de la marca, y menos este acto jurídico ha sido inscrito en el registro marcario.

Según el segundo criterio jurídico interpretativo del TJCA, en el contrato de venta de la marca, “A” y “B” podrían estipular que el segundo estará facultado para presentar acciones por infracción en defensa de la marca desde la fecha de suscripción del mencionado acto jurídico. En tal sentido, y siguiendo con nuestro ejemplo, si así hubiese sido pactado, el 17 de enero de 2025 “B” podría estar solici-

tando —en la vía administrativa o judicial, según lo prevea la legislación nacional— una medida cautelar que tenga por objeto ordenar la paralización del trámite aduanero —de “C”— de importación de los productos presuntamente piratas, y “B” aportaría la fianza bancaria solicitada —en los casos que esta fuere exigible— como garantía de los eventuales daños que podría ocasionar la medida cautelar a “C”. Claro está que las acciones que emprenda “B” estarán supeditadas a que su derecho se inscriba en el registro marcario.

En caso de silencio en el contrato sobre este particular, la corte andina mencionó que se aplica lo establecido en la legislación o jurisprudencia nacional, la que podría reconocerle al adquirente legitimidad activa para presentar acciones administrativas o judiciales en defensa de su derecho expectatio en el caso de que la inscripción de la transferencia del registro marcario se encuentre en trámite ante la oficina nacional competente.

En efecto, desde que presenta la solicitud de inscripción del contrato de adquisición de la marca “X” (en nuestro ejemplo, el 22 de enero de 2025), “B” tendría un derecho expectatio a su favor. Desde el momento en que la oficina de marcas ha iniciado el trámite del procedimiento administrativo de inscripción del referido contrato en el registro marcario, “B” tendría un derecho expectatio sobre el registro marcario, y este derecho le generaría un interés legítimo —y la correspondiente legitimidad para obrar activa— para presentar acciones en defensa de la marca, entre ellas, la acción por infracción.

### **3. Sobre el interés legítimo derivado de la presentación de una solicitud de transferencia de un registro marcario**

Existe jurisprudencia del TJCA que ha reconocido que la presentación de una solicitud de transferencia de un registro marcario genera en el solicitante un interés legítimo para formular determinadas acciones en defensa de la marca adquirida.

Es el caso de la Interpretación Prejudicial 171-IP-2019 del 11 de diciembre de 2020,<sup>3</sup> en la que la corte andina analizó el art. 170 de

---

3 Publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 4168 del 25 de febrero de 2021.

la Decisión 486 en lo concerniente a quién debe notificarse una solicitud de cancelación del registro marcario por falta de uso del signo distintivo, si es únicamente a quien aparece como titular vigente del registro marcario o también a quien tiene en trámite una solicitud de transferencia del referido registro a su favor. En esta sentencia, el TJCA señaló lo siguiente:

... La persona que ha presentado la solicitud de transferencia del registro, por ejemplo acompañando el contrato que acredita la adquisición del activo intangible, podría tener, eventualmente, más interés en defender la vigencia del registro marcario que el titular transferente. En efecto, asumamos hipotéticamente que “A”, la persona que aparece como titular del registro, ha transferido a “B” a título oneroso la unidad de negocio que comprende tanto los activos tangibles como intangibles, incluyendo en este último la marca del producto o servicio del mencionado negocio. En este ejemplo, “B” se va a apersonar al registro de propiedad industrial con el propósito de solicitar que se efectúe la transferencia del registro marcario a su nombre, adjuntando los medios probatorios correspondientes (como es el caso del contrato de compraventa de los mencionados activos). Si con posterioridad a su solicitud, un tercero presenta una solicitud de cancelación del registro marcario, por ejemplo, por el supuesto de falta de uso de la marca, es bastante probable que sea “B”, y no “A”, quien tenga mayor interés en defender la vigencia del signo distintivo adquirido —pero cuya transferencia aún no ha sido resuelta—. No solo eso, en el mencionado ejemplo es bastante probable que el adquirente de los activos, es decir “B”, ya detente en su poder las facturas, contratos y registros de ventas que acreditarían el uso de la marca cuyo registro está siendo objeto de una solicitud de cancelación. En consecuencia, sería “B”, y no “A”, quien podría defender de mejor manera la oposición a la cancelación del registro.

... El caso mencionado en el párrafo precedente evidencia que una solicitud de cancelación de un registro marcario no solo debe notificarse a quien formalmente aparece aún como titular del registro, sino también a quien previamente presentó una solicitud de transferencia del registro marcario. Y si la solicitud de transferencia

del registro ha sido presentada con posterioridad a la solicitud de cancelación del registro, cabe aplicar el mismo razonamiento, en aras de proteger el derecho de defensa y el debido proceso de todos los involucrados.

Como puede apreciarse del razonamiento expuesto por el TJCA, una vez que la marca ha sido vendida, es el comprador, más que el vendedor, el principal interesado en defenderla frente a una solicitud de cancelación del registro marcario por falta de uso del signo distintivo, por lo que el comprador debe ser notificado de tal solicitud para que pueda oponerse a esta, presentando los medios probatorios que acrediten el uso de la marca. No es necesario que el comprador tenga inscrito el título de su adquisición; es suficiente que se encuentre en trámite la inscripción de su título.

También tenemos la Interpretación Prejudicial 65-IP-2022 del 13 de enero de 2023,<sup>4</sup> en la que la corte andina, al analizar el art. 146 de la Decisión 486, afirmó que una solicitud de transferencia de un registro marcario constituye fundamento del interés legítimo del adquirente de la marca para presentar oposición a la solicitud de registro de un tercero. En esta sentencia, el TJCA estableció lo siguiente:

La figura de la oposición al registro de una marca no solo busca proteger los intereses del titular de un registro marcario, sino también el interés colectivo de los consumidores, pues se debe evitar que estos queden expuestos a un riesgo de confusión o de asociación que afectaría su proceso de elección de bienes o servicios en el mercado.

La persona que todavía no es titular de un registro marcario, pero sí beneficiaria de una solicitud de transferencia (en trámite) de un registro marcario a su favor, cuenta con legítimo interés para presentar una oposición —sobre la base de la expectativa de ser en el futuro titular del mencionado registro marcario— a una solicitud de registro de marca.

La razón de lo anterior descansa no solo en la capacidad de proteger el derecho expectatio que se tiene sobre un registro marcario, sino

---

4 Publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 5101 del 19 de enero de 2023.

también en la necesidad de evitar que la falta de presentación de una oposición, genere un escenario de convivencia de dos marcas registradas, que bien podría ocasionar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Se entiende del criterio jurisprudencial desarrollado por la corte andina que la persona que todavía no es titular formal del registro marcario, pero sí beneficiaria de una solicitud (en trámite) de transferencia del registro marcario a su favor, cuenta con interés legítimo para presentar oposición —sobre la base de la expectativa de ser, en el futuro, titular del registro marcario— a una solicitud de registro de signo distintivo presentada por un tercero.

El razonamiento expuesto en la Interpretación Prejudicial 65-IP-2022 es similar al esbozado en la Interpretación Prejudicial 171-IP-2019. Quien ha comprado o adquirido una marca, y mientras esté en trámite el procedimiento administrativo de inscripción del título de su adquisición en el registro marcario, cuenta con un derecho expectatio, con interés legítimo —y la consecuente legitimidad para obrar activa— para defender la marca, ya sea para contradecir una solicitud de cancelación del registro marcario por falta de uso o para oponerse a una solicitud de registro de un tercero con relación a un signo distintivo que podría generar riesgo de confusión con la mencionada marca.

En rigor, el derecho expectatio que posee el adquirente de la marca cuyo título aún no está inscrito, pero está en trámite de inscripción, le genera un interés legítimo —y la consecuente legitimidad para obrar activa— para defender la marca a través de todo tipo de acciones, incluyendo la acción por infracción, y las situaciones de urgencia justifican el dictado de una medida cautelar que proteja adecuadamente la marca en cuestión.

Tratándose de una solicitud cautelar en el marco de una acción por infracción, el análisis de la verosimilitud del derecho puede ser perfectamente satisfecho a través del contrato de transferencia y la solicitud de inscripción en trámite. Esto se sustenta en el hecho de que la medida cautelar no requiere una certeza absoluta, sino una probabilidad razonable de la existencia del derecho. En este contexto, el reconocimiento del derecho expectatio le permite a la autoridad administrativa o jurisdiccional competente realizar un juicio

sumario que considere los elementos de urgencia y proporcionalidad en defensa de la marca.

En caso de que el contrato de transferencia o cesión de la marca, que sirve como base de la acción por infracción y de las medidas cautelares, no se inscriba, el accionante deberá responder por los daños que se pudieran haberle causado a la parte demandada o a terceros. Esto podrá efectuarse mediante la ejecución de la fianza bancaria, en caso de que la autoridad administrativa o judicial la haya requerido, o directamente por disposición judicial contra el accionante en ausencia de dicha fianza. Este mecanismo asegura un equilibrio entre la protección provisional de los derechos y la prevención de abusos en el ejercicio de las medidas cautelares.

#### **4. Reflexión personal: a modo de conclusión**

El lector podrá observar que el TJCA no aplicó en la Interpretación Prejudicial 325-IP-2021 (noviembre de 2024) el mismo criterio que había esbozado en las Interpretaciones Prejudiciales 171-IP-2019 (diciembre de 2020) y 65-IP-2022 (enero de 2023). Si lo hubiera hecho, lo que habría expresado es que desde el momento en que el adquirente solicita —ante la oficina de marcas— la inscripción del contrato de adquisición de la marca tendría un derecho expectatio, y que este derecho lo facultaría a defender la marca adquirida, como sería presentar acciones por infracción.

¿Por qué no lo hizo? El TJCA es un órgano colegiado compuesto por cuatro magistrados. El colegiado que emitió la Interpretación Prejudicial 325-IP-2021, el 18 de noviembre de 2024, no es el mismo que el que emitió las Interpretaciones Prejudiciales 171-IP-2019 (del 11 de diciembre de 2020) y 65-IP-2022 (del 13 de enero de 2023).

En lo personal, considero que, a partir del momento de la vigencia del contrato de adquisición de la marca, el comprador o adquirente, como propietario —y aunque su derecho no esté inscrito—, está facultado para iniciar toda clase de acciones en defensa de la marca, entre ellas, la acción por infracción. Claro está que tales acciones estarán supeditadas a que su derecho se inscriba.

El colegiado de noviembre de 2024 se inclinó por darle preeminencia al aspecto contractual. En tal sentido, vendedor y comprador

de la marca tienen la potestad de estipular en el contrato el momento a partir del cual el segundo podrá entablar toda clase de acciones en defensa de la marca, entre ellas, la acción por infracción.

En caso de silencio en el contrato sobre dicho asunto, lo que queda es verificar si la legislación o la jurisprudencia nacional le reconocen al adquirente de la marca legitimidad activa para presentar acciones administrativas o judiciales en defensa de su derecho expectatio en caso se encuentre en trámite —ante la oficina nacional competente— la inscripción de la transferencia del registro marcario.

En ese escenario, cobran relevancia los criterios jurisprudenciales contenidos en las Interpretaciones Prejudiciales 171-IP-2019 y 65-IP-2022, que reconocen el derecho expectatio de quien tiene en trámite la transferencia del registro marcario a su favor, derecho que genera un interés legítimo para actuar en defensa de la marca.

El derecho expectatio que posee el adquirente de la marca cuyo título aún no está inscrito, pero está en trámite de inscripción, lo dota de interés legítimo —y la consecuente legitimidad para obrar activa— para defender la marca a través de todo tipo de acciones, incluyendo la acción por infracción, y las situaciones de urgencia justifican el dictado de una medida cautelar que proteja adecuadamente la marca en cuestión.

La protección del derecho expectatio a través de una medida cautelar es crucial para evitar que actos de terceros puedan generar un daño irreparable al adquirente mientras se completa el proceso de inscripción de su título, lo cual guarda correspondencia con el principio de la tutela judicial efectiva.

### **Jurisprudencia citada**

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 171-IP-2019 del 11 de diciembre de 2020, publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 4168 del 25 de febrero de 2021.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 65-IP-2022 del 13 de enero de 2023, publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 5101 del 19 de enero de 2023.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 325-IP-2021 del 18 de noviembre de 2024, publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 5583 del 22 de noviembre de 2024.

# **Legislación comentada**

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



# La regulación de los organismos genéticamente modificados vegetales en Chile

\* \* \* \*

**Sara Moreno**

Universidad Central de Chile

sara.moreno@ucentral.cl

<https://orcid.org/0000-0003-1662-8372>

## 1. Introducción

La modificación genética de las plantas con fines de domesticación es una actividad humana que existe desde la era neolítica (Stanziani, 2021). A través de ella, se aumentó la productividad y calidad de alimentos, pero también los riesgos de malas cosechas y ataques de insectos y parásitos, tal como lo ha demostrado la investigación arqueobotánica (Stanziani, 2021). A pesar de estas dificultades, y motivado por un discurso político global de lucha contra el hambre en el mundo, el fitomejoramiento conoció un salto sin precedente durante la “revolución verde” del siglo XX, a través de distintos factores y el desarrollo de diferentes técnicas para acrecentar la productividad. Fue el caso de las llamadas “técnicas de genética convencional” (TGC); le siguieron las técnicas establecidas de modificación genética en biotecnología (en adelante, ETGM, por su acrónimo en inglés) y finalmente las nuevas técnicas de fitomejoramiento (NGTs, por su acrónimo en inglés). Las primeras corresponden a técnicas de hibridación que crean mutaciones genéticas en las plantas, o mediante cruces convencionales (mutagénesis) o a través de procesos químicos (mutación aleatoria). Por su lado, las ETGM corresponden a un conjunto de ingeniería genética que crea seres vivos a los que se les ha transferido en su propio genoma, en un marco por fuera de la reproducción sexuada, uno o más genes de otra especie,

que puede ser muy lejana, incluso de género o reino distinto. Finalmente, las NTGs corresponden a las técnicas que aparecieron más recientemente, hace tan sólo un par de décadas. Son procedimientos basados en la edición de la información genética de los organismos, en la que las operaciones son realizadas con genes, o del mismo organismo (mutagénesis dirigida) o de otro organismo, pero de la misma especie (cisgénesis) (Gallais, 2021, p. 2).

Ahora bien, desde un punto de vista jurídico, las legislaciones suelen distinguir entre la regulación de los organismos creados por TGC y la regulación de los organismos genéticamente modificados (OGM), creados por ETGM, en gran medida en virtud del principio de precaución vigente en muchas de ellas, ya que lo que caracteriza a estos últimos es que su modificación genética es realizada por genes de otra especie, fenómeno cuya ocurrencia en la naturaleza existe, pero según algunos, sería excepcional (Le Dref, 2021, p. 283) y, según otros, sería extremadamente frecuente (Testart y Chupeau, 2007, p. 43). La polémica sigue abierta, a pesar de haber pasado casi 25 años desde las primeras regulaciones europeas (Le Dref, 2021, p. 284). Como quiera que sea, se puede decir que la Unión Europea ya había tomado partido en esta disputa al señalar en el artículo 2.2) de la Directiva europea del año 2001<sup>1</sup> que un OGM es un “organismo, con excepción de los seres humanos, cuyo material genético haya sido modificado de una manera que no se produce naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación natural”.

Hacemos la prevención que en este comentario no abordaremos las NTG, cuya regulación está diseñándose desde hace poco en la Unión Europea en el contexto de un acérrimo debate entre aquellos que sostienen que, atendido el principio de precaución que se encuentra consagrado en el artículo 1° de la referida Directiva, los organismos producidos por estas nuevas técnicas debieran ser sometidos a la misma regulación que los OGM, y otros que sostienen que estas nuevas tecnologías sólo acelera procesos que pueden ser encontrados en la misma naturaleza. Chile no ha tomado aún partido en este tema, razón por la cual nos limitaremos a abordar la regulación de los OGM.

Nos interesa aquí examinar la regulación chilena de los OGM, en

---

1 Directiva 2001/18/CE.

el entendido en que éstos son seres vivos creados principalmente por técnicas de transgénesis. En efecto, con el fin de tomar una decisión pertinente tanto ambiental como económicamente respecto de las NTG —cuyo desarrollo parece imparable—, resulta imprescindible entender bien lo que hemos hecho y seguimos haciendo con los organismos vivos genéticamente modificados. Al respecto, cabe señalar que Chile reguló este tipo de organismo en el año 2001 mediante una Resolución Exenta del Servicio Agrícola y Ganadero (en adelante, la Resolución o Resolución del SAG),<sup>2</sup> que establece normas para la internación e introducción al medio ambiente de organismos vegetales vivos modificados de propagación. Sin embargo, a casi 25 años, la situación normativa nacional no ha cambiado fundamentalmente y ha quedado radicada en fuentes inhabituales y equívocas para nuestro ordenamiento jurídico.

Para ello, examinaremos en una primera parte los instrumentos internacionales a los que ha suscrito Chile o ha negociado (1.), para en un segundo acápite analizar la normativa interna (2.).

## **2. Instrumentos internacionales suscritos por Chile**

De los instrumentos negociados o firmados por Chile, sin duda en el tema en estudio cobran especial relevancia, por un lado, el Convenio sobre Diversidad Biológica (en adelante, CDB) —que nuestro país suscribió tempranamente (1.1)— y, por otro lado, el Protocolo de Cartagena, al que solo concurrió a la negociación (1.2.).

### **2.1 Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)**

Entre los años 1988 y 1989, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), consciente de las crecientes amenazas que pesaban ya en ese entonces sobre las especies y ecosistemas, creó dos grupos de expertos encargados de preparar las bases de negociación de un instrumento internacional destinado a protegerlos. La negociación culminó el 22 de mayo de 1992, en la Conferencia de Nairobi, en la que se celebró el CDB.

---

2 Resolución Exenta 1523, del Servicio Agrícola y Ganadero.

En el marco de este Convenio, las partes se reúnen cada dos años en una Conferencia de las Partes (en adelante, COP), en la que se discute acerca de la ejecución del Convenio, programas de trabajo y nuevos objetivos. La del año 2024 fue celebrada en octubre, en Cali, Colombia.

Este instrumento tiene como primer mérito definir varios conceptos esenciales para la comprensión de su alcance y objetivos—como por ejemplo el de ecosistema— y determina como objetivo general:

conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y esas tecnologías, así como mediante una financiación adecuada.

En cuanto a las obligaciones que el instrumento en comento le impone a los Estados partes, cabe señalar que el artículo 6° dispone que, cada uno de ellos,

elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica [...] que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la parte Contratante interesada; e, Integrar, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.

A su vez, el artículo 7° dispone la obligación de seguimiento y prevención respecto de las amenazas que puedan mermar los ecosistemas. Como obligación esencial, hay que agregar a ello todas aquellas relativas a la conservación *in situ* contenidas en el artículo 8°, que dio lugar a la creación y regulación de las áreas protegidas.

Como parte fundamental de su ejecución, el CDB contempla la adopción por la COP de periódicos planes estratégicos para la

biodiversidad, que deberían guiar la adopción de semejantes instrumentos en el derecho interno. El último de ellos fue acordado en el año 2010, en la Conferencia de Nagoya, en la que se adoptó el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. Este Plan propone veinte metas mundiales orientadas a detener la pérdida de diversidad biológica a nivel global y enfrentar, a través de las acciones de política pública y privada, las causas subyacentes que provocan su pérdida y deterioro.

Chile ratificó el CDB en el año 1994 y tuvo su primer plan estratégico en el año 2003, que declaraba como objetivo “suplir los vacíos existentes y crear el marco orientador, inserto en un plan nacional con acciones específicas que actúen sobre el patrimonio natural nacional”.<sup>3</sup> Este documento dio lugar a la promulgación de normas internas determinantes en la materia, tales como la Política Nacional de Áreas Protegidas o la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Racional de los Humedales. Este instrumento fue reeditado en el año 2017, con el Plan 2017-2030, posterior a Nagoya, integrando las Metas de Aichi.

## 2.2 Protocolo de Cartagena

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad Biotecnológica es un instrumento que fue negociado y celebrado en la Primera Conferencia Extraordinaria de Partes (EXCOP1), que tuvo lugar en Cartagena (Colombia) en 1999 y, luego, en Montreal (Canadá) en el año 2000. Sus disposiciones versan precisamente sobre el transporte y uso seguro de los organismos vivos modificados, entre los que se encuentran los OGM objeto del presente comentario.

Lamentablemente, a pesar de que Chile fue un activo participante de las negociaciones, éste no fue firmado ni ratificado, por lo que no es vinculante para nuestro derecho interno.

Fuera de estos dos instrumentos internacionales —uno vinculante y el otro aún no—, Chile cuenta con una normativa interna parcelada en diferentes cuerpos normativos que no tienen necesariamente entre sí ni la misma nomenclatura ni los mismos objetivos.

---

3 I. Antecedentes generales del CDB.

### 3. Normativa interna chilena

A pesar de que la Constitución Política de la República de Chile establece un significativo catálogo de derechos fundamentales, ninguno alude directamente a la biodiversidad, pero sí al medio ambiente en general (2.1.). Examinaremos luego el sistema de producción, internación y exportación de productos transgénicos, estructurado por diferentes cuerpos normativos (2.2.).

#### 3.1 Garantías constitucionales

Pese a que los riesgos creados por los OGM no parecen ser objeto de consenso científico, lo cierto es que, de ocurrir, ello tendría la aptitud de amenazar —al menos— el derecho fundamental de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado por el numeral 8° del artículo 19 de la Constitución de la República.

Al respecto, cabe precisar en primer término que uno de nuestros autores constitucionales más clásico ha sostenido que

la Carta Fundamental no consagra el derecho a vivir en un medio ambiente exento de toda contaminación. Lo que ella asegura es sólo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de aquella contaminación que sea nociva para la vida o la salud del hombre, como asimismo dañina para el ecosistema en que él desenvuelve normalmente su existencia. (Cea, 1988, p. 332)

Si bien es una definición que toma en consideración los ecosistemas, lo hace únicamente en la perspectiva de que ello podría impedir una vida normal para el humano, lo que, en realidad, es congruente con el sentido general de nuestra carta fundamental, que está teñida de un fuerte antropocentrismo.

Por su lado, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la definición de la noción de “contaminación”, señalando que “sólo existe contaminación cuando hay un canon jurídico concreto respecto de los contaminantes respectivos”. Agrega, por consiguiente, que

mientras no se aprueben las normas de calidad ambiental respectivas que determinen objetivamente los parámetros dentro de los cuales es

admisible en el ambiente una sustancia o elemento, no corresponde hablar de contaminación, a menos que se acredite inequívocamente la presencia en el ambiente de un contaminante, en términos tales que constituya un riesgo cierto a la vida, a la salud de la población, a la conservación del ambiente o la preservación de la naturaleza, o bien que exista una situación de pública e indiscutida notoriedad de la presencia gravemente nociva en el ambiente de un contaminante.<sup>4</sup>

Ahora bien, en cuanto a la naturaleza del derecho, parece haber cierto consenso en cuanto a que, en la medida en que el artículo 19 señala que la Constitución les “asegura a todas las personas” el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y tomando en cuenta la orientación general del referido texto normativo, el derecho consagrado en el numeral 8° es un derecho individual (Aguilar, 2016). Se ha señalado que, en dicha calidad, el derecho en comento crea una obligación de no hacer —en este caso, de no contaminar— tanto para el Estado como para los privados. No obstante, puesto que es un derecho individual, se debería considerar que éste no comprende la protección y preservación de otros bienes jurídicos de orden más bien colectivos, tales como el patrimonio natural u otros valores ecológicos.

Finalmente, en cuanto al contenido, parte de nuestra doctrina sostiene que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sería una ampliación de los derechos a la salud y a la vida e integridad física<sup>5</sup> consagrados por la Constitución (Aguilar, 2016). En la medida en que se considere que la garantía fundamental analizada en este acápite es racionalmente dependiente de derechos que atañen a la vida humana, se ha sostenido incluso que el medio ambiente no es un bien protegido en sí, sino únicamente en cuanto permite el desarrollo de nuestra especie (Corral, 1999). Otros, al contrario, consideran que la intención del constituyente habría sido la protección del entorno en sí mismo como valor jurídico constitucionalmente protegido (Aguilar, 2016).

---

4 Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol 577 - 2007, 26 de abril del 2007 [Chile].

5 Artículo 19 N° 1 y 9 de la Constitución Política de la República de Chile.

La jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, por su lado, considera que el numeral 8° del artículo 19 de la Constitución “consagra deberes estatales de naturaleza objetiva en cuanto protección del patrimonio ambiental chileno y, por otro lado, la garantía subjetiva de la no afectación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.<sup>6</sup> Por consiguiente, la garantía constitucional en comento “es un derecho autónomo orientado a proteger el bien jurídico constitucional que configura el ambiente, de modo independiente de los derechos subjetivos [...]”<sup>7</sup>.

De modo que, al tenor de lo anteriormente señalado y pese a las discusiones doctrinales, se puede concluir que, en nuestro ordenamiento interno, la Constitución protege el bien jurídico del patrimonio natural del país; en esa perspectiva, la internación, cultivo y comercialización de OGM podría plantear un problema importante, atendida la incertidumbre que existe respecto de las consecuencias que ello podría tener. Lo anterior, con prescindencia entonces de la posible afectación de otros derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, hay que tener presente que la noción de contaminación utilizada por el Tribunal Constitucional es estrecha y depende de los parámetros establecidos por nuestra legislación vigente.

### **3.2 Organización de la producción, internación y exportación de productos transgénicos**

El ordenamiento jurídico chileno no contempla una ley marco de regulación de OGM ni de biotecnologías en general. En el año 2006, se presentó un proyecto de ley sobre bioseguridad de vegetales genéticamente modificados (Boletín 4690-01), que se encuentra a la fecha aún en tramitación, aunque sin movimientos desde 2011. El proyecto en cuestión establece un mecanismo de autorización previa al uso, siembra, cultivo y comercialización de los OGM y sus derivados por parte de una autoridad regional y, en el caso de productos de consumo humano, en conformidad con las disposiciones del Código Sanitario y del Reglamento Sanitario de Alimentos. Es un texto

---

6 Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol 2884 c. 9 [Chile] (considerando 8°).

7 Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol 2884 c. 9 [Chile] (considerando 9°).

anterior a la Ley 20417 que introdujo en la Ley 19.300 (Ley sobre bases generales del medio ambiente, en adelante LBGMA) la obligación de someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para determinadas actividades con OGM, como lo explicaremos *infra*. Con todo, el mensaje del proyecto hace un claro diagnóstico de las dificultades normativas existentes en materia de biotecnologías, indicando que

Lo paradójico, en el caso de nuestro país, es que esa regulación reglamentaria permite al Servicio Agrícola y Ganadero otorgar autorizaciones para la siembra de cultivos para producir semillas genéticamente modificadas sólo para exportación, puesto que su cultivo para efectos de comercialización nacional no es permitido. Lo paradójico es que mientras no se permite la comercialización de las semillas transgénicas, sí es permitida la importación de productos genéticamente modificados y su comercialización como grano o alimento animal. Esta situación, por todo el sector conocida, se traduce en que el agricultor chileno produce cultivos de semillas genéticamente modificadas para exportar a países como Argentina y los consumidores chilenos de granos o alimentos que no pueden comprar productos transgénicos a los agricultores chilenos, lo van a comprar a Argentina u otros países. Dicho en otras palabras, en Chile hay comercialización de productos genéticamente modificados, pero abastecidos por los agricultores extranjeros y no por los agricultores chilenos, con evidente perjuicio para éstos.

Ahora bien, para una correcta comprensión del dispositivo legal que organiza el cultivo y usos de los OGM en Chile, es necesario tener presente que dicha regulación se encuentra en parte en la LBGMA y en parte en la Resolución ya mencionada, que establece normas para la internación e introducción al medio ambiente de organismos vegetales vivos modificados de propagación sobre normas internación al medio ambiente.<sup>8</sup>

---

8 En rigor, se hace mención a los organismos genéticamente modificados en

### 3.2.1 Ámbito de aplicación

Curiosamente, el texto más general en cuanto al ámbito de aplicación es la Resolución del SAG. Ésta indica en su artículo 2° que tiene vocación a aplicarse a los “Organismos Vegetales Vivos Modificados de Propagación, [...] resultantes de biotecnología moderna, producidos tanto en el país como en el extranjero y destinados a ser introducidos al Medio Ambiente”. Se define, asimismo, a estos organismos como

La entidad biológica viva, capaz de transferir o replicar material genético, incluido el organismo estéril, virus y viroides, que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna.<sup>9</sup>

Por consiguiente, el espectro de aplicación es amplio.

Además, la norma no hace expresa distinción entre cultivos en áreas confinadas o no confinadas y tampoco entre los distintos destinos y usos que se le pudiera dar a los OGM.

A raíz de ello, las disposiciones en comento se aplicarían en principio a todos los OGM, cualquiera sea su proveniencia, cultivados en cualquier condición, para cualquier uso que sea.

Por su lado, como lo veremos, las disposiciones de la LBGMA tienen un ámbito de aplicación más reducido, pues conciernen solo la utilización de OGM en áreas no confinadas con fines de producción.

---

el Decreto 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura. En efecto, el artículo 87 bis de dicho cuerpo normativo indica: “Por decreto supremo expedido a través del Ministerio, se determinarán las medidas de protección y control bajo las cuales se autorizará la introducción, investigación, cultivo y comercialización de organismos genéticamente modificados a fin de evitar su propagación al ambiente natural.”

9 Artículo 1° l) de la Resolución.

### 3.2.2 La autorización

Cualquiera sea la hipótesis, las autorizaciones de uso de OGM a cualquier título son extendidas por el SAG al tenor de la Resolución.

El artículo 6° indica que el SAG utiliza un sistema de autorización de examen caso a caso, “dependiendo de la especie y de la modificación genética incorporada”. Además, dicha resolución de autorización debe establecer las medidas de bioseguridad para la introducción del OGM en el medio ambiente, así como el destino final de éste y de sus productos.

La autorización versa fundamentalmente sobre la internación y la introducción —o liberación, la nomenclatura no es uniforme en la Resolución— al medio ambiente, siendo ésta definida como la “entrada de un Organismo Vivo Modificado en el medio para el cual fue desarrollado, fuera de los límites de un confinamiento físico de cualquiera estructura cerrada, cumpliendo normas de bioseguridad reguladas por la entidad oficial”.<sup>10</sup>

Sin embargo, el artículo 15 de la Resolución indica que la referida autorización concierne únicamente las pruebas de campo y la multiplicación del material.

Esta última disposición tiene como efecto una limitación indirecta del ámbito de aplicación del referido cuerpo normativo, en cuanto finalmente se articula un sistema de entrada general de solicitud de todo tipo de uso de OGM en el país, pero sólo se puede obtener autorización a través del procedimiento contemplado por la Resolución respecto de las pruebas de campo y la multiplicación del material. Es más, en el mismo sitio web institucional del SAG, en su sección referida a los OGM, sólo menciona la regulación relativa a la siembra en áreas confinadas. Esta noción no está definida en la Resolución, pero sí en la en Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental<sup>11</sup> (en adelante, Reglamento SEIA), que indica que éstas corresponden a

---

10 Artículo 1° i) de la Resolución.

11 Decreto 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

los locales, instalaciones, estructuras físicas o predios que cuenten con límites de aislamiento reproductivo o medidas de bioseguridad, sean físicas o biológicas, destinadas a evitar la liberación de organismos genéticamente modificados al medio ambiente o limitar en forma efectiva su cruzamiento con especies sexualmente compatibles.

Agrega dicha disposición que el “Ministerio sectorial correspondiente, con acuerdo del Ministerio del Medio Ambiente, establecerá mediante resolución las medidas generales de bioseguridad que permitan la utilización de organismos genéticamente modificados en áreas confinadas, bajo los parámetros establecidos en el literal r.2. precedente”. Dicha resolución no ha sido dictada a la fecha.

Ahora bien, si aceptamos que el ámbito de aplicación de la Resolución concierne los OGM en áreas confinadas, podemos preguntarnos qué normas se aplican a aquellos utilizados en áreas no confinadas. Al respecto, tenemos dos certezas. En primer lugar, como ya se dijo, tendrían que tener una autorización especial de SAG, cuyo procedimiento de obtención no está dispuesto por la Resolución, que tampoco hace referencia a otro cuerpo normativo para ese efecto. En segundo lugar, éstos quedan bajo el ámbito de aplicación de la LBGMA, que hace expresamente referencia a ello en su artículo 10.

Por ello, examinaremos primero las autorizaciones de introducción de la Resolución Exenta, que conciernen únicamente las pruebas de campo y la multiplicación del material, y luego, las autorizaciones de introducción en áreas no confinadas.

### **3.2.3 Las autorizaciones de introducción al medio ambiente para las pruebas de campo y la multiplicación de material**

Es necesario distinguir aquí entre los OGM que son internados —es decir, que son importados desde otros países— y los OGM que son desarrollados *in situ*.

En cuanto a los primeros, el artículo 4° de la Resolución señala que la internación puede ser autorizada una vez realizado el Análisis de Riesgo y después de la recepción del informe favorable de la autoridad competente del país de origen, “en que conste que las Introducciones al medio en dicho país no han causado efectos adversos”.

Al respecto, el SAG informa en su sitio web institucional que hay que diferenciar aquellas solicitudes que cuentan con antecedentes previos de siembra de aquellas que no. Las que no poseen, tendrán restricciones diferenciadas según su etapa de desarrollo. Aquellos que se encuentren Etapa 1, correspondiente a la investigación de plásmido, solo podrán realizar ensayos en estaciones experimentales que pertenezcan a la empresa o institución. La Etapa 2, de investigación y desarrollo de eventos, permite la liberación en predios de propiedad de la empresa o institución solicitante y de terceros, pero únicamente en el marco de actividades de ensayo u experimentación (sin posibilidad de multiplicación de material). Finalmente, la Etapa 3 corresponde a aquella “con aprobación comercial en otros países”, en la que se permite la liberación en predios de propiedad de la empresa solicitante y de terceros. Hay que tener presente que, de todas maneras, la autorización del SAG versa únicamente sobre la multiplicación de material y pruebas de campo.

Por su lado, las solicitudes de internación e introducción de OGM con antecedentes son sustanciadas con el mismo procedimiento, pero podrán acogerse a lo dispuesto por el artículo 9° de la Resolución. De la redacción de dicha disposición se puede colegir que la calidad de las solicitudes “con antecedente” refiere a la acreditación ante la autoridad de que el país de origen del organismo modificado ha dejado sin efecto las medidas de bioseguridad que afectaban al OGM en cuestión y que éste ha cumplido en Chile periodos con cuarentenas de cultivo en bioseguridad. En ese caso, el SAG podrá dejar sin efecto total o parcialmente las medidas de bioseguridad en el territorio nacional.

### **3.2.4 Las autorizaciones de introducción en áreas no confinadas**

En primer término, cabe mencionar que el artículo 15 de la Resolución indica que, fuera de la autorización relativa a las pruebas de campo y multiplicación de material, se requerirá una autorización especial del SAG, pero, como ya lo señalamos, no se establece procedimiento especial para éstas.

Por su lado, el artículo 10 r) de la LBGMA indica que “los proyec-

tos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental”. Dentro de esa categoría están en la letra r) aquellos “de desarrollo, cultivo o explotación, en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados con fines de producción y en áreas no confinadas”.

Por consiguiente, aquellos proyectos que impliquen el uso de OGM en áreas no confinadas debería pedir una autorización especial al SAG y, además, someterse al SEIA.

A ese respecto, el Reglamento SEIA establece precisiones importantes en cuanto, en primer lugar, excluye del ámbito de aplicación

aquellas actividades y proyectos que utilicen organismos genéticamente modificados con fines de investigación, entendiéndose por tal, aquella actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos, a generar cambios genéticos conducentes a la creación de nuevas variedades o híbridos no comerciales o para dar solución a problemas o interrogantes de carácter científico o tecnológico.<sup>12</sup>

En segundo lugar, como se dijo, excluye del ámbito de aplicación de la LBGMA las actividades que contemplan el uso de OGM en áreas confinadas, entendiéndose éstas como

los locales, instalaciones, estructuras físicas o predios que cuenten con límites de aislamiento reproductivo o medidas de bioseguridad, sean físicas o biológicas, destinadas a evitar la liberación de organismos genéticamente modificados al medio ambiente o limitar en forma efectiva su cruzamiento con especies sexualmente compatibles.<sup>13</sup>

Cabe agregar que la disposición en comento prevé que el Ministerio del Medio Ambiente dictaría mediante resolución las medidas generales de bioseguridad que permitan la utilización de los OGM en áreas confinadas, cuestión que no ha ocurrido a la fecha.

---

12 Artículo 3° r.1). del Reglamento SEIA.

13 Artículo 3° r.2). del Reglamento SEIA.

Finalmente, el artículo 10 r) de la LBGMA indica que el Reglamento SEIA “podrá definir una lista de especies de organismos genéticamente modificados que, como consecuencia de su comprobado bajo riesgo ambiental, estarán excluidos de esta exigencia”, lo cual no ocurrió al momento de ser dictado el referido cuerpo normativo en el año 2013.

Además, la misma disposición indica también que el Reglamento sería el instrumento en el que se “establecerá el procedimiento para declarar áreas como libres de organismos genéticamente modificados”, lo que tampoco ocurrió.

#### **4. Conclusión**

Al análisis de la normativa aplicable a los OGM, parece evidente que ésta es fraccionada e incompleta. A nivel de instrumento internacionales, como lo señalamos, Chile participó en la negociación del Protocolo de Cartagena, pero, a la fecha, no lo ha ratificado. A nivel interno, no cuenta con una ley de bioseguridad que aporte un marco normativo general y regule la utilización de los OGM a través de un acto administrativo. Esto plantea, en primer lugar, un problema de legitimidad, pues los actos administrativos no son el fruto de una deliberación democrática, cuestión que parece importante en este caso atendido el riesgo que implica el uso de estos organismos. Además, plantea un problema de competencia, pues, como lo señalamos, el artículo 15 de la Resolución limita las autorizaciones a las pruebas de campo y a la multiplicación de material. Por lo tanto, para todo otro uso de este material, en particular para su uso en áreas no confinadas, lo único claro es que deberían someterse al SEIA. A la fecha, en el sitio web del Sistema no aparecen proyectos que conciernan la letra r) del artículo 10 de la LBGMA, por lo que podemos concluir que, efectivamente, tal como se denunciaba en el Mensaje del Proyecto de Ley Boletín 4690-01, la producción de los OGM para la siembra y cultivo en áreas no confinadas no es posible en nuestro país, pero no porque esté prohibida, sino porque no tiene un procedimiento adaptado para ello. De todas maneras, en nuestra opinión, Chile debería tener un debate profundo e informado sobre el uso de la biotecnología en la agricultura en la sede del Congreso.

Ello permitiría determinar una opción legítima —a nivel democrático— respecto al uso de la biotecnología en los vegetales, además de establecer procedimientos claros para la obtención de autorizaciones y reglas claras respecto a, por ejemplo, el consumo humano de OGM en nuestro país.

## Bibliografía

- Aguilar, G. (2016). Las deficiencias de la fórmula “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” en la constitución chilena y algunas propuestas para su revisión. *Estudios constitucionales*, 14(2), 365-416. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002016000200012>.
- Cea, J. L. (1988). *Tratado de la constitución de 1980. Características generales. Garantías constitucionales*. Editorial Jurídica de Chile.
- Corral, H. (1999). El sistema de impacto ambiental y la responsabilidad civil por el daño al medioambiente. *Revista de derecho administrativo económico*, 1(1), 79-93.
- Evans de la Cuadra, E (1999). *Los derechos constitucionales* (Tomo II). Editorial Jurídica de Chile.
- Gallais, A. (2021). Retour sur la définition d'un OGM en amélioration des plantes. Points de vue génétique et réglementaire. *Notes Académiques de l'Académie d'agriculture de France*, 11(5), 1-15. <https://www.academie-agriculture.fr/publications/notes-academiques/n3af-opinion-retour-sur-la-definition-dun-ogm-en-amelioration-des>.
- Küns, C. (1987). Protección legal del medio ambiente: qué enseñar, qué investigar. Legislación chilena: características, evolución. Interés por un derecho penal del entorno. *Gaceta Jurídica*, 12(85), 3-9.
- Le Dref, G. (2021). Analyse des raisonnements évolutionnistes dans les controverses sociotechniques sur les OGM agricoles en France (1990-2010). *Cahiers Francois Viète*, (III-2001), 271-294.
- Pérez, M. (1993). Normas de calidad ambiental. Algunas consideraciones constitucionales y legales. En Katz, R. y Del Fávoro, G. (Eds.), *Medio ambiente en desarrollo* (2ª ed., pp. 104-122). Editorial Jurídica de Chile. <https://www.cepchile.cl/investigacion/medio-ambiente-en-desarrollo/>.
- Stanziani, A. (2021). *Capital Terre: une histoire longue du monde d'après (XIIe-XXIe siècle)*. Éditions Payot.
- Testart, J. y Chupeau, Y. (2007). *OGM: quels risques?* Prométhée.

### **Legislación citada**

Constitución Política de la República de Chile.

Ley 19300.

Ley 20417.

Resolución Exenta 1523 del Servicio Agrícola y Ganadero.

Decreto 40/2012 del Ministerio de Medioambiente, que aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

### **Jurisprudencia citada**

Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol 2884 c. 9 [Chile].

Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol 577 - 2007, 26 de abril del 2007 [Chile].



# Régimen jurídico de las creaciones intelectuales surgidas en el marco de relaciones laborales y de colaboración. Perspectiva desde el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Cuba

\* \* \* \*

**Caterin Martínez Díaz**

Universidad de La Habana

[martinezcaterin766@gmail.com](mailto:martinezcaterin766@gmail.com)

## 1. Introducción

En Cuba, el reconocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social cuenta con respaldo constitucional,<sup>1</sup> en función de lo cual el Estado debe implementar las formas de organización, financiamiento y gestión de la actividad científica. Así, en cumplimiento de este mandato, nuestro país cuenta con un sistema de ciencia, tecnología e innovación,<sup>2</sup> en el marco del cual se desenvuelven las denominadas

---

1 Constitución de la República de Cuba, artículo 21 (Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria de 10 de abril de 2019).

2 Entre las principales normas que regulan este sistema se encuentran: el Decreto Ley 7 “Del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación” de fecha 16 de abril de 2020 y el Decreto No. 40 “Reglamento del Decreto Ley 7 del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación” de fecha 6 de mayo de 2021 (publicados en la Gaceta Oficial No. 93 Ordinaria de 18 de agosto de 2021); el Decreto Ley 323 “De las Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación” de fecha 31 de julio de 2014 (publicado en la Gaceta Oficial No. 37 Extraordinaria de 29 de agosto de 2014); el Decreto No. 2 “De las Empresas de Alta Tecnología”

entidades de ciencia, tecnología e innovación,<sup>3</sup> entre las que se encuentran las empresas de alta tecnología, cuya condición puede ser obtenida por las empresas en Cuba a partir del estricto cumplimiento de una serie de principios y requisitos, entre los que se encuentran: operar el ciclo completo de innovación —desde la investigación hasta la comercialización de productos y servicios de alto valor agregado—, basar las operaciones en productos o tecnologías novedosos asociados a derechos de propiedad intelectual certificados, destinar parte importante de sus ingresos a la investigación científica y tecnológica y la innovación, el empleo de fuerza de trabajo de alta calificación y trabajar mediante alianzas y redes de colaboración en la que participen terceros nacionales y extranjeros.<sup>4</sup>

El análisis de la regulación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación transversaliza la presente investigación, teniendo en cuenta que en este se reconoce como principio que los investigadores, profesores, tecnólogos y demás trabajadores se consideran el recurso fundamental para el ejercicio de las actividades de esta naturaleza y que, consecuentemente, se prioriza su selección, formación, retención, superación, actualización, estimulación y reconocimiento.<sup>5</sup>

---

de fecha 10 de enero de 2020 y la Resolución No. 50 “Reglamento para el otorgamiento de la Categoría de Empresa de Alta Tecnología” de fecha 29 de agosto de 2020 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) (publicados en la Gaceta Oficial No. 16 Ordinaria de 26 de febrero de 2020); la Resolución No. 286 “Reglamento para la organización y funcionamiento del registro nacional de ciencia, tecnología e innovación” de fecha 31 de octubre de 2019 del CITMA y la Resolución No. 287 “Reglamento para el sistema de programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación” de fecha 31 de octubre de 2019 del CITMA (ambas publicadas en la Gaceta Oficial No. 86 Ordinaria de 8 de noviembre de 2019).

3 Las entidades de ciencia, tecnología e innovación son aquellas que tienen como actividad fundamental la investigación científica, la innovación, los servicios científicos y tecnológicos y las producciones especializadas con alto valor agregado. Se clasifican en centros de investigación, centros de servicios científicos y tecnológicos y unidades de desarrollo e innovación y se inscriben en el Registro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Decreto Ley 323 “De las Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación” de fecha 31 de julio de 2014, artículos 1.2, 4, 14 y 15 (Gaceta Oficial No. 37 Extraordinaria de 29 de agosto de 2014).

4 Decreto 2 de 2020, artículo 4.

5 Decreto Ley 7 de 2020, artículo 6, inciso c.

Tal y como establece esta normativa, la actividad de ciencia, tecnología e innovación no solo está asociada a la actividad de investigación y desarrollo (I+D), sino que además comprende las actividades asociadas a la prestación de servicios científicos y tecnológicos, la innovación, las transferencias de tecnología, las producciones especializadas y las actividades de interfase,<sup>6</sup> organizándose y gestionándose dichas actividades fundamentalmente mediante el sistema de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación,<sup>7</sup> cuyo reglamento se encuentra recogido en la Resolución 287 de 2019 del CITMA.<sup>8</sup> Por tanto, queda claro la generación de activos y derechos de propiedad intelectual es una consecuencia natural del desarrollo de la actividad de las entidades de ciencia, tecnología e innovación, generación que no se limita a la obtención de patentes, quedando sujeta tanto a las normas de derecho de autor como de propiedad industrial en todo lo que corresponda.

Ahora bien, sin despreciar los avances tecnológicos en el campo de la inteligencia artificial, tradicionalmente la capacidad de generar creaciones intelectuales ha sido un atributo inherente a la condición humana y, por tanto, resulta vital que quede claramente definida y delimitada la relación que existe —respecto a la creación— entre la empresa que dirige la actividad investigativa, productiva o de prestación de servicios y esa persona natural que efectivamente ha generado el conocimiento en el marco de su vínculo con la empresa. Así, el presente trabajo tiene como objetivo realizar un breve esbozo sobre el régimen jurídico en Cuba de las creaciones intelectuales surgidas en el marco de relaciones laborales y otras de naturaleza similar, realizando el análisis desde la visión del derecho de autor y de la propiedad industrial y partiendo desde nuestra perspectiva como empresa de alta tecnología, cuya actividad se circunscribe en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, actividad en la que participan no solo los trabajadores que conforman la plantilla de dicha entidad, sino también otras personas naturales, como se abordará más adelante.

---

6 Decreto Ley 7 de 2020, artículos 3 y 20.

7 *Ibidem*, artículo 36.

8 Publicado en la Gaceta Oficial No. 86 Ordinaria de 8 de noviembre de 2019.

## 2. Derecho de autor

Si bien es cierto que en materia de derecho de autor las obras (entre las que se encuentran las obras literarias del campo científico)<sup>9</sup> son concebidas como una expresión del pensamiento y la espiritualidad de su autor, debe tenerse en cuenta que sobre ellas no solo recaen facultades morales, sino que también existe un conjunto de derechos de carácter patrimonial al respecto, por tanto, debe hacerse una distinción para el especial escenario en que la obra sea creada como consecuencia de una relación de trabajo entre el autor y un tercero, en este caso, una empresa que, además de remunerar al autor, pone a su disposición los recursos necesarios para el desarrollo de la creación.

La ya derogada Ley 14 de 1977 “Ley de Derecho de Autor” no establecía una clasificación entre estas dos clases o grupos de facultades, sin embargo, la Ley 154 de 2022 “De los Derechos del Autor y del Artista Intérprete” que vino a tomar su lugar, sí es expresa en este sentido, reconociendo como facultades morales<sup>10</sup> la de reivindicar el reconocimiento de la condición de autor, es decir, la paternidad sobre la obra; la facultad de divulgación, entendida como el poder de decidir el momento y la forma en que la obra saldrá del ámbito privado de su autor; la facultad de modificación de la obra, vista tanto desde su visión positiva como negativa (es decir, transformar la obra e impedir su transformación por parte de terceros); y la facultad de retracto, entendida como el retiro de la creación de la circulación o sitio público en el que se encuentra, siempre que se indemnice al utilizador legítimo por los daños y perjuicios que dicha decisión ocasione. Estas facultades, salvo contadas excepciones, son inherentes a la condición de autor y, por lo tanto, son inalienables e irrenunciables.

Por otro lado, la Ley 154 de 2022 reconoce como facultades de carácter patrimonial o facultades económicas<sup>11</sup> aquellas asociadas a la reproducción de la obra mediante la obtención de copias, de su fijación o grabación y distribución mediante venta u otro medio co-

---

9 Ley 154 “De los Derechos del Autor y del Artista Intérprete” de fecha 16 de mayo de 2022, artículo 1.2 (Gaceta Oficial Ordinaria No. 122 de 5 de diciembre de 2022).

10 *Ibidem*, artículo 17.

11 *Ibidem*, artículo 22.

mercialización; la comunicación pública de la creación y su puesta a disposición en redes informáticas (es decir, permitir que la obra sea disfrutada por una pluralidad de personas de forma simultánea o sucesiva), así como la creación de obra nueva a partir de la adaptación o traducción de la obra previamente creada. A diferencia de las facultades morales, las facultades económicas sí son renunciables, transmisibles y están sujetas a temporalidad, por lo que no necesariamente serán ostentadas por el autor.

Ahora bien, para determinar a quién corresponden y cómo se ejercen estas facultades en relación con obras creadas en el marco de una relación de empleo, primero debe quedar claro cuándo se entiende que una obra ha sido creada bajo esas condiciones. A diferencia de lo que sucede en materia de propiedad industrial, ni la Ley de 1977 ni la Ley 154 de 2022 que la sustituyó brindan una definición al respecto; no obstante, puede interpretarse que una obra ha sido creada en el marco de una relación de esta naturaleza al menos en los supuestos en los que la creación responde a un encargo o mandato directo del empleador o cuando es un resultado natural o esperado de la ejecución de las obligaciones o funciones conferidas al autor en su contrato de trabajo.

La Ley 14 de 1977 resultaba parca en relación con el tema que nos ocupa, limitándose a establecer en sus artículos 19 y 20 que se reconoce el derecho de autor sobre las obras creadas en el desempeño de un empleo dentro de cualquier entidad y que la remuneración que le corresponde al autor por dicha creación se considera incluida dentro del salario que el autor devengue, remitiendo a disposiciones complementarias emitidas por el Consejo de Ministros. Por tanto, partiendo del hecho de que la Ley 14 no hacía ninguna distinción, puede interpretarse que la postura del legislador se inclinaba a conferirle todas las facultades de derecho de autor a la persona natural creadora de la obra sin resultar realmente trascendente si esta era creada en el marco de una relación de trabajo o no, postura que no se mantiene en la nueva norma, pues la Ley 154 de 2022 define claramente que en este tipo de creaciones la facultad de divulgación, reconocida como facultad moral, y las facultades económicas le corresponden al empleador y se ejercen conforme a lo establecido en el contrato de trabajo. Se establece, además, la posibilidad de

pactar una remuneración adicional al salario recibido por el autor en el caso de que la explotación directa de la obra genere beneficios económicos.<sup>12</sup>

En relación con la remuneración, debemos detenernos en el caso particular de las empresas de ciencia, tecnología e innovación, pues el Decreto 40 de 2021 reconoce el derecho de los directivos, investigadores, profesores, trabajadores y estudiantes de todas las entidades del país y otras personas de recibir una remuneración por su participación en estos programas y proyectos en el marco de una relación de trabajo, sin que constituya un requisito que dichos participantes pertenezcan a la entidad ejecutante del programa o proyecto.<sup>13</sup>

Las indicaciones para materializar la remuneración se encuentran recogidas en la ya referenciada Resolución 287 de 2019 del CITMA, la cual dedica sus capítulos VI y VII a estos efectos. Esta normativa dispone que el pago se efectúa sobre la base de la evaluación del desempeño de las atribuciones y obligaciones del participante,<sup>14</sup> reconociendo cuatro modalidades de remuneración; una de ellas, determinada sobre la base “del cobro del monto previsto por concepto de aporte al conocimiento”.<sup>15</sup>

En relación con ello, la norma especifica que el aporte al conocimiento no se limita al intrínseco en el resultado obtenido, sino también a aquel asociado a publicaciones y ponencias presentadas y aprobadas en eventos nacionales e internacionales, los registros de propiedad intelectual,<sup>16</sup> las tesis doctorales, de maestrías, de pregrado u otro tipo, los premios nacionales e internacionales, los boletines y las normas técnicas aprobadas y publicadas u otros conocimientos que permitan enriquecer el patrimonio científico y tecnológico del país o de la institución.<sup>17</sup> Por tanto, si bien en estos casos las facultades patrimoniales sobre los resultados protegidos por derecho de au-

---

12 Ley 154 de 2022, artículo 15.

13 Decreto 40 de 2021, artículos 63 y 65.

14 Resolución 287 de 2019 del CITMA, artículo 40.1.

15 Decreto 40 de 2021, artículo 64.1, inciso c.

16 Nótese que la norma hace referencia a registros de propiedad “intelectual” y no “industrial”, por tanto, puede interpretarse que también quedan incluidos en este supuesto los registros de derecho de autor.

17 Decreto 40 de 2021, artículo 64.2.

tor corresponden a la entidad, los autores tienen derecho a ser remunerados según las indicaciones contenidas en la Resolución 287 de 2019 del CITMA, determinándose su cuantía tomando como base de cálculo hasta un veinticinco por ciento del presupuesto aprobado para el proyecto, del cual el 50 por ciento se destina para la remuneración a los autores del resultado.<sup>18</sup> Esta remuneración se otorga una única vez al finalizar el proyecto respecto al objeto de reconocimiento, siempre que el cumplimiento de los resultados se encuentre certificado por el Grupo de Expertos y el Consejo Científico o Consejo Técnico Asesor, según corresponda.<sup>19</sup> Es válido puntualizar que esta normativa recalca que el pago constituye un incentivo que no genera derechos sobre el objeto de la remuneración. El CITMA emite periódicamente indicaciones metodológicas para la concreción de estos pagos, lo cual resulta de obligatorio cumplimiento para todas las entidades de ciencia, tecnología e innovación.

### 3. Propiedad industrial

En materia de propiedad industrial debemos partir por supuesto del Decreto 343 de 2018 del Sistema de Propiedad Industrial,<sup>20</sup> el cual reconoce que los resultados tecnológicos o de las investigaciones aplicadas pueden protegerse mediante tres formas o alternativas:

1) Mediante su registro ante la autoridad correspondiente, obteniendo un título que confiere derechos exclusivos (acreditado por certificado de patente o de modelo de utilidad),<sup>21</sup> debiendo cumplirse los requisitos de registrabilidad establecidos en la norma;<sup>22</sup>

---

18 Resolución 287 de 2019 del CITMA, artículo 48.

19 *Ibidem*, artículo 48.3.

20 Decreto 343 “Del Sistema de Propiedad Industrial” de fecha 28 de agosto de 2018, artículos 11 y 13, apartado 3, inciso d (Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018).

21 Decreto Ley 290 “De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales” de fecha 20 de noviembre de 2011, art. 6.4, Título II “Invenciones”, capítulo II: procedimiento de Concesión de la Patente y capítulo V, Sección Segunda: Procedimiento de concesión del registro de Modelo de Utilidad (Gaceta Oficial No. 2 Ordinaria de fecha 1 de febrero de 2012).

22 Novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Decreto Ley 290 de

2) sometiendo los resultados al régimen de información no divulgada, debiendo adoptarse las medidas necesarias para mantenerla en secreto.<sup>23</sup> Esta variante cuenta con numerosas ventajas, como puede ser el hecho de que su vigencia es indefinida, representando un activo valioso para la empresa que la posee mientras esta sea capaz de mantenerla en ese régimen y represente una ventaja competitiva en el mercado, y que al no registrarse ante autoridad alguna, no implica gastos de registro o de mantenimiento de derechos. Sin embargo, esta característica constituye un arma de doble filo, pues al no existir una autoridad que conceda derechos exclusivos con eficacia *erga omnes*, su protección resulta más frágil, y si un tercero llega al mismo resultado de forma independiente y lícita, nada puede hacer el poseedor legítimo al respecto. Es por ello que la selección de una u otra variante de protección depende de la estrategia que quiera seguir la empresa, valorando siempre el caso concreto; y

3) optando por una protección mixta, es decir, que se obtenga, respecto al resultado, un certificado de patente o modelo de utilidad, y además exista información no divulgada que complemente la invención registrada,<sup>24</sup> es decir, ese *know how* asociado al desarrollo o explotación de la invención, que puede sobrevivir al registro e incluso seguirse explotando tras su expiración (por arribar a la fecha de fin de vigencia o por abandono del registro). Como expondremos más adelante, para dicha explotación comercial no necesariamente debe existir un certificado de patente o modelo de utilidad vigente.

---

2011, artículos 21, 23, 24 y 25 (para patentes) y 74 y 75 (para modelos de utilidad).

23 Decreto 343 de 2018, artículo 14.

24 Decreto Ley 336 “De las Disposiciones Contractuales de Propiedad Industrial en los Negocios Jurídicos” de fecha 30 de junio de 2016, artículo 3, inciso b (Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018).

### 3.1 Resultados protegidos por patente<sup>25</sup>

En materia de patentes, tenemos el ya referenciado Decreto Ley 290 de 2011 y su reglamento,<sup>26</sup> que regulan lo relativo a las invenciones. Dicho decreto ley brinda una definición bastante amplia de estas, confiriéndole un sentido negativo, es decir que es una invención toda solución técnica en cualquier campo de la tecnología, siempre que se trate de productos y procedimientos<sup>27</sup> que no se encuentren en los supuestos a los que hace referencia el apartado 3 del artículo 21.<sup>28</sup> Debe tenerse en cuenta que, con independencia de este artículo 21.3, la norma destina un precepto a determinados resultados “no patentables”,<sup>29</sup> por tanto, puede interpretarse que el hecho de que determinado resultado no sea patentable no necesariamente significa que no pueda constituir una invención, lo cual guarda relación con lo dispuesto en el mencionado artículo 13 del Decreto 343 de 2018.

A partir de la concesión de la patente, su titular adquiere una serie de derechos exclusivos reconocidos por la norma,<sup>30</sup> los cuales implican que el titular no solo puede ejercer libremente estas acciones, sino que además puede impedir que terceros lo hagan sin su autorización. Por eso se habla de que estos derechos tienen un carácter negativo. Así, en relación con las patentes de productos, el titular tiene las facultades de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto patentado; y en relación con las patentes de procedimiento, las facultades del titular no solo se extienden al uso del procedimiento patentado, sino también al producto obtenido directamente de dicho procedimiento, en los casos en que se haya reivindicado en la solicitud de patente.

---

25 En adelante, cuando se haga referencia a las patentes, debe entenderse que también incluye los modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, variedades vegetales y esquemas de trazado de circuitos integrados en todo lo que corresponda.

26 Decreto No. 342 “Reglamento del Decreto Ley 290 De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales” de fecha 28 de febrero de 2018 (Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018).

27 Decreto Ley 290 de 2011, artículo 21.2.

28 *Ibidem*, artículo 23.1: Resultados que no se consideran invenciones.

29 *Ibidem*, artículo 22.

30 *Ibidem*, artículo 46.

Partiendo de que estas facultades corresponden al titular de los derechos exclusivos asociados al registro de la patente, el Decreto Ley 290 de 2011<sup>31</sup> establece que, como regla general, la titularidad corresponde al inventor, pero a continuación reconoce que puede corresponderle a otra persona natural o jurídica en determinados supuestos. Esa regla general se aplica para las invenciones obtenidas por una persona natural o grupo de personas naturales de forma independiente sin la asistencia o participación de una entidad. En el sector biotecnológico y farmacéutico, resulta altamente improbable que una persona natural pueda llegar a una invención patentable por su cuenta, pues el proceso de creación requiere de determinada infraestructura y de una inversión considerable de tiempo y recursos. Es aquí donde entran las denominadas *invenciones laborales*, que son aquellas obtenidas por una persona o grupo de personas naturales como resultado de la ejecución de un contrato de trabajo, empleando informaciones o conocimientos en posesión de una entidad o a partir de la utilización de medios o recursos propios de esta. Aquí también quedan comprendidas aquellas generadas por estudiantes durante la realización de sus prácticas preprofesionales en una entidad, los cuales se equiparan a los inventores vinculados mediante un contrato de trabajo o de prestación de servicios. En este supuesto profundizaremos más adelante.

Este tipo de invenciones es regulado en los artículos 11 y siguientes del Decreto Ley 290 de 2011, dejando claro la norma que, en estos casos, la titularidad sobre la patente le corresponde a la entidad, aunque los inventores tienen el derecho a ser reconocidos como tal en todos los títulos, publicaciones y documentos oficiales,<sup>32</sup> a recibir estímulos morales por la creación de la invención y a participar en los beneficios que se obtengan por la explotación de dicha creación.<sup>33</sup>

Respecto a la participación de los inventores en los beneficios económicos generados por la explotación de las patentes, si bien el Decreto Ley 290 de 2011 ya reconocía este derecho a los inventores, las indicaciones para concretar esta participación quedaron a la

---

31 *Ibidem*, artículo 6.

32 *Ibidem*, artículo 14.

33 *Ibidem*, artículo 11.3 y Decreto 342 de 2018, artículo 99.

espera de la emisión de disposiciones complementarias,<sup>34</sup> lo cual no ocurrió hasta el año 2018 con la promulgación de la Resolución No. 152 de 2018 del CITMA.<sup>35</sup>

Sin embargo, esta norma se limitó a establecer algunas cuestiones puntuales, confiriéndoles a los máximos representantes de las diferentes entidades la facultad para aprobar un procedimiento seguido para fijar el pago<sup>36</sup> que se corresponda con las características puntuales de cada institución, siempre dentro de los marcos de las indicaciones contenidas en la resolución de referencia.

El Centro de Inmunología Molecular<sup>37</sup> (en adelante, CIM) fue una de las primeras empresas en el país en implementar dicho procedimiento, que se ha mantenido en constante perfeccionamiento a partir de las experiencias adquiridas. Se trató sin dudas de una tarea compleja, teniendo en cuenta que en ella intervienen múltiples áreas de la empresa y que la entidad cuenta con una amplia cartera de patentes en explotación en todo el mundo que están asociadas a múltiples objetos de invención, en cada uno de los cuales participó una pluralidad de inventores, de los cuales muchos ya no eran trabajadores activos de la empresa al momento de efectuar la remuneración.

La Resolución 152 de 2018<sup>38</sup> establece que la remuneración se formaliza mediante la vía contractual,<sup>39</sup> contrato que será indepen-

34 Decreto 342 de 2018, art. 100.

35 Resolución 152 “Procedimiento para la remuneración a inventores, autores y obtentores” de fecha 29 de junio de 2018 del CITMA (Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018).

36 *Ibidem*, artículo 2.2.

37 El Centro de Inmunología Molecular es una empresa de alta tecnología cubana perteneciente al Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma), que se centra en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos biotecnológicos y farmacéuticos para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles.

38 *Ibidem*, artículo 2.6.

39 Resulta de aplicación el Decreto Ley 304 “De la Contratación Económica” de fecha 1 de noviembre de 2012 (Gaceta Oficial No. 062 Ordinaria de 27 de diciembre de 2012) y con carácter supletorio la Ley 59 “Código Civil” de fecha 16 de julio de 1987 (Gaceta Oficial No. 9 Extraordinaria de 15 de octubre de 1987). Versión actualizada el 8 de junio de 2023, según establece la Disposición Final Primera del Decreto Ley 304 de 2012.

diente del instrumento que ampara la relación laboral o de colaboración entre la entidad y el inventor. El proceder del CIM implica la firma de un contrato con cada inventor por cada objeto de invención, en el cual se hace referencia a todas las patentes en explotación asociadas a dicho objeto. Así, en muchos casos es necesario suscribir con un mismo inventor más de un contrato, en dependencia de la cantidad de objetos de invención en explotación, respecto a los cuales ostente la condición de inventor. En este, como en todo contrato, rige el principio de autonomía de la voluntad<sup>40</sup> en todo lo que la ley no imponga, por tanto, el inventor debe manifestar su voluntad en el sentido de aceptar la remuneración, pudiendo las partes decidir libremente sobre numerosos aspectos asociados al pago,<sup>41</sup> entre los cuales se encuentran las obligaciones de cada una de las partes (en correspondencia con el procedimiento de remuneración fijado en la entidad) y el medio y término de pago, aunque deben respetarse algunos elementos que sí están definidos en la norma, entre ellos, la frecuencia del pago, que debe tener carácter anual.<sup>42</sup>

En este sentido, el CIM ha optado por la suscripción de un contrato marco<sup>43</sup> que establece todos los elementos generales asociados a la remuneración y que se firma una única vez al momento en que las patentes comienzan a generar beneficios económicos, para posteriormente, mediante la suscripción de suplementos anuales<sup>44</sup> a dicho contrato marco, pactar los montos correspondientes a la explotación de esas patentes en el año en cuestión, así como para actualizar cualquier información contenida en el contrato marco cuando resulte oportuno o necesario.

Ahora bien, la formalización del contrato marco y de los sucesivos suplementos anuales depende de que se cumplan los requisitos para la remuneración, los cuales se encuentran regulados taxativamente en la norma,<sup>45</sup> a saber:

---

40 Decreto Ley 304 de 2012, artículo 3.

41 El contenido general de los contratos se encuentra regulado en el capítulo V del Decreto Ley 304 de 2012.

42 Resolución 152 de 2018 del CITMA, artículo 1.2.

43 Decreto Ley 304 de 2012, artículo 18.

44 *Ibidem*, artículo 66.2.

45 Resolución 152 de 2018 del CITMA, artículo 1.1.

- a. Que exista un certificado de patente respecto a la invención (es decir, que en virtud de esta resolución no es posible remunerar por las creaciones protegidas mediante la vía de la información no divulgada, ni por aquellas invenciones cuyas patentes se encuentren en estado de solicitud, aunque la explotación comercial de estas sea posible conforme lo dispuesto en el Decreto Ley 336 de 2016).<sup>46</sup>
- b. Que el certificado de patente o de registro se encuentre vigente en el territorio de explotación (requisito que responde a los principios de territorialidad y temporalidad que caracteriza a los derechos de patente, siendo la entidad la responsable de obtener los registros en los diferentes territorios donde se pretende comercializar la invención y de pagar las tasas de mantenimiento de estos derechos en aras de mantenerlos vigentes, también contando con la potestad de abandonar esos registros según la estrategia comercial que defina, en lo cual el inventor no tiene poder de decisión)
- c. Que de la explotación de la patente se deriven beneficios económicos, entendidos como los ingresos obtenidos luego de deducirse los gastos incurridos para la investigación, desarrollo, producción y comercialización del producto y la protección, mantenimiento y defensa de la patente según corresponda al año en curso.<sup>47</sup> En cierta forma, esto guarda relación con los principios que caracterizan a las Empresas de Alta Tecnología, las cuales, por su propia naturaleza y por mandato del Decreto No. 2 de 2020, están obligadas a destinar parte importante de sus ingresos a la investigación científica y tecnológica y a la innovación y a la generación, protección y mantenimiento de activos de propiedad intelectual.<sup>48</sup>

La Resolución también establece un rango máximo del porcentaje a remunerar al conjunto de inventores, el cual se fija entre el 1 y el 10 por ciento del beneficio obtenido por la explotación directa

---

46 Decreto Ley 336 de 2016, artículo 2.1, inciso a.

47 Resolución 152 de 2018 del CITMA, artículo 2.1.

48 Decreto 2 de 2020, artículo 4, inciso e.

de la patente (es decir, por la comercialización del producto o procedimiento patentado, en otras palabras, la comercialización de la tecnología incorporada)<sup>49</sup> y entre el 10 y el 30 por ciento del beneficio obtenido de regalías o pagos fijos por parte de terceros por el licenciamiento de dichas patentes (comercialización de la tecnología no incorporada<sup>50</sup>).<sup>51</sup>

De igual forma, se establece como principio que el cálculo de lo que le corresponde a cada uno de los inventores respecto a una misma patente se determina a partir del aporte individual realizado en la creación de la invención.<sup>52</sup> En el caso del CIM, estos porcentajes se definen desde que se obtiene el resultado, en lo cual resulta determinante, por supuesto, el aporte real de cada investigador, así como el papel que ocupa dentro del proyecto, es decir, el nivel de responsabilidad que tiene dentro del proyecto. Así, el inventor líder —en principio— tendrá un 5 por ciento de participación superior al del inventor o inventores principales y estos, a su vez, tendrán un 5 por ciento superior al del resto de los inventores. No obstante, el procedimiento es flexible en este sentido, permitiendo fijar una distribución diferente siempre que exista un consenso entre todos los inventores. En todo caso, la distribución de los porcentajes se discute colegiadamente y, ante cualquier inconformidad, es posible reclamar siguiendo el proceder fijado a esos efectos.

Todo lo anterior evidencia que la Resolución 152 de 2018 les concede ciertas libertades a las empresas para adecuar el procedimiento de remuneración a sus condiciones particulares, pudiendo considerarse como aspectos positivos de esta norma aquellos asociados al reconocimiento de la posibilidad de solucionar las inconformidades asociadas al procedimiento mediante vías alternativas de solución de conflictos establecidas a lo interno de la organización antes de acudir a los tribunales;<sup>53</sup> la persistencia del deber de remuneración al inventor en supuestos de cambio de la persona del titular

---

49 Decreto Ley 336 de 2016, artículo 3, inciso d.

50 *Ibidem*, artículo 3, inciso c.

51 Resolución 152 de 2018 del CITMA, artículo 2.3.

52 *Ibidem*, artículo 2.5.

53 *Ibidem*, artículo 3.

sobre la patente, deber que se transmite al nuevo titular, quien fija su propio procedimiento para la remuneración;<sup>54</sup> y el reconocimiento expreso de la posibilidad de que los herederos o causahabientes del inventor fallecido<sup>55</sup> puedan acceder a la remuneración,<sup>56</sup> lo cual resulta muy positivo teniendo en cuenta que, desde que se obtiene el registro de patente hasta que dicha invención comienza a generar beneficios económicos, pueden pasar años, por lo que es posible que las circunstancias hayan cambiado al momento de que la remuneración se haga efectiva. En relación con esto, cabe señalar además que no se requiere, a los efectos de la remuneración, que el inventor se halle vinculado laboralmente a la empresa al momento de efectuarse el pago, pudiendo este incluso estar jubilado o residiendo fuera del país, nada de lo cual invalida el deber de la empresa de efectuar el pago, siempre y cuando sea posible suscribir el contrato que ampare la remuneración, en relación con lo cual el inventor puede designar a un representante mediante escritura de poder<sup>57</sup> para que suscriba el documento en su lugar. Reiteramos, además, que tendrán igual derecho los estudiantes que hayan contribuido a la creación de la invención durante sus prácticas preprofesionales, así como aquellos colaboradores que, sin estar vinculados mediante contrato de trabajo, hayan tenido en el momento de la generación de la invención una relación con la entidad amparada en un convenio o acuerdo de colaboración, siempre y cuando su condición de inventores se encuentre debidamente acreditada.

Indudablemente el alcance de la Resolución 152 de 2018 resulta insuficiente, pues limita la remuneración a los resultados protegidos por certificados de patentes vigentes, cuando el Decreto 343 de

---

54 *Ibidem*, artículo 4.

55 En esta materia rige lo dispuesto por el Libro Cuarto “Derecho de Sucesiones” de la Ley 59 “Código Civil” de 1987.

56 Resolución 152 de 2018 del CITMA, artículo 5.

57 En materia de representación rige lo dispuesto por la Ley 59 “Código Civil” de 1987, artículos 56 y siguientes. También resulta de aplicación, en lo relativo al instrumento público notarial, lo dispuesto en la Ley 50 “De las Notarías Estatales” de fecha 28 de diciembre de 1984 y su Reglamento contenido en la Resolución 70 de 1992 (Gaceta Oficial No. 4 Extraordinaria de 9 de junio de 1992).

2018 les brinda a las empresas la posibilidad de proteger sus resultados mediante la vía de la información no divulgada<sup>58</sup>, alternativa que resulta tan válida como la protección por la vía de patentes. A esto se añade que el Decreto Ley 336 de 2016 reconoce los negocios jurídicos que conllevan la concertación de contratos de licencia y cesión de tecnología no incorporada basados en solicitudes de derechos de propiedad industrial o en información no divulgada,<sup>59</sup> modelos de negocios que son altamente empleados en el sector biotecnológico y farmacéutico, donde las creaciones intelectuales usualmente entran en negociación en etapas tempranas de la investigación en la búsqueda de financiamiento o complementación de capacidades. Es decir que la persona natural genera el resultado, pero el deber de la empresa de concederle a esa persona natural una participación en los beneficios económicos generados por la explotación comercial de dicho resultado depende de que la propia empresa decida patentarlo, aun y cuando no necesariamente necesita hacerlo para explotarlo comercialmente y percibir beneficios económicos.

Para el caso específico de las empresas de ciencia, tecnología e innovación, debe tenerse en cuenta que una de las modalidades de remuneración a los participantes de los programas y proyectos parte del “cobro de los beneficios económicos recibidos por las entidades a partir de la introducción y comercialización de los resultados de ciencia, tecnología e innovación”.<sup>60</sup> Es válido señalar que esta remuneración se determina sobre la base del 30 por ciento de los ingresos obtenidos por la introducción y comercialización del resultado (*royalties* o regalías), y que dicha introducción o comercialización puede ser realizada por la propia entidad ejecutora del proyecto o por un tercero al cual le haya sido transferido el resultado, estando en este caso dicho tercero obligado a brindar la información necesaria para determinar el monto del beneficio económico que sirve de base para la remuneración. De dicho monto, el 50 por ciento se debe destinar a la remuneración de los autores del resultado.<sup>61</sup> Ahora bien, espec-

---

58 Decreto 343 de 2018, artículo 11.1.

59 Decreto Ley 336 de 2016, artículo 2.1, inciso a.

60 Decreto 40 de 2021, artículo 64.1, inciso d.

61 Resolución 287 de 2019 del CITMA, artículos 49 y 50.

to a los resultados de ciencia, tecnología e innovación patentados, resulta necesario analizar en profundidad hasta qué punto coincide lo relativo a esta remuneración con lo previsto en la Resolución 152 de 2018, en aras de evitar contradicciones o que se efectúe una doble remuneración por el mismo concepto en los casos en que la patente obtenida en el marco de una relación laboral sea resultado de la ejecución de un proyecto de ciencia, tecnología e innovación, lo cual será objeto de investigaciones posteriores. No obstante, esta problemática solo se enfrenta por las entidades de ciencia, tecnología e innovación, pues la Resolución 287 de 2019 del CITMA solo resulta aplicable a dichas entidades y en el marco de actividades incluidas en la carpeta de proyectos aprobada, mientras que la Resolución 152 de 2018 del CITMA aplica a cualquier entidad que haya generado un resultado protegido por patente o modelo de utilidad.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la remuneración por concepto de aporte al conocimiento antes mencionada prevé el aporte asociado a los registros de propiedad intelectual obtenidos,<sup>62</sup> por lo que el simple hecho de obtener el registro genera un deber para la entidad de remunerar a los inventores conforme las indicaciones contenidas en la Resolución 287 de 2019 del CITMA.<sup>63</sup>

Respecto a la remuneración a los participantes en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, debemos añadir que la normativa reconoce que, en caso de inconformidad con la cuantía devengada, el participante puede reclamar, en primera instancia ante la dirección de la empresa y en segunda instancia en la vía judicial,<sup>64</sup> siempre y cuando el participante en cuestión no haya firmado la correspondiente acta de conformidad.<sup>65</sup>

Retomando el tema principal, el Decreto Ley 290 de 2011 establece en su artículo 12 otras cuestiones trascendentes relativas al régimen de las invenciones obtenidas en el marco de relaciones laborales y de colaboración, entre las cuales se encuentra la obligación

---

62 Decreto 40 de 2021, artículo 64.2.

63 Resolución 287 de 2019 del CITMA, artículo 48.

64 A diferencia de la Resolución 152 de 2018, que define a la Sala de lo Civil, la Resolución 287 de 2019 no especifica cuál es la sala del tribunal competente que conocerá sobre estos litigios.

65 Resolución 287 de 2019 del CITMA, artículos 57 y 58.

de los inventores de informarle a la administración de la entidad sobre la obtención de cualquier resultado en el desempeño de sus funciones, determinando entonces la entidad si es conveniente o no presentar una solicitud de patente y bajo qué condiciones hacerlo, o si, por el contrario, se decide mantener la información en secreto, sometiéndola al régimen de información no divulgada. También existe un tercer escenario en el cual a la entidad no le interesa proteger la creación, casos en los cuales puede, en el término de noventa días, autorizar al inventor a presentar la solicitud de registro a su nombre. En estos casos, la Oficina de Propiedad Industrial solo tramitará la solicitud si se aporta la documentación contentiva de dicha autorización expresa emitida por la entidad.

También se establece la prohibición para el inventor de explotar la patente de forma independiente, salvo que cuente con la autorización expresa de la entidad, lo cual resulta un tanto redundante pues ya quedó previamente establecido en la norma que la titularidad sobre dicha invención le corresponde a la entidad y, por tanto, es ella quien posee los derechos exclusivos. No obstante, este precepto sí sirve para abrirle la posibilidad a la empresa de autorizar expresamente al inventor para la explotación independiente, aunque la norma no deja claro si esta autorización difiere o no de las licencias de patente que puede conceder a favor de cualquier otra persona, según establece el Decreto Ley 336 de 2016 en su artículo 10 y siguientes.

Este artículo 12 establece, además, una prohibición general para la realización de cualquier acto que vaya en detrimento de los derechos de cada parte, y en particular una prohibición específica para el inventor respecto a la publicación o divulgación en el extranjero del resultado, lo cual está relacionado precisamente con el requisito de la novedad que establece la norma a los efectos de la patentabilidad.<sup>66</sup> Esta prohibición de divulgación definida en el artículo 12.5 no se limita solo a los resultados patentables, sino también a los resultados protegidos como información no divulgada.

Por último, vale la pena referirnos al apartado 4 del citado artículo 12, que reconoce la subsistencia de estos derechos y obligaciones aun cuando se extinga la relación contractual entre el inventor y la

---

66 Decreto Ley 290 de 2011, artículo 23.

entidad, extendiéndose durante la vigencia de la patente o mientras la información no divulgada relacionada con dicha patente no pase a dominio público por actos de terceros, lo cual guarda relación con lo expuesto anteriormente sobre el derecho de remuneración a los inventores por la explotación de las patentes. En relación con este punto, es válido adicionar que, en el caso de los programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación, el trabajador que se desvincula laboralmente de la entidad tiene derecho a recibir la remuneración hasta la etapa evaluada del proyecto en el que participó.<sup>67</sup>

### 3.2 Resultados protegidos por la vía de la información no divulgada

Los citados artículos 12.4 y 12.5 del Decreto Ley 290 de 2012 contienen las únicas referencias que hace esta norma a la información no divulgada, respecto a la cual no existe hasta la fecha en Cuba una norma especial que la regule de forma integral. No obstante, otros cuerpos normativos tienen algunas referencias sobre el tema; tal es el caso del Decreto Ley 343 de 2018, que reconoce a la información no divulgada como una vía de protección de los resultados tecnológicos e investigaciones,<sup>68</sup> y el Decreto Ley 336 de 2016, el cual define a la información no divulgada como “el conjunto de conocimientos, saberes, instrucciones, planos, esquemas, especificaciones, entre otros, que han sido creados, desarrollados o se poseen legítimamente por la persona natural o jurídica que los controla y que se conservan en régimen de confidencialidad”.<sup>69</sup> El artículo 13.3 del citado Decreto Ley 343 de 2018<sup>70</sup> deja claro que esta modalidad, también conocida

---

67 Resolución 287 de 2019 del CITMA, Disposición Especial Segunda.

68 Decreto 343 de 2018, artículos 11 y 13.

69 Decreto Ley 336 de 2016, artículo 3, inciso a.

70 “(...) se protegen como información no divulgada, entre otras, las siguientes:

- a) Invenciones patentables, pero que no se patentan producto de una decisión institucional o empresarial;
- b) innovaciones no patentables o que no constituyen invenciones en virtud de exclusiones contenidas en la legislación;
- c) invenciones no patentables, pero que pueden llegar a ser patentadas al finalizar los proyectos de investigación, desarrollo o de innovación; y

como “secretos empresariales”, tiene un alcance mucho más amplio que la materia patentable, pues abarca tanto los secretos industriales (es decir, cualquier conocimiento técnico asociado al desarrollo de productos y procedimientos, así como a la prestación de servicios) como los secretos comerciales (que puede ser cualquier información asociada con la organización interna, manejo y actividad de la empresa), siempre que esta información cumpla con los requisitos<sup>71</sup> a los que hace referencia el artículo 3.1 del Decreto Ley 337 de 2016 “De la Protección contra las Prácticas Desleales en Materia de Propiedad Industrial”.<sup>72</sup>

El Decreto Ley 337 de 2016 dedica una sección a las prácticas desleales relacionadas con este tipo de información, reconociendo como tal a los actos de explotación o divulgación de esta sin la autorización del poseedor legítimo, cuando se haya tenido acceso a ella con sujeción a una obligación de reserva previa resultante de una relación contractual, laboral, de negocios u otra.<sup>73</sup> A diferencia de lo que sucede con las patentes, en el caso de la información no divulgada no podemos hablar de “titular”, pues, al no registrarse ante ninguna autoridad, no se concede título alguno respecto a ella.

---

d) información complementaria a la descrita en las solicitudes de las invenciones patentables”.

71 “Se considera información no divulgada aquella que reúna las condiciones siguientes:

a) La que, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;

b) tenga un valor comercial por no haber sido accesible al público por cualquier medio;

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla no accesible al público, tomadas por la persona que legítimamente la controla; y

d) conste en documentos, medios electrónicos, magnéticos u otros, de modo que puedan ser susceptibles de comprobación los requisitos anteriores.”

72 Publicado en la Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018.

73 Decreto Ley 337 de 2016, artículos 4 y 5.

Aquí de lo que se habla es de “poseedor legítimo”,<sup>74</sup> y haciendo una interpretación coherente de la voluntad del legislador, si los resultados patentables obtenidos en el marco de una relación jurídico-laboral corresponden a la entidad, lo mismo sucede con los resultados protegibles mediante información no divulgada obtenidos en dichas condiciones, pues es la propia entidad quien determina la vía por la que se protegerá el resultado conforme lo dispuesto en el ya citado artículo 11 del Decreto. 343 de 2018.

Respecto a la remuneración de las personas naturales creadoras de dicha información no divulgada que se encuentra en posesión legítima de determinada entidad, no existe referencia expresa en la norma, como sucede con los inventores. No obstante, para el caso de las entidades de ciencia, tecnología e innovación, debe tenerse en cuenta lo regulado en relación con la modalidad de remuneración a los participantes de los proyectos y programas determinada “sobre la base del cobro de los beneficios económicos recibidos por las entidades a partir de la introducción y comercialización de los resultados de ciencia, tecnología e innovación”,<sup>75</sup> pues dicha norma no especifica que respecto a esos resultados deba existir registro alguno y, por tanto, puede interpretarse que incluye los resultados protegidos mediante información no divulgada, así como aquellos cuya solicitud de registro se encuentre en examen; esto, en relación con lo antes expuesto de que la actividad de ciencia, tecnología e innovación comprende actividades asociadas a la prestación de servicios científicos y tecnológicos, la innovación, las transferencias de tecnología, las producciones especializadas y las actividades de interfase,<sup>76</sup> respecto a las cuales no tienen por qué generarse derechos de patente para que se entienda que se ha arribado al resultado esperado. La limitación para la remuneración en estos casos radica en que la actividad —en el marco de la cual se haya generado ese resultado protegido como información no divulgada— haya sido realizada en la ejecución de alguno de los programas o proyecto de ciencia, tecnología e inno-

---

74 Decreto 343 de 2018, artículo 14.1; Decreto Ley 336 de 2016, artículos 4 y 7; Decreto Ley 337 de 2016, artículo 5.

75 Decreto 40 de 2021, artículo 64.1, inciso d.

76 *Ibidem*, artículos 3 y 20.

vación identificados, aprobados e incluidos en el plan de ciencia, tecnología e innovación de la entidad,<sup>77</sup> y que la persona que haya generado el resultado esté identificada previamente como uno de los sujetos participantes de dicho programa o proyecto, decisión que recae sobre la propia entidad.

#### **4. Sobre los convenios y acuerdos de colaboración científica y docente**

Las creaciones que se encuentran bajo la titularidad o posesión legítima de una empresa no solo pueden ser generadas por el personal que conforma su plantilla y se encuentra vinculado por contrato de trabajo por tiempo indeterminado, pues existen escenarios en los que participan en la generación de estos resultados estudiantes que se encuentran realizando prácticas preprofesionales y trabajadores de otras instituciones con las cuales la empresa tiene establecidos acuerdos de colaboración. Estos escenarios son comunes en el ámbito de las empresas de alta tecnología, dado que uno de los principios que rige su actividad consiste en el establecimiento de alianzas y redes de colaboración con terceros,<sup>78</sup> además de que deben contratar por tiempo determinado a especialistas de alta calificación para llevar a cabo proyectos de investigación, desarrollo e innovación.<sup>79</sup> Así, la Resolución 287 de 2019 reconoce la participación en los proyectos de estudiantes y otras personas no pertenecientes a la entidad ejecutora de este,<sup>80</sup> los cuales tienen los mismos derechos y obligaciones respecto a los proyectos que el personal de la plantilla que conforma la entidad. En estos casos, el vínculo entre ese personal y la entidad ejecutora del proyecto puede establecerse a través de la firma de un contrato por tiempo determinado o para la ejecución de objeto u otra, en correspondencia con lo dispuesto por el Código de Trabajo.<sup>81</sup>

Para analizar este tema, resulta necesario remitirnos nuevamente

---

77 *Ibidem*, artículo 31.4.

78 Decreto No. 2 de 2020, artículo 4 inciso h.

79 Ídem, artículo 6.5.

80 Decreto No. 40 de 2021, artículo 65.

81 Ley 116 “Código del Trabajo” de fecha 20 de diciembre de 2013. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 29 de 17 de junio de 2013, artículo 25 inciso b.

al Decreto Ley 336 de 2016,<sup>82</sup> el cual le dedica un capítulo a las cláusulas que deben estar presentes en los acuerdos de colaboración económica y científico-técnica, entre las cuales se encuentran aquellas relativas a la identificación de los conocimientos preexistentes pertenecientes a cada parte y las condiciones para su uso en la colaboración; las relativas a la información no divulgada en posesión de cada parte a la que tendrá acceso la otra; las referentes a las acciones de publicación y divulgación de los resultados<sup>83</sup> (lo cual se encuentra en relación con la no invalidación del requisito de la novedad si se decide posteriormente registrar dichos resultados); y las condiciones para determinar la titularidad de los resultados que se obtengan de manera conjunta, así como las condiciones para su explotación comercial, teniendo en cuenta, por supuesto, el aporte real realizado por cada parte tanto en información como en recursos materiales y humanos (lo cual, a fin de cuentas, repercutirá en el deber de remunerar a las personas que participaron en la generación de los resultados que se deriven de la ejecución del proyecto de colaboración, ya que, si dicho deber le corresponde a su titular, en los casos en los que se acuerde la cotitularidad sobre los resultados, el deber de remunerar también es compartido). A esto debemos añadir lo dispuesto en el Decreto Ley 290 de 2012 respecto a la cotitularidad sobre las patentes,<sup>84</sup> donde se dispone que cuando el objeto de una patente o registro es creado por inventores vinculados a diferentes entidades, el derecho a la protección les corresponde a dichas entidades (salvo que las partes acuerden por escrito lo contrario), siendo estas las cosolicitantes (y, posteriormente, cotitulares) de esa patente.

En el caso de las entidades de ciencia, tecnología e innovación, la normativa establece que, además de la entidad ejecutora principal del proyecto, en dichos proyectos participan otras entidades a través de la vía contractual, fijándose las relaciones con ellas, así como las relaciones con la entidad que gestiona el programa al cual pertenece el proyecto.<sup>85</sup>

---

82 Decreto Ley 336 de 2016, capítulo IV.

83 Decreto No. 343 de 2018, artículo 12.

84 Decreto Ley 290 de 2011, artículo 13.

85 Resolución No. 287 de 2019 del CITMA, artículo 3 incisos c y e y artículos

De igual forma, en el caso específico de los convenios de colaboración con las universidades, en virtud de las cuales los estudiantes realizan prácticas preprofesionales y otras actividades docentes en las empresas,<sup>86</sup> es necesario definir lo relativo al manejo de la información a la que accederán los estudiantes durante sus prácticas,<sup>87</sup> así como los derechos sobre la información contenida en los trabajos de curso, trabajos de diploma u otras investigaciones publicables generadas a partir de las actividades desarrolladas en el centro,<sup>88</sup> lo cual estará de igual forma en correspondencia con la contribución de cada una de las partes y donde deberán respetarse los derechos correspondientes al estudiante en su condición de autor (o de inventor,

---

del 26 al 28.

- 86 Resolución No. 47 “Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias” de fecha 27 de mayo de 2022 del Ministerio de Educación Superior. Gaceta Oficial No. 129 Ordinaria de 19 de diciembre de 2022, artículo 270.1: Las formas organizativas fundamentales del trabajo docente en la Educación Superior son: (...) c) la práctica laboral; d) el trabajo investigativo de los estudiantes; (...).
- 87 Ídem, artículo 280.1: La práctica laboral tiene por objetivos propiciar un adecuado dominio por los estudiantes, de los modos de actuación que caracterizan la actividad profesional, mediante su participación en la solución de los problemas más generales y frecuentes presentes en el escenario profesional o social en que se inserte y, a la vez, propiciar el desarrollo de los valores que contribuyan a la formación de un profesional integral, apto para su futuro desempeño en la sociedad. Y artículo 282: Las instituciones de educación superior firman convenios con las entidades laborales y unidades docentes certificadas en que se establezcan con precisión los compromisos asumidos por cada una de las partes, en relación con la realización de las prácticas laborales y otras tareas afines que respondan a los vínculos de la universidad con la sociedad.
- 88 Ídem, artículo 284.1: El trabajo investigativo tiene como propósito formar habilidades propias del trabajo técnico y científico-investigativo en los estudiantes, mediante la práctica laboral u otras tareas que requieran de la utilización de elementos de la metodología de la investigación científica; artículo 286: Los tipos fundamentales de trabajo investigativo de los estudiantes son: a) El trabajo de curso; b) el trabajo de diploma; y c) el trabajo investigativo extracurricular. Y artículo 290.3: Se debe propiciar la presentación de estos trabajos en los diferentes eventos científicos que se realicen en la institución de educación superior, así como a nivel provincial y nacional.

si la información contenida en la investigación llega a patentarse y el estudiante es reconocido como tal), aplicándose la normativa en materia de derecho de autor y propiedad industrial en todo lo que corresponda. Aquí también debe tenerse en cuenta, para las entidades de ciencia, tecnología e innovación, lo relativo a la remuneración por concepto de aporte al conocimiento al que ya hemos hecho referencia, el cual alcanza a las publicaciones de diferentes naturalezas y a las tesis de pregrado y posgrado<sup>89</sup> asociadas a la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, que, como ya mencionamos, aplica para los estudiantes.<sup>90</sup> Pero, en todo caso, debe quedar protegida la información sensible a la que acceda el estudiante y que sea empleada en el trabajo investigativo, sobre todo en lo relativo a la publicación de dicha información, debiendo contarse siempre con la previa autorización expresa de la empresa.

## **5. Sobre los acuerdos de confidencialidad con estudiantes y colaboradores externos**

Si bien la relación de colaboración se perfecciona entre las dos empresas o entidades, que por supuesto tienen personalidad jurídica propia en virtud de la cual responden ante la otra parte por las conductas de su personal o estudiantes durante la ejecución de la actividad o proyecto conjunto, resulta siempre saludable para la empresa fijar determinadas cuestiones directamente con ese personal externo que accederá a información sensible en el desempeño de sus actividades, incluso con el propio personal que genera dicha información. Es por ello que, aunque en el convenio o acuerdo de colaboración se fije para las entidades obligaciones generales relativas a la confidencialidad y el respeto los derechos de propiedad intelectual de la otra parte (lo cual se extiende al personal de cada parte), resulta saludable firmar también acuerdos de confidencialidad que vinculen directamente a cada una de esas personas que acceda a la información y donde se fijen obligaciones específicas respecto a esta, como pueden ser: su no revelación o utilización total o parcial en publicaciones

---

89 Decreto No. 40 de 2021, artículo 64.2.

90 Decreto Ley 7 de 2020, artículo 30.1.

científicas, exposiciones o debates científicos, sin autorización expresa de la empresa; la abstención a presentar de forma independiente solicitudes de registro que contengan total o parcialmente la información; la no manipulación o extracción de datos, documentos o materiales de cualquier clase o naturaleza fuera del estricto ámbito donde se desarrolla el intercambio docente o investigativo, o para fines diferentes a los que motivaron el acceso a dicha información, entre otras que resulten pertinentes.

Resulta importante en estos casos incluir además que estas obligaciones se extienden más allá de la duración de las actividades docentes o investigativas o del vínculo entre esa persona natural y el centro docente o investigativo, pues, aunque dichos vínculos cesen, el conocimiento adquirido por la persona no desaparece, como tampoco desaparece la necesidad de mantener protegida la información a la que se tuvo acceso en virtud de dicho vínculo.

## **6. Sobre las acciones ante la infracción de derechos de propiedad intelectual**

Partiendo de que sobre cada una de estas modalidades de propiedad intelectual recaen derechos y obligaciones, debemos detenernos en qué sucede cuando estos son vulnerados. No cabe duda de que las violaciones de estos derechos constituyen actos ilícitos y, por tanto, generan responsabilidad tanto civil como penal para quienes las cometen.

Así, basta con que la comisión de alguna de estas conductas genere un daño o perjuicio para su titular o poseedor legítimo para que corresponda la exigencia de responsabilidad civil en cualquiera de las modalidades a las que hace referencia el Código Civil,<sup>91</sup> siendo la modalidad típica para estos casos la indemnización del perjuicio causado, para la cual se tienen en cuenta tanto los ingresos dejados de percibir por el afectado como los gastos en los que tuvo que incurrir para reparar o disminuir los efectos del acto ilícito.

La cuantía de dicha indemnización es determinada por el tribunal atendiendo a las circunstancias de cada caso, independientemente de que podría proceder la exigencia de otras formas de responsabilidad

---

91 Ley 59 de 1987, artículo 82 y siguientes.

civil, como la reparación del daño moral. Aquí cabe señalar, además, en relación con los estudiantes y los colaboradores externos, que el Código Civil reconoce tanto la responsabilidad civil contractual como la extracontractual,<sup>92</sup> consecuentemente, no es necesario que exista un vínculo contractual previo entre el comisor y el afectado para que pueda exigírsela, aunque en estos casos dicho vínculo suele existir.

En el caso de la responsabilidad penal, estamos ante la respuesta estatal frente a la comisión de conductas que atacan valores y bienes jurídicos que al Estado le interesa proteger y que, por tanto, han sido tipificadas como delitos. Es decir que mientras que la responsabilidad civil busca resarcir a la persona afectada (en este caso, al titular o poseedor legítimo del derecho de propiedad intelectual), la responsabilidad penal busca reprimir la conducta y reeducar al infractor, por tanto, estas responsabilidades no son excluyentes, por lo que el Código Penal establece que la comisión de un delito puede generar también responsabilidad civil, lo cual es determinado por el propio tribunal penal durante el proceso.<sup>93</sup>

Así, la norma penal dedica su Título XVIII a los Delitos contra la Creación Intelectual, destinando un capítulo a las conductas que atacan los derechos de autor y otro a las que atacan los derechos de propiedad industrial, tipificándose en el primer grupo: la usurpación de la condición de autor y la modificación de la obra sin la debida autorización (que, en este caso, sería la autorización del autor al tratarse de facultades morales), así como la reproducción, distribución, importación y exportación de la obra sin autorización (que, en este caso, sería la autorización de la empresa, que es quien ostenta estas facultades de carácter patrimonial), conductas que son sancionadas con un marco penal más severo cuando son realizadas a escala comercial o a través de medios informáticos.<sup>94</sup>

En materia de propiedad industrial se tipifica como delito la revelación, divulgación, registro o explotación —en el país o en el

---

92 *Ibidem*, artículo 294.

93 Ley 151 “Código Penal” de fecha 15 de mayo de 2022, Título IX, Declaración de la Responsabilidad Civil derivada del Delito y Ejecución de sus obligaciones, artículo 102 y siguientes (Gaceta Oficial No. 93 Ordinaria de 1 de septiembre de 2022).

94 *Ibidem*, capítulo I. Delitos contra la Creación Literaria y Artística, artículo 428.

extranjero— de invención o información no divulgada sin la debida autorización, sin que se realice distinción alguna en cuanto al contexto en el cual el comisor accedió a la información, por tanto, este delito también se configura para los propios creadores de la información cuando obran sin la debida autorización de la entidad para la cual trabajan.<sup>95</sup>

## 7. Sobre la relación jurídico-laboral

Por otro lado, si estamos hablando de incumplimiento de obligaciones contraídas en el marco de una relación jurídico-laboral, debemos tener presente también las repercusiones que tienen estas conductas en la relación jurídico-laboral propiamente dicha, la cual, según establece el Código de Trabajo en Cuba, se formaliza mediante contrato de trabajo,<sup>96</sup> el cual puede adoptar las modalidades de contrato por tiempo indeterminado o contrato por tiempo determinado o para la ejecución de una trabajo u obra.<sup>97</sup> Esta segunda modalidad puede emplearse para contratar a los estudiantes mayores de diecisiete años<sup>98</sup> que se inserten laboralmente en una entidad como parte de su plan de estudios o formación profesional (lo cual está respaldado con Convenios de Colaboración entre la empresa y el centro de estudios al cual pertenece dicho estudiante), y también, como ya mencionamos, es usualmente empleada para contratar a personal altamente calificado para su participación en proyectos de investigación científica, lo cual responde en buena medida al mandato contenido en el Decreto 2 de 2020 de las Empresas de Alta Tecnología, que define, como parte del funcionamiento de las empresas que ostentan esta categoría, la contratación de esta naturaleza.<sup>99</sup> Para el caso de los cuadros<sup>100</sup> y trabajadores que ostentan la categoría de funcionarios y tra-

---

95 *Ibidem*, capítulo II, Delitos contra la Propiedad Industrial, artículo 429.

96 Ley 116 de 2013, artículo 20.

97 *Ibidem*, artículo 25 y siguientes.

98 *Ibidem*, artículo 31.

99 Decreto 2 de 2020, artículo 4.

100 Decreto Ley 13 “Sistema de Trabajo con los cuadros del Estado y el Gobierno y sus reservas” de fecha 18 de junio de 2020 (Gaceta Oficial No. 30 Ordinaria de 19 de marzo de 2021), modificado por el Decreto Ley 58 de fecha 8 de

bajadores designados,<sup>101</sup> el vínculo laboral se perfecciona mediante una resolución de nombramiento,<sup>102</sup> la cual se equipara al contrato de trabajo en todo lo que corresponda, debiendo cumplirse, además de lo dispuesto en el Código de Trabajo, otros requerimientos y obligaciones previstos en esa normativa especial.

Independientemente de que lo dispuesto por las normas a las que se ha hecho referencia resulta suficiente para fundamentar el accionar de la empresa ante la infracción de sus derechos y de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, no cabe dudas de que resulta saludable hacer referencia expresa en los contratos de trabajo (o resoluciones de nombramiento, en su caso) al establecimiento de obligaciones asociadas al deber de confidencialidad respecto a toda la información a la cual se tenga acceso con motivo del desarrollo de la relación jurídico-laboral, el respeto a los derechos de propiedad intelectual del empleador y al cumplimiento de las normas disciplinarias y de seguridad establecidas de forma general.

En relación con este tema, el Código de Trabajo reconoce entre las causas de terminación del contrato de trabajo por tiempo indeterminado la aplicación de las medidas disciplinarias de separación definitiva de la entidad o del sector o actividad, cuando proceda, por la inobservancia de las normas de disciplina establecidas en la legislación y en los reglamentos disciplinarios, así como la imposición al trabajador de sanción de privación de libertad de 6 meses o más.<sup>103</sup> De igual forma, el Decreto Ley 67 de 2022 define como causas de terminación de la relación con los funcionarios la pérdida de los requisitos de prestigio y reconocimiento social y comportamiento laboral y ético a los que hace referencia en su artículo 7.1,<sup>104</sup> y el Reglamento del Decreto Ley 13 de 2020 reconoce la sustitución por pérdida de requisitos o condiciones establecidas para desempeñar-

---

diciembre de 2021 (publicado en la Gaceta Oficial No. 105 Extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2021).

101 Decreto Ley 67 “Sobre las relaciones de trabajo de los funcionarios y otros trabajadores designados” de fecha 22 de noviembre de 2022 (Gaceta Oficial No. 133 Ordinaria de 27 de diciembre de 2022).

102 Decreto Ley 13 de 2020, artículo 58 y Decreto Ley 67 de 2022, artículo 6.1.

103 Ley 116 de 2013, artículo 49, incisos d y f.

104 Decreto Ley 67 de 2022, artículo 17, inciso a.

se como cuadro y la separación por incurrir en hechos que, por su gravedad y la pérdida del prestigio y autoridad, tengan como consecuencia la aplicación de una medida disciplinaria de separación definitiva de la entidad, separación definitiva del sistema de un órgano estatal nacional, organismo o entidad nacional o separación del sector o actividad.<sup>105</sup>

A su vez, estas normas regulan lo relativo a la disciplina laboral,<sup>106</sup> permitiéndoles a las entidades incorporar en sus reglamentos disciplinarios internos la tipificación de otras violaciones de la disciplina no previstas en ellas, atendiendo a las características particulares de su actividad. Así, es posible incluir en los reglamentos disciplinarios internos de las empresas una especial referencia a infracciones consideradas como graves y de suma gravedad, teniendo en cuenta las repercusiones que podría tener su comisión y que, por tanto, ameritan la imposición de las medidas disciplinarias más severas.<sup>107</sup> Entre estas infracciones podrían quedar comprendidas aquellas relacionadas con el manejo de la información no divulgada y los derechos de propiedad intelectual de la empresa, además de otras que se estimen pertinentes.

## 8. Sobre la vigilancia tecnológica

En relación con todo lo aquí expuesto, para que la administración pueda prevenir la ocurrencia de estas conductas y pueda accionar oportunamente ante la infracción de derechos por parte de un trabajador o de un tercero, el control resulta vital, y en ello juega un rol fundamental, además de las normas de seguridad adoptadas dentro

---

105 Decreto Presidencial No. 208 “Reglamento del Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y del Gobierno y sus reservas” de fecha 4 de marzo de 2021, artículo 36.1, incisos j y k (Gaceta Oficial No. 30 Ordinaria de 19 de marzo de 2021).

106 Ley 116 de 2013, capítulo XII, Disciplina de trabajo, artículo 145 y siguientes; Decreto Ley 67 de 2022, capítulo V, Régimen Disciplinario, artículo 19 y siguientes; Decreto Ley 13 de 2020, capítulo VI, Ética y Disciplina de los Cuadros, artículo 78 y siguientes.

107 Ley 116 de 2013, artículo 14; Decreto Ley 67 de 2022, artículo 19.2; Decreto Ley 13 de 2020, artículo 29.3.

de la empresa, la vigilancia tecnológica,<sup>108</sup> la cual constituye un proceso sistemático y permanente de monitoreo, búsqueda, recolección y análisis de información pública estratégica existente en el estado de la técnica, para lo cual pueden emplearse diversas herramientas, como son la habilitación de alertas tecnológicas a través de la contratación de servicios especializados a terceros, la revisión de los boletines oficiales de propiedad industrial<sup>109</sup> y la consulta constante las diferentes bases de datos existentes. Se trata de una tarea que demanda personal, constancia, disciplina y tiempo, pero que resulta imprescindible para la protección de los derechos e intereses de la empresa tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

## 9. Conclusiones

- El ordenamiento jurídico cubano asume la postura de concederles a las empresas y otras personas jurídicas la titularidad o posesión legítima (según el caso) sobre las creaciones intelectuales surgidas en el marco de las relaciones laborales y de colaboración, siendo dichas personas jurídicas quienes diseñan e implementan la estrategia para su protección y ejercen los derechos de carácter patrimonial asociados a dichas creaciones.
- Se reconocen derechos de carácter moral y determinados incentivos patrimoniales para las personas naturales que generan resultados protegidos por el derecho de autor y por certificados de patentes y modelos de utilidad, así como sus deberes y obligaciones frente a la empresa que las contratan.
- Fuera del sector del sistema de ciencia, tecnología e innovación, no se encuentra suficientemente regulado en Cuba lo relativo al régimen de las creaciones intelectuales sometidas al régimen de información no divulgada que sean generadas en el marco de relaciones laborales y de colaboración, especialmente en cuanto a la remuneración a los autores de dichas creaciones.
- Las empresas deben adoptar medidas adicionales para proteger su información cuando a esta accede personal externo como

---

108 Decreto 343 de 2018, artículo 30.

109 *Ibidem*, artículo 10.

consecuencia de la ejecución de convenios de colaboración científica, técnica y docente con otras entidades.

- La infracción de los derechos de propiedad intelectual de las empresas, incluso por parte del personal que genera la creación, tiene implicaciones en el campo civil, penal y laboral, así como en el marco de la competencia desleal, debiendo pactarse los derechos y obligaciones de ambas partes en los contratos de trabajo y otros instrumentos jurídicos vinculantes.

### **Legislación citada**

Constitución de la República de Cuba de 10 de abril de 2019. Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria de 10 de abril de 2019.

Decreto 2 “De las Empresas de Alta Tecnología” de fecha 10 de enero de 2020. Gaceta Oficial No. 16 Ordinaria de 26 de febrero de 2020.

Decreto 40 “Reglamento del Decreto Ley 7 del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación” de fecha 6 de mayo de 2021. Gaceta Oficial No. 93 Ordinaria de 18 de agosto de 2021.

Decreto 342 “Reglamento del Decreto Ley 290 De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales” de fecha 28 de febrero de 2018. Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018.

Decreto 343 “Del Sistema de Propiedad Industrial” de fecha 28 de agosto de 2018. Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018.

Decreto Ley 7 “Del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación” de fecha 16 de abril de 2020. Gaceta Oficial No. 93 Ordinaria de 18 de agosto de 2021.

Decreto Ley 13 “Sistema de Trabajo con los cuadros del Estado y el Gobierno y sus reservas” de fecha 18 de junio de 2020. Gaceta Oficial No. 30 Ordinaria de 19 de marzo de 2021.

Decreto Ley 58 “Modificativo del Decreto-Ley 13 “Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y del Gobierno y sus reservas” de fecha 8 de diciembre de 2021. Gaceta Oficial No. 105 Extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2021.

Decreto Ley 67 “Sobre las relaciones de trabajo de los funcionarios y otros trabajadores designados” de fecha 22 de noviembre de 2022. Gaceta Oficial No. 133 Ordinaria de 27 de diciembre de 2022.

Decreto Ley 290 “De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales” de fecha 20 de noviembre de 2011. Gaceta Oficial No. 2 Ordinaria de fecha 1 de febrero de 2012.

Decreto Ley 304 “De la Contratación Económica” de fecha 1 de noviembre de 2012. Gaceta Oficial No. 062 Ordinaria de 27 de diciembre de 2012.

- Decreto Ley 323 “De las Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación” de fecha 31 de julio de 2014. Gaceta Oficial No. 37 Extraordinaria de 29 de agosto de 2014.
- Decreto Ley 336 “De las Disposiciones Contractuales de Propiedad Industrial en los Negocios Jurídicos” de fecha 30 de junio de 2016. Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018.
- Decreto Ley 337 “De la Protección contra las Prácticas Desleales en Materia de Propiedad Industrial” de fecha 30 de junio de 2016. Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018.
- Decreto Presidencial 208 “Reglamento del Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y del Gobierno y sus reservas” de fecha 4 de marzo de 2021. Gaceta Oficial No. 30 Ordinaria de 19 de marzo de 2021.
- Ley 50 “De las Notarías Estatales” de 1984.
- Ley 59 “Código Civil” de fecha 16 de julio de 1987. Gaceta Oficial No. 9 Extraordinaria de 15 de octubre de 1987.
- Ley 116 “Código del Trabajo” de fecha 20 de diciembre de 2013. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 29 de 17 de junio de 2013.
- Ley 151 “Código Penal” de fecha 15 de mayo de 2022. Gaceta Oficial No. 93 Ordinaria de 1 de septiembre de 2022.
- Ley 154 “De los Derechos del Autor y del Artista Intérprete” de fecha 16 de mayo de 2022. Gaceta Oficial Ordinaria No. 122 de 5 de diciembre de 2022.
- Resolución. 47 “Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias” de fecha 27 de mayo de 2022 del Ministerio de Educación Superior. Gaceta Oficial No. 129 Ordinaria de 19 de diciembre de 2022.
- Resolución 50 “Reglamento para el otorgamiento de la Categoría de Empresa de Alta Tecnología” de fecha 29 de agosto de 2020. Gaceta Oficial No. 16 Ordinaria de 26 de febrero de 2020.
- Resolución 70 “Reglamento de la Ley de Notarías Estatales” de 1992 del MINJUS. Gaceta Oficial No. 4 Extraordinaria de 9 de junio de 1992.
- Resolución 152 “Procedimiento para la remuneración a inventores, autores y obtentores” de fecha 29 de junio de 2018 del CITMA. Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018.
- Resolución 212 de fecha 17 de agosto de 2021 del CITMA. Gaceta Oficial No. 93 Ordinaria de 18 de agosto de 2021.
- Resolución 287 “Reglamento para el sistema de programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación” de fecha 31 de octubre de 2019 del CITMA. Gaceta Oficial No. 86 Ordinaria de 8 de noviembre de 2019.



# **Reseñas bibliográficas**

\* \* \* \*



## Reseña bibliográfica

*Los signos distintivos notoriamente conocidos*

**de Leonel Salazar Reyes-Zumeta**

Caracas, EJVI/UCV/SOVEDEM/APIU/UCV, 2024, 630 páginas

\* \* \* \*

**Miguel Ángel Torrealba Sánchez**

Universidad Central de Venezuela. Universidad Monteávila

torrealbasanchez@gmail.com

*Los signos distintivos notoriamente conocidos* del profesor Leonel Salazar Reyes-Zumeta, docente ordinario con categoría de Agregado, de Práctica Jurídica y de Derecho Mercantil en la Universidad Central de Venezuela, constituye un detallado estudio jurídico monográfico sobre esa figura, principalmente vinculada con el derecho de la propiedad intelectual. Pero, dado que el último no es una parcela aislada, sino que cabalga sobre diversos campos de la disciplina jurídica, así también lo hace la obra reseñada.

El libro tiene su base en un trabajo de ascenso en el escalafón docente, por lo que parte de un amplio bagaje teórico y dogmático para abordar el tema. Ello se refleja en la exposición de categorías jurídicas fundamentales como marco teórico de los problemas tratados luego en detalle. De igual forma, destaca la continua referencia al derecho comparado, por lo que el texto, sin que pueda calificarse como una obra de esa última disciplina, ofrece una visión amplia de los asuntos estudiados que desborda las fronteras del derecho venezolano. Método especialmente aconsejable, dado que se está ante un tema jurídico cuya exposición no puede limitarse a un ordenamiento jurídico nacional, puesto que —como pocas— su disciplina es precursora del fenómeno globalizador contemporáneo, también en lo normativo.

No obstante, en modo alguno se descuida en la investigación el enfoque práctico, al referirse también los criterios jurisprudenciales de diversos ordenamientos en los tópicos atinentes a cada punto tratado. Con ello se acrecienta tanto la importancia como la utilidad de la información y del análisis que realiza el autor.

De allí que una primera lectura al contenido de este libro puede dar la impresión de que se trata de un conjunto de temas sustantivos y procesales de diversa índole. Mas si el lector centra su atención en el bosque en lugar de en los árboles, constatará que todo lo tratado tiene como hilo conductor y propósito la exposición de los múltiples enfoques con que se puede realizar una aproximación al tema de los signos distintivos notoriamente conocidos, así como de las diversas implicaciones que en varias categorías e institutos jurídicos ofrece su estudio.

Quizá en ocasiones puede considerarse que esa visión tan panorámica hace que el libro profundice en demasía en aspectos propios más de manuales o tratados de las diversas materias. Es así en el desarrollo de los temas probatorios, en los que una opción plausible hubiera sido remitir a las obras generales para el tratamiento de los conceptos, para centrarse en los asuntos más específicos relacionados con el tema estudiado. Pero también puede plantearse que el propósito del autor era compendiar tales nociones generales con el fin de darle mayor exhaustividad y congruencia a la obra. En fin, concisión o extensión, cada una tiene sus ventajas y desventajas, y el lector juzgará las bondades de la opción escogida por Leonel Salazar Reyes-Zumeta.

Además, la obra combina de forma pertinente, la inclusión de imágenes, dibujos y gráficos con el texto. Con ello, por ejemplo, facilita la captación de lo que es un signo distintivo de una marca, producto o denominación comercial al compararla con otras en aquellos casos en que ha habido controversias por su uso.

En lo que respecta a la descripción del contenido de la obra, luego de plantear algunos de los principales problemas de su objeto de estudio en la Introducción, así como referir los trabajos previos que la doctrina venezolana le ha dedicado al tema, en el Capítulo I se aborda la noción de los signos distintivos notoriamente conocidos desde un prisma fundamentalmente normativo en diversas legislaciones y convenciones internacionales.

Resalta en especial la referencia al ordenamiento comunitario

andino, dada su importancia hasta fecha reciente para Venezuela, que formó parte de este y que probablemente se reinsertará en el futuro. De la retirada venezolana de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y de sus implicaciones en la materia objeto de estudio da buena cuenta el autor, así como del parcialmente fallido intento de ingreso al Mercosur. Adicionalmente, se produce la primera aproximación teórica al objeto de estudio, a su noción, caracteres identificadores, criterios que lo diferencian de institutos afines, tipos y principios que lo informan. Una referencia especial amerita la primera aproximación a la noción clave de toda la obra: el concepto de notoriedad en el signo distintivo notoriamente conocido.

El Capítulo II se destina al estudio de la protección de signos distintivos notoriamente conocidos en el ordenamiento jurídico venezolano en diversas ramas del derecho. Específicamente, en el régimen de la propiedad industrial, en la defensa de la libre competencia, en la protección al consumidor, en el derecho penal, en el derecho civil y en el derecho procesal civil. Pero, previamente, se alude a los antecedentes de su regulación en las convenciones internacionales en materia de propiedad intelectual, así como a los proyectos de unificación normativa surgidos en el seno de las organizaciones supranacionales dedicadas a la materia y en varios países de la región.

En lo concerniente a los ámbitos de la propiedad industrial, del derecho de la competencia y de la protección al consumidor, el autor desarrolla otro concepto clave de la obra: la hipótesis de riesgo de confusión en sus diversas modalidades, la cual atenta contra el propósito de los signos distintivos notoriamente conocidos. A tal fin, se adentra en el estudio de los criterios jurisprudenciales de la máxima instancia judicial venezolana en varios casos emblemáticos. Especialmente útil resulta el estudio del tema de la responsabilidad civil por daños y su correspondiente indemnización, al igual que los ejemplos de tratamiento normativo y judicial que expone refiriéndose a Venezuela y a otros países.

Por su parte, el Capítulo III vuelve a enfocar la notoriedad de los signos distintivos, para lo cual esboza primeramente un marco conceptual del asunto desde la teoría general de la prueba y, seguidamente, analiza la distinción entre notoriedad y hecho notorio. Ello, tanto desde el punto de vista conceptual como jurisprudencial, en el

ámbito venezolano y también de otros Estados, al igual que en diversos ordenamientos comunitarios (UE, Mercosur, CAN). Luego, se aborda el tema de la prueba de la notoriedad en los signos distintivos en lo que respecta tanto a los autores como en la doctrina administrativa y jurisprudencia venezolanas, estudiando los diversos medios de prueba. Análisis que se completa con la referencia al mismo tema en los ámbitos de varios ordenamientos jurídicos, como la CAN y el Mercosur, así como los de Costa Rica y España.

Por último, en las conclusiones y recomendaciones finales, el autor inicia destacando que el signo distinto es una noción diversa de la marca, un género de bien inmaterial que se caracteriza por la diferenciación. Es, pues, esa distintividad su característica primordial, susceptible tanto ella como el signo de titularidad jurídica, que se complementa con su notoriedad para configurar al signo distintivo notoriamente conocido. De su origen, regulación sustantiva y, sobre todo, régimen procesal —especialmente el probatorio— vuelve a comentarse en esta última parte de la obra, recordando que son principios complementarios del instituto en cuestión: la distintividad, la esencialidad y la publicidad.

De esta manera, en esa parte final, el libro sintetiza y compendia los resultados del estudio en los diversos ámbitos ya mencionados, con lo que se ofrecen valiosos aportes, dado que esta obra, como lo son la gran mayoría de los trabajos académicos, no se limita a ser la mera consecuencia de la investigación concreta destinada a su elaboración. Antes, al contrario, se está en presencia, sin duda, de un texto madurado por el desarrollo de una línea de investigación previa a la redacción del libro, mediante la cual su autor ha venido incursionando en la interesante y retadora disciplina del derecho de la propiedad intelectual.

Así pues, ya para finalizar, la obra *Los signos distintivos notoriamente conocidos* del profesor Leonel Salazar Reyes-Zumeta es un valioso aporte a la doctrina jurídica venezolana, y creo que bien puede afirmarse que también a la iberoamericana. Ello, en primer lugar, por su novedad de enfoque y tema y, en segundo, en atención a su prolijidad teórica, amplio respaldo bibliográfico y amplitud de límites. De allí que quede esperar que su autor continúe profundizando en este campo de investigación que tan fructíferos resultados está ofreciendo a la comunidad jurídica.

## Reseña bibliográfica

### *Propiedad intelectual y transferencia de tecnología en Chile*

de Isnel Martínez Montenegro

Santiago (Chile), Thomson Reuters, 2024, 290 páginas

\* \* \* \*

### Rufino Benítez García

Universidad de Sevilla

rbenitez@centrosanisidoro.es

La propiedad intelectual, como campo jurídico que se inserta en la disciplina de los derechos intelectuales (o “bienes inmateriales”), ha adquirido en los últimos tiempos una importancia inusitada. Efectivamente, los derechos de propiedad intelectual son entendidos como un espacio jurídico en el que coexisten diversos sistemas normativos para salvaguardar la propiedad intelectual de diferentes órdenes.

En este sentido, no constituye simplemente una rama diferenciada del derecho, sino que tiene conexiones con otras ramas jurídicas, ocupando un amplio espectro dentro del derecho. Así, su relevancia se centra en que son derechos de exclusiva, al permitirles a sus titulares excluir de su explotación y comercialización a terceros. Además, los derechos de propiedad intelectual constituyen posiciones privilegiadas y derechos subjetivos privados en entornos competitivos. Desde esta perspectiva, en el sistema europeo —como sucede en España— la explotación de la obra por cualquier forma, y especialmente mediante cualquier acto realizado sin la autorización expresa del titular de los derechos intelectuales, es ilícita, salvo las excepciones o limitaciones establecidas por la ley.

A este respecto, puede definirse la propiedad intelectual, en términos generales, como aquella disciplina normativa que trata de proteger y asegurar las obras intelectuales resultantes del esfuerzo, trabajo o habilidad humana dignas de obtener el correspondiente reconocimiento y salvaguarda jurídica. Sin embargo, no han de confundirse con la forma de exteriorización de los logros intelectuales en forma de soporte material ni con el puro trabajo intelectual del objeto protegido.

Por su parte, la innovación tecnológica (por ejemplo, la introducción en el mercado de un bien o de un nuevo método de producción o significativamente mejorado, etc.) puede conceptuarse como el establecimiento de una nueva función de producción, en la que la economía y la sociedad cambian cuando los factores de producción se combinan de una manera novedosa. Al igual que los derechos intelectuales, constituyen un factor clave del crecimiento económico, en este caso, implementado por los emprendedores, con una clara vocación a la solución de problemas y a la obtención de ganancias. En definitiva, la innovación tecnológica supone un elemento crucial que explica la competitividad.

Los objetivos fundamentales de la actividad de la propiedad intelectual son, por un lado, ofrecer un estatus a los derechos patrimoniales y morales del creador en sus creaciones y a los derechos de la sociedad de acceder a dichas creaciones; por otro, promover la creación, divulgación y aplicación de los resultados y así contribuir al desarrollo económico y social, personal y humano. En este sentido, es digna de mención, en el caso de España, la vinculación de la propiedad intelectual con los derechos humanos, lo cual nos lleva también al reconocimiento en la propia Constitución, más allá del derecho de propiedad.

Por su parte, Chile fue uno de los primeros Estados iberoamericanos en regular detalladamente la materia e incluso, en la actualidad, se discute la necesidad de reflejar los objetivos económicos y sociales de la propiedad intelectual en el siglo XXI. Así, se observa que el sistema de propiedad intelectual en la esfera mundial se ha desarrollado y ha evolucionado desde hace un tiempo, lo que no hace sino demostrar la necesidad creciente de protección, en consonancia con la importancia económica y social que tales derechos tienen en el mundo.

Este bien inmaterial o intangible que constituye la propiedad intelectual, qué duda cabe, es el objeto de ese derecho, el cual reclamaba la existencia de un estudio sistemático y completo capaz de sintetizar el estado actual de dicha categoría jurídica en Chile. En este contexto, se incardina *Propiedad intelectual y transferencia de tecnología en Chile*, que será objeto de recensión en las líneas que siguen. Su origen remoto se encuentra en la tesis doctoral que, bajo la dirección del profesor Altés Tárrega, presentó Isnel Martínez Montenegro en la Universitat de València en el año 2018, bajo el título de “Fundamentos del régimen jurídico de las invenciones laborales en Cuba. Un estudio comparado con el modelo español”, que mereció la máxima calificación. Esta circunstancia que comentamos y, sobre todo, su origen doctoral permiten explicar la extensión del trabajo y el amplio aparato crítico utilizado, así como la minuciosidad del estudio llevado a cabo por el autor.

La obra objeto de reseña profundiza de forma monográfica, especialmente en la relación existente entre la propiedad intelectual (ya sean los derechos intelectuales, ya sea la innovación tecnológica, etc.) y las invenciones laborales o acometidas por trabajadores asalariados o dependientes en Chile, las cuales, según indica el propio autor, representan la nada desdeñable cifra del 90% de las invenciones totales en el país andino, y en las que los resultados son colectivos, en el sentido de que son los empleadores los titulares de los derechos intelectuales. Por su parte, no distan mucho de esta cifra los datos relativos a Europa y a Estados Unidos, donde más del 80% del total de las invenciones que se patentan son producidas por trabajadores asalariados o dependientes. A este respecto, el lector puede encontrar un acabado y exhaustivo análisis sobre un tema candente y de rabiosa actualidad (por ejemplo, intrínsecamente relacionado con la cuestionada y debatida inteligencia artificial (IA), que tanto interés suscita), tanto a nivel nacional como internacional.

Bajo esta premisa, la obra presenta, ciertamente, algunos elementos que la singularizan dentro de los múltiples trabajos que sobre esta temática se han publicado hasta el momento. En este sentido, debemos apuntar que implica un estudio eminentemente jurídico y práctico, debido a los numerosos problemas que se presentan. Para solventarlos, el autor utiliza con gran brillantez el recurso del derecho comparado.

Por lo que respecta a la bibliografía, el trabajo de Martínez Montenegro destaca por la amplia gama de recursos que emplea (es especialmente de alabar el recurso de multitud de autores extranjeros, al margen de los españoles) y por la correcta y cuidada selección de las citas bibliográficas, que dotan al trabajo de un rigor exquisito.

Entendemos, por consiguiente, que el autor realiza un encomiable ejercicio de honestidad intelectual, en tanto que las conclusiones propias parten de un adecuado y acertado análisis y de una meridianamente exposición de las diversas teorías propuestas por la doctrina y por la jurisprudencia. Como es claro, ello no hace sino contribuir a incrementar la riqueza de la obra.

A través de esta reseña pretendemos poner en alza los aspectos fundamentales de la monografía, enunciando y glosando sus apartados con el fin de que el lector pueda apreciar de forma nítida lo que en ella se propone.

En cuanto a su organización, la obra comienza con un primer epígrafe (Sección I) a modo de introducción en el que se fijan las bases dogmáticas del estudio. En este, se define el concepto de propiedad intelectual, el cual es el punto de partida y se ensalza la relevancia que ha adquirido en los últimos tiempos. Asimismo, se concreta la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales, como derecho de dominio sobre un bien intelectual, incluyendo derechos personales y patrimoniales. Por último, este primer epígrafe efectúa un recorrido histórico por las regulaciones internacionales en torno a los derechos intelectuales, desde el principio de los tiempos hasta la globalización e internacionalización de los mercados, y se recalca que los diferentes Estados han tratado de homogenizar los estándares de protección a nivel internacional de las creaciones intelectuales.

Los epígrafes siguientes se reparten (*de facto*, en atención a la estructura del libro) en varios bloques temáticos a partir de los temas analizados: el primero, referido a las invenciones laborales (Sección II a IV); el segundo, relativo a las marcas (Sección V); el tercero, en relación con las denominaciones de origen (Sección VI); el cuarto, referido a la propuesta de un modelo institucional y de fomento para la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación en Latinoamérica (Sección VII); el quinto, relativo a la tecnología (Sección VIII); y el sexto, que versa sobre la transferencia de conocimientos

e investigación en países en vías de desarrollo, en particular sobre Chile (Sección IX).

Al margen de la Sección introductoria, la primera parte de la monografía comprende las Secciones II a IV; en ellas, Martínez Montenegro desarrolla un análisis completo y detallado de la relación entre la innovación tecnológica y las invenciones laborales, mediante el recurso gráfico de acudir al derecho comparado (especialmente, al derecho español). En el capítulo inicial se define el concepto de innovación tecnológica, determinándose las facetas en las que pueden presentarse las innovaciones. A mayor abundamiento, se realiza una exposición concisa de los principales hitos históricos en relación con la tecnología y la innovación con respecto a la competitividad empresarial. En consecuencia, se llega a la conclusión de que el crecimiento económico se impulsa, en gran medida, por la innovación, al garantizar nuevas oportunidades de producción más eficientes para los agentes innovadores. Efectivamente, al manifestarse el proceso de innovación en la creación de invenciones, ello culmina en la utilización y comercialización de nuevos productos o en el mejoramiento de otros, o de procesos o de sistemas. En este sentido, se apunta que las invenciones son contempladas como “un relevante vehículo del progreso técnico y económico, deseado y promovido por los gobiernos de las naciones”.

El autor conceptúa el término de invención laboral como aquella “invención de un trabajador durante la vigencia de su contrato laboral”. Partiendo de este concepto, Martínez Montenegro entiende que es este elemento el fundamental para diferenciar este tipo de invenciones de otras como las industriales.

En la Sección III, también relativa a las invenciones laborales, más allá del origen etimológico de la palabra “invención”, el autor concluye que esta es un “nuevo producto o proceso que resuelve un problema técnico”. Continúa agregando que el vocablo técnico supone “que la invención debe ser susceptible de aplicación práctica en la industria, y que no puede consistir en un mero hallazgo de una ley de la naturaleza”. Por su parte, el término “laboral” de la invención hace referencia a que es proveniente del ingenio humano realizada durante la vigencia de la relación laboral, con ocasión de ella o mediante ella.

A partir de esta última afirmación, que se convierte en verdadero principio a lo largo del resto de la monografía, en esta misma Sección se recurre al derecho comparado y se realiza un estudio de las similitudes y diferencias del régimen jurídico de las invenciones laborales en diversos países de América y Europa (por ejemplo, México, Argentina, Estados Unidos, Alemania, etc.) con el objetivo de analizar el comportamiento de los indicadores escogidos con independencia de la jerarquía o especialidad normativa asumida. En consecuencia, se extrae que en la legislación chilena es posible identificar una escala separada para las invenciones realizadas al margen de una universidad o instituciones de investigación. Adicional a lo anterior, se detallan los requisitos de patentabilidad de la invención, reconocidos mayoritariamente en la doctrina internacional, como son la novedad absoluta o universal (en el sentido de que no se comprenda en el estado de la técnica), la aplicabilidad industrial y la actividad inventiva. Por otro lado, por parte del autor se incide en que, en Chile, la asignación de la titularidad de la invención le corresponde al empleador de forma casi exclusiva, aunque se deja abierta la posibilidad de otorgarla en su totalidad o en parte al trabajador en el caso de las invenciones libres.

En la Sección IV (que cierra la primera parte de la obra, más allá de la introducción), se efectúa un pormenorizado análisis del marco regulatorio de las invenciones laborales en el ámbito universitario, resultando por ello de todo punto interesante. Se comienza destacando la cooperación que se ha alcanzado en los últimos tiempos entre los centros de investigación estatales y universitarios con la industria y la transferencia de los resultados de la investigación de estos centros a las empresas. Precisamente, Martínez Montenegro destaca que una de las principales fuentes de financiación del proceso de investigación científica que hoy en día se desarrolla en estos centros proviene de empresas que lo hacen con el objetivo de disfrutar de las creaciones intelectuales generadas en los proyectos que promueven en beneficio propio. En este sentido, en esta especie de invenciones laborales figuran dos partes: la universidad como entidad pública o privada, la cual, entre sus objetivos, tiene el desarrollo de la investigación; y los trabajadores, de los cuales se valen tales entidades para realizar estas labores. En efecto, la universidad —como centro de

educación superior— se consolida como un espacio para la adquisición, reproducción y creación del conocimiento. Por ejemplo, en el caso de España, el autor resalta el principio general de titularidad inmediata por parte de la universidad de las invenciones que los investigadores obtengan en el ejercicio de sus funciones.

El segundo bloque temático de esta obra, ubicado en la Sección V, es relativo a las marcas y otros signos distintivos en Chile y el derecho comparado. Destaca el autor la relevancia de la alta competitividad del entorno empresarial actual y, a este respecto, reflexiona sobre cómo las empresas han de diferenciarse de sus competidores en relación con los productos y servicios por ellos ofrecidos. Un elemento clave para alcanzar este objetivo lo constituyen las marcas, como signo diseñado para lograr dicha distintividad en el mercado. En efecto, como afirma el autor al albur de lo preceptuado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una marca sirve para diferenciar y personalizar productos o servicios en el mercado de otros productos o servicios idénticos o similares e identificar sus fuentes de negocio, convirtiéndose, en cierta medida, en un indicador de calidad y un medio de promoción.

A este respecto, Martínez Montenegro procede a exponer y comentar magistralmente la regulación internacional sobre marcas, así como el procedimiento para su registro. En lo que respecta a la regulación chilena, se detallan las tres etapas de dicho procedimiento registral: el ingreso y trámite formal de la solicitud, la publicación de un extracto en el *Diario Oficial* y el examen de fondo de la solicitud. Por su parte, en el caso de España, una vez elegida la marca, puede realizarse una búsqueda en el buscador de marcas [www.oepm.es](http://www.oepm.es) o solicitar un informe de búsqueda a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para asegurarse de que la marca está libre. Una vez superado el examen de forma, la OEPM controlará si la solicitud presentada es contraria al orden público o a las buenas costumbres. Además, en esta Sección se analizan desde las perspectivas española (y, por consiguiente, también de la Unión Europea —en adelante, UE—) y chilena las diferentes prohibiciones o restricciones para registrar una marca, ofreciendo algunos ejemplos bastante gráficos para su intelección.

El tercer bloque es relativo a la denominación de origen, en tanto

derecho de propiedad industrial que vincula la calidad y reputación de un producto a su origen geográfico, atendiendo a factores humanos y naturales. En síntesis, la denominación de origen ejemplifica un nexo de unión entre el producto y la tierra.

Para afrontar el estudio de esta temática, el autor se ha ayudado de la doctrina y la jurisprudencia, así como del derecho comparado. También se han efectuado entrevistas personales y cuestionarios a representantes de las zonas rurales del país andino, el cual, pese a erigirse como uno de los más prósperos de América Latina, más del 80% de las unidades productivas agropecuarias está representado por la agricultura familiar. En este sentido, a la luz de las muestras efectuadas en dicho territorio, Martínez Montenegro concluye que las denominaciones de origen se presentan como una gran oportunidad para potenciar los entornos más competitivos en zonas rurales, especialmente afectados ante el avance de la globalización. De hecho, añade el autor, sin la protección que otorga una denominación de origen, los productos por ella afectados mantendrían precios bajos, inclusive por debajo de los costes de producción.

Por su parte, en la UE, por medio de la Política Agrícola Comunitaria, los productos territoriales son vistos como una forma de capital cultural con el potencial de ofrecer mayor beneficio social y económico a áreas rurales. A este respecto, en el ordenamiento europeo se distinguen diversos tipos de indicaciones geográficas, así como denominaciones de origen protegidas, en función de la estrechez del vínculo entre el producto y su zona de procedencia. En cualquier caso, aunque el modelo de la UE se observa como ciertamente exitoso en lo que respecta a las denominaciones de origen, el autor de la obra aboga por contextualizar según la realidad propia de los países.

El cuarto bloque de la obra es relativo a una propuesta de un modelo institucional y de fomento para la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación en Latinoamérica. En relación con este tema, el análisis se centra en esos tres pilares básicos del desarrollo económico y social. Como esgrime el autor, no puede existir verdadero crecimiento económico y desarrollo social sin reconocer que el conocimiento y sus resultados directos aplicados son fuente esencial de las ventajas competitivas de las empresas a nivel internacional. En

este sentido, y mediante el sentir implacable de la globalización, las economías no pueden limitarse a acumular capital físico y/o materias primas, sino que deben producir conocimiento de modo permanente. El factor humano, en consecuencia y en este contexto, no es sólo un recurso, sino el eje central del proceso innovativo en la actual “sociedad del conocimiento”. Sin duda, y en tanto que dicho conocimiento no tiene fronteras nacionales (sino que se universaliza desde su creación y protección), las universidades y centros de investigación juegan un importante papel en la realización de estos proyectos.

Como es sabido, la innovación y la tecnología se protegen fundamentalmente mediante la propiedad intelectual. Por consiguiente, han de crearse estímulos o beneficios financieros y fiscales que incentiven y promuevan la innovación tecnológica (por ejemplo, créditos preferenciales, aportes de capital público y/o privado, inversión extranjera, etc.). Asimismo, ha de estimularse para que los autores de los resultados inventivos tengan la motivación necesaria para garantizar la creación. No obstante, ha de ponerse coto al abuso de la posición de dominio (como práctica anticompetitiva) a través de las normas de defensa de la competencia.

El quinto bloque (Sección VIII) hace referencia a la tecnología y a la actividad tecnológica. El autor, primeramente, alude al fundamento de la ciencia, argumentando que para que las observaciones que se generan de los experimentos científicos sean consideradas científicas, han de estar organizadas por medio de métodos, modelos y teorías orientadas a alcanzar nuevos conocimientos. Se pone el acento, en este sentido, en que dicho conocimiento científico no puede equipararse con el conocimiento común derivado de una simple indagación o pesquisa llevada a cabo en un sector productivo o de los servicios.

Posteriormente, se enlazan los conceptos de ciencia y tecnología, esgrimiéndose que esta última es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. En este sentido, el autor afirma que dicha tecnología está presente en casi todos los elementos de la sociedad moderna y que su influencia es percibida constantemente, con el consiguiente avance del conocimiento científico y del progreso social y económico. En consecuencia, la ciencia se ocupa del conocimiento, mientras que

la tecnología se encarga del hacer (de la acción eficaz). Por ejemplo, puede utilizarse para alcanzar una ventaja competitiva en una empresa. En definitiva, el conocimiento es la fuente principal de ventaja competitiva para las empresas y los países.

Martínez Montenegro, al respecto, conviene en que la aplicación del conocimiento científico y tecnológico ha traído cuantiosos beneficios a la humanidad, pero matiza que tales ventajas se distribuyen desigualmente, ampliando la brecha entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo. A este respecto, se concluye que los países de economías desarrolladas buscan en la actualidad una mayor protección de los valores intelectuales (por ejemplo, a través de patentes), de cara a obtener grandes beneficios económicos y a reducir los niveles de pobreza. Por su parte, los países en vías de desarrollo resultan especialmente vulnerables ante los sistemas de propiedad intelectual que hasta el momento ostentan y que no se han explotado plenamente.

El último bloque del libro (Sección IX) se dedica a la transferencia de conocimiento e investigación y sus retos actuales para países en vías de desarrollo, centrándose en la perspectiva chilena. En este sentido, el autor resalta que empresas, universidades y centros de investigación en Latinoamérica acometen en la actualidad exploraciones científicas de gran valor y transfieren los resultados de dichas investigaciones hacia otros centros o empresas con quienes colaboran, con la consiguiente repercusión económica y social. Por el contrario, los países en vías de desarrollo no alcanzan resultados eficientes en este proceso de transferencia de conocimiento y tecnología.

La transferencia tecnológica, aclara el autor, es el procedimiento por el cual una persona desarrolla tecnología (por ejemplo, patentes) que pone a disposición de un tercero para que éste haga uso o explotación de ella. Así, Martínez Montenegro se hace eco de que el sentir de las principales universidades del mundo, incluidas las chilenas, es que la transferencia de los resultados de la investigación no constituye únicamente una solución viable, sino también deseable para lograr, posteriormente, la reinversión a través de los valores generados. En cualquier caso, el autor es consciente de que el país andino precisa de una regulación jurídica apropiada en torno a la aplicación de los mecanismos que se utilizan en la explotación y comercializa-

ción de la actividad inventiva. En este caso, se recalca la escasez en la normativa chilena vigente (así como en la normativa interna de las propias universidades) de disposiciones protectoras o facilitadoras de la aludida transferencia de conocimiento e investigación, verdadero elemento clave para promover una innovación ciertamente transformadora y relevante para la economía y la sociedad en general.

En definitiva, el autor concluye que, en la actualidad, los países desarrollados implementan de una forma más adecuada que las naciones en vías de desarrollo la salvaguarda de los derechos intelectuales, debido a la correlación existente entre innovación y desarrollo económico. En el caso de Chile, es palpable la falta de investigaciones sobre transferencia de tecnología, debido a la existencia de una reglamentación ineficiente para la creación intelectual. También es necesario fomentar la integración y complementariedad, en tanto que dichos aspectos se estiman esenciales para la inclusión y sostenibilidad a largo plazo en los procesos de transferencia de tecnología y conocimiento.

Tal y como habrá podido comprobarse, nos encontramos ante un tema sumamente amplio y, por naturaleza, complejo que atañe a la macroárea de la propiedad intelectual y a la transferencia de tecnología en Chile, y que precisa de un previo conocimiento en esta rama del derecho. En particular, este trabajo hace una especial y significativa incidencia sobre las invenciones laborales en dicho país, dado que el crecimiento económico se ve impulsado en gran medida por la innovación que garantiza nuevas oportunidades de producción más eficientes para los agentes innovadores, al ver favorecida su capacidad productiva. Estas invenciones, realizadas por un trabajador durante la vigencia de su contrato laboral o en la prestación de servicios, son susceptibles de protección mediante títulos de propiedad industrial, como las patentes. Además, hace hincapié en otros aspectos de la innovación en el país andino, como las marcas, que sirven para diferenciar los productos y servicios de unas empresas de los de sus competidores, o las denominaciones de origen, dado que ayudan a que los entornos de las zonas rurales sean más competitivos.

En cualquier caso, *Propiedad intelectual y transferencia de tecnología en Chile* demuestra que Isnel Martínez Montenegro ha sido capaz de abordar el tema con un excelente resultado. Se trata de un

trabajo ambicioso, en el que, siguiendo una tesis clara, no se rehúye la reflexión y el posicionamiento siempre razonado en las controversias doctrinales que se plantean. De hecho, estudios como este, que aborda, insistimos, el régimen legal de las invenciones obtenidas en el marco de un contrato laboral o de prestación de servicios, cada día son más necesarios, dado que la figura del solitario inventor que en su laboratorio obtiene ingeniosamente una invención tiende a desaparecer. En efecto, las invenciones (en concreto, las laborales) implican rentabilidad, al convertirse en una fuente de ingresos para la empresa y, eventualmente, para el trabajador.

Con base en el contenido expuesto anteriormente, comprobamos que la obra ha de merecer una valoración altamente positiva por la calidad del estudio realizado, lo que la convierte en una referencia para el estudio y tratamiento de las invenciones laborales en el marco de la propiedad intelectual desde la perspectiva chilena e internacional, más, si cabe, ante la ausencia de un marco jurídico adecuado que establezca los deberes y derechos de una y otra parte de la relación laboral o de prestación de servicios, por lo que plantear esta cuestión es muy oportuno.

En consecuencia, estamos ante una obra imprescindible y de absoluta actualidad para quienes, desde un punto de vista dogmático y práctico, necesiten acercarse a este campo de estudio. A través de sus diferentes secciones, las cuales conforman su estructura, el lector podrá encontrar un amplio análisis, diagnóstico, pero también reflexión (razonada y certera) sobre las invenciones laborales, así como sobre otras formas de propiedad intelectual e industrial, como las denominaciones de origen, las marcas, etc. Por todo ello, finalizamos con una sincera felicitación a Martínez Montenegro por esta monografía.

## Reseña bibliográfica

### *Legitimidad de las patentes farmacéuticas. Una visión desde Chile*

**de Juan Pablo Egaña Bertoglia**

Valencia, Tirant Lo Blanch, 2024, 76 páginas

\* \* \* \*

### **Alejandro Luna Fandiño**

Universidad Nacional Autónoma de México

alejandro.luna@olivares.mx

Los derechos de propiedad intelectual en general, y en particular las patentes de invención, han logrado asentarse en las legislaciones de prácticamente todos los países del mundo, debido a que estos promueven la actividad inventiva de la que surgen nuevas invenciones y soluciones tecnológicas que benefician no solo a los inventores, sino también a la sociedad, mejorando la calidad de vida de todos sus integrantes.

Pese a que, en abstracto, esta premisa parece especialmente apta en el caso de la industria farmacéutica innovadora, que año tras año genera nuevos medicamentos, métodos y tratamientos terapéuticos y de prevención sanitaria que salvan las vidas o restablecen la salud de millones de personas, algunos autores y sectores importantes de la sociedad, como lo es la industria de genéricos, controvierten la idoneidad de cierto tipo de patentamiento farmacéutico deslegitimando una serie de invenciones que se generan en ese espacio.

Las críticas al patentamiento farmacéutico son de variada índole, sin embargo, es posible reconocer en ellas una especie de columna vertebral común que, en síntesis, distingue entre lo que denomi-

nan “invenciones primarias”, que corresponden a principios activos, e “invenciones secundarias”, que corresponden a otros aspectos de los principios activos, como composiciones, formulaciones, nuevos usos, sales y formas cristalinas, dosificaciones, métodos de producción etc., que, como es lógico, son concebidas y presentadas a patentamiento con posterioridad.

En “Una visión sobre las sentencias que marcan tendencia en propiedad industrial en la industria farmacéutica” (Arellano Quiroz y Tobar Aravena, 2012) se niega la legitimidad de este tipo de invenciones denominadas “secundarias”, sobre la base de que ellas carecen de mérito o altura inventiva, y se concluye, por tanto, que su patentamiento tiene principal interés no en avanzar innovación, sino en proyectar en el tiempo la protección de principios activos cuyas patentes han expirado.

En la obra *Legitimidad de las patentes farmacéuticas. Una visión desde Chile*, el autor, Juan Pablo Egaña Bertoglia, nos da una visión de esta problemática en ese país, y le da estructura a su análisis siguiendo los contenidos de Arellano Quiroz y Tobar Aravena, que condensan la argumentación crítica más ortodoxa al patentamiento de las invenciones farmacéuticas.

En el prólogo, el Dr. Hugo Carrasco Soulé comienza ofreciendo un contexto general que explica las razones por las cuales el patentamiento de las invenciones resulta fundamental para la sobrevivencia del ciclo inventivo que alientan las compañías farmacéuticas innovadoras y para su propia subsistencia.

En lo que se refiere al centro de las críticas al patentamiento de las invenciones farmacéuticas, esto es, una cuasi axiomática falta de altura inventiva, el autor analiza los orígenes de este requisito de patentabilidad, explicando que en la legislación chilena éste fue concebido para aplicarse de una manera objetiva, dirigiendo a la Oficina de Patentes del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) a centrar su examen en la determinación de no obviedad de la invención frente al estado de la técnica antes que a una determinación cualitativa de su mérito, un proceso que introduce elementos de subjetividad e incertidumbre jurídica.

Se analiza también en este punto el método-problema-solución para el examen de altura inventiva, y se da cuenta del error en el que

incurren los críticos del patentamiento farmacéutico al ponerlo en entredicho, atribuyéndole el potencial de facilitar el patentamiento de invenciones triviales al disminuir la relevancia del conocimiento propio de la persona versada en la materia técnica en el análisis de altura inventiva, dejándolo entregado sólo al peso de la evidencia documental.

Se beneficia en este aspecto el autor de la perspectiva que dan los años, y refiere a normativa legal, jurisprudencia y a la práctica del INAPI reflejada en las Directrices de Patentes del año 2022 para demostrar los esfuerzos desplegados para tornar más objetivo y predecible el análisis de altura inventiva y el rol capital que ha jugado el método-problema-solución para intentar cumplir dichos fines.

Más adelante, el autor se refiere a una forma de crítica al patentamiento farmacéutico que ha cobrado fuerza en el tiempo, exacerbada intensamente durante la reciente pandemia del COVID-19, que consiste en plantear la existencia de una dicotomía insalvable entre patentes de invención y acceso a la salud. En la obra se explica cómo esta dicotomía maniquea resulta al menos cuestionable a la luz de la evidencia recogida precisamente de la experiencia de Chile en dicha pandemia y aboga por la improcedencia de este tipo de consideraciones al momento de evaluar la patentabilidad de una invención farmacéutica.

También, en otra faz, el autor resume y se hace cargo de las críticas que Arellano Quiroz y Tobar Aravena (2012) manifiestan en contra del proceso de formación de la normativa chilena de patentes farmacéuticas, en especial la negativa expectativa que avizoran para la adopción en el derecho interno y la eventual ineficacia de reglas de tratados internacionales que reproducen esquemas normativos foráneos exógenos a la realidad chilena.

En cuanto a la crítica del abogado Arellano Quiroz y de la química Tobar Aravena a las instituciones previstas en el TLC Chile-US —e.g., linkage, extensiones de patentes y protección de datos—, el autor señala acertadamente que existen otras instituciones, como la excepción bolar, la exclusividad genérica de 180 días y el procedimiento abreviado de autorización de comercialización, que benefician a la industria genérica, generando un balance en la industria farmacéutica.

Para concluir, Egaña Bertoglia hace un rápido repaso de cada una de las invenciones farmacéuticas secundarias, previniendo, en primer lugar, que la normativa chilena (como la de ningún otro país) reconozca esa distinción entre patentes primarias y secundarias, para luego ilustrar con citas jurisprudenciales cómo cada una de ellas — formulaciones, combinaciones, nuevas dosis y vías de administración, segundos usos médicos, sales y formas cristalinas, etcétera— han recibido reconocimiento a su mérito inventivo, alcanzando el patentamiento en múltiples ocasiones.

El mérito de esta obra reside en ilustrarnos de manera sintética y ordenada acerca de las bases legales, administrativas y jurisprudenciales que han gobernado el patentamiento farmacéutico en Chile en la última década, y cómo, a partir de esos basamentos, las críticas tradicionales al patentamiento de las denominadas “patentes farmacéuticas”, desde una perspectiva jurídica, resultan al menos cuestionables.

¡Felicitaciones! Estoy verdaderamente emocionado por el lanzamiento de este libro, que sin duda se convertirá en una obra fundamental en el campo de la propiedad intelectual. La dedicación, esfuerzo y pasión por este tema han dado como resultado un trabajo excepcional que no solo enriquecerá el conocimiento de quienes lo lean, sino que también inspirará a muchos a profundizar en esta importante área.

Es un honor para mí contar en el autor con un amigo y colega tan talentoso. Su capacidad para abordar temas complejos de manera clara y accesible es admirable y estoy seguro de que su libro será una referencia invaluable para profesionales y estudiantes por igual.

Espero que este logro sea solo el comienzo de muchos más éxitos en su carrera. Celebremos por su salud y por el impacto positivo que su trabajo tendrá en el mundo de la propiedad intelectual.

## **Bibliografía**

- Arellano Quiroz, M. y Tobar Aravena, T. (2012). Una visión sobre las sentencias que marcan tendencia en propiedad industrial en la industria farmacéutica. En Guízar López, V. M. y Oropeza García, A. (Coords.), *Los retos de la industria*

*farmacéutica en el siglo XXI. Una visión comparada sobre su régimen de propiedad intelectual* (pp. 117-178). Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Instituto Nacional de Propiedad Industrial. (2022). *Directrices de examen y procedimiento de registro de patentes*. [https://www.inapi.cl/docs/default-source/2022/centro-documentacion/directrices/patentes/directrices\\_de\\_examen\\_pi\\_mu\\_modif\\_nov\\_2022.pdf?sfvrsn=eaf1598f\\_2](https://www.inapi.cl/docs/default-source/2022/centro-documentacion/directrices/patentes/directrices_de_examen_pi_mu_modif_nov_2022.pdf?sfvrsn=eaf1598f_2).



# 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 también se reciben artículos en portugués e inglés. En el caso del inglés, serán admitidos solo si el objeto de análisis tiene relación con Iberoamérica o si son estudios de derecho comparado que incluyen uno o más países iberoamericanos.

### **Selección de artículos**

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

### **Detección de plagio**

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

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

Si se envía una nueva versión de un artículo publicado anteriormente, el (los) autor(es) deberá(n) dejar constancia en la primera nota al pie y la nueva versión deberá estar justificada (incluye novedades o recupera un artículo valioso, publicado en un idioma que no forma parte de los idiomas de la revista, u otra razón).

En caso de detectarse prácticas de plagio o autoplagio, los artículos serán rechazados y devueltos al autor mediante decisión expresa y fundada que identifique la infracción cometida.

### **Sistema de revisión por pares (*peers reviewers*)**

Con el propósito de garantizar la calidad científica de las publicaciones, la Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual adopta el sistema de revisión por pares o *peers reviewers* en la modalidad doble ciego en todos los artículos de investigación que remitan los autores para su publicación, de esta manera, el anonimato recíproco entre autores y revisores permite lograr una mayor objetividad en el análisis de los artículos, obteniendo un control de calidad del contenido más eficiente y con mejores estándares de transparencia editorial e institucional.

Este proceso de revisión se realizará de la siguiente manera:

1. Los artículos serán recibidos y examinados por el Comité Académico y el Consejo de Redacción, que corroborarán su pertinencia en relación a la temática y alcance de la RIPI, analizando, además, la originalidad, importancia, calidad académica e interés científico. El Comité Académico y el Consejo de Redacción decidirán la aceptación o rechazo de los artículos recibidos, comunicando su decisión a los remitentes. El rechazo podrá ser sometido a reconsideración del mismo órgano dentro del plazo de 10 días de comunicado al autor.
2. El proceso de arbitraje solo se iniciará si los artículos recibidos cumplen las directrices para autores, las cuales pueden consultarse en este mismo portal.
3. Los artículos serán evaluados bajo la modalidad doble ciego, para lo cual serán remitidos a dos árbitros externos previamente seleccionados por el Comité Académico y el Consejo de Redacción, sin revelar la identidad de los autores. Los pares revisores, por su parte, tampoco conocerán la identidad de aquellos. El Comité Académico y el Consejo de Redacción eliminarán del texto y del archivo los nombres de los autores para preservar el anonimato.
4. Los árbitros solicitados, previa aceptación del arbitraje, deberán evaluar los artículos conforme a las normas de publicación y guardar confidencialidad respecto a todo lo referido a su intervención. Asimismo, para expedirse tendrán un plazo máximo de 15 días desde su aceptación como árbitros.
5. Los árbitros externos expedirán un informe al Comité Académico y el Consejo de Redacción sobre el tratamiento de los artículos con las siguientes variantes en cuanto al contenido: a) aconsejando la publicación sin modificaciones; b) aconsejando la publicación con mejoras; c) rechazando la publicación. El dictamen será comunicado al autor, garantizando el anonimato del árbitro.
6. En caso de que se trate de un artículo aprobado con sujeción a cambios, el autor contará con un plazo de 15 días para el envío de la nueva versión, en cuyo caso deberá informar los cambios realizados o justificar cuando haya decidido no realizarlos. Por su parte, en caso de que corresponda, el árbitro deberá verificar las correcciones en un plazo de 15 días.
7. En caso de desacuerdo entre los árbitros, el Comité Académico y el Consejo de Re-

dación de la RIPI podrán requerir la designación de un tercer árbitro, cuya opinión permitirá sumar mejores fundamentos a la decisión que finalmente deba adoptarse.

8. El Comité Académico y el Consejo de Redacción tomarán la decisión de si finalmente publicará el artículo.
9. En todos los casos, se publicará la fecha de recepción del artículo y la fecha de su aceptación.
10. Los autores recibirán un ejemplar de la revista impresa.

Los artículos que se publicarán en las secciones Jurisprudencia comentada y Legislación comentada no serán sometidos al proceso de revisión por pares, sin perjuicio del control previo y estricto que llevará a cabo el Comité Académico y el Consejo de Redacción de la RIPI, pudiendo, según los casos, remitir a un árbitro externo dichos contenidos cuando la profundidad, extensión y complejidad de estos lo justificara.

### **Ética y buenas prácticas editoriales**

La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual adhiere al Código de conducta y buenas prácticas editoriales del Committee on Publication Ethics (COPE), foro de discusión para editores de publicaciones científicas arbitradas ([www.publicationethics.org](http://www.publicationethics.org)), cuyo objetivo primordial es promover la integridad de las investigaciones académicas y sus publicaciones.

### **Política de secciones**

La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual cuenta con las siguientes secciones:

- a) Artículos de investigación
- b) Estudios
- c) Jurisprudencia comentada
- d) Legislación comentada
- e) Reseñas bibliográficas

La sección de Artículos de investigación 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 cualquier otra institución o persona física y/o jurídica. La licencia de uso se ejercerá conforme a los siguientes términos y condiciones:

**USOS PERMITIDOS.** El AUTOR, por el solo hecho del envío del ARTÍCULO para su publicación en la RIPI, cede a la UNIVERSIDAD AUSTRAL, a la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y a la UNIVERSIDAD PANAMERICANA los derechos de autor en forma no exclusiva, confiriendo una licencia gratuita para ejercer por medios impresos y/o digitales los derechos de reproducción, distribución, publicación, comunicación pública, puesta a disposición, transmisión y/o depósito de aquellos en el Repositorio Institucional o en otros sitios de confianza que permitan su preservación digital. La UNIVERSIDAD AUSTRAL, la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y la UNIVERSIDAD PANAMERICANA, por medio del Comité Académico, queda también autorizada para realizar las modificaciones formales y técnicas necesarias para el ejercicio de las facultades aquí conferidas, como así también para asignarle a los artículos el destino que les corresponda en la sección que considere adecuada, pudiendo explotar comercialmente las obras enviadas mediante la venta de los ejemplares de forma individual y/o como parte de una compilación. Cada una de estas formas de explotación podrá ser llevada a cabo por la licenciataria mediante cualquiera de las modalidades de explotación conocidas, incluyendo el uso de medios impresos y/o digitales.

**DERECHOS MORALES.** La presente licencia no transfiere derechos morales, los cuales permanecen en cabeza del AUTOR de conformidad con las normas de derecho de autor.

**BUENAS PRÁCTICAS EDITORIALES.** El AUTOR declara y reconoce bajo juramento, el cual se entiende prestado por el solo hecho de darse de alta con la creación de su usuario y contraseña que permite ingresar al sistema OJS de la RIPI, ser autor del ARTÍCULO enviado y titular de los derechos de autor que aquí se licencian; que sobre estos derechos no se han contraído compromisos ni gravámenes de ninguna especie a favor de terceros que resulten incompatibles con la cesión o que puedan atentar contra los derechos de la UNIVERSIDAD AUSTRAL, de la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y de la UNIVERSIDAD PANAMERICANA; que la obra es original, inédita y fue creada sin infringir derechos de terceros; que las imágenes, citas y/o transcripciones que incorpora se encuentran debidamente referenciadas y fueron autorizadas por su titular o están amparados por una excepción o limitación al derecho de autor; y que no contiene declaraciones difamatorias contra terceros ni contrarias al ordenamiento jurídico. Asimismo, declara, tal como resulta del primer párrafo de este título, que los manuscritos enviados para su publicación en la RIPI no han sido difundidos previamente por ningún medio gráfico o digital, como así también que no han sido cedidos los derechos de autor a cualquier otra institución o persona física y/o jurídica. El autor, en caso de autorizar la publicación de su obra a otras editoriales o medios de divulgación científica o académica posterior a la primera publicación garantizada, se compromete a exigir que se haga constar que ha sido previamente publicada por la RIPI, aclarándose expresamente y por escrito el título, año de publicación, número de volumen, paginación, DOI y demás datos que permitan su identificación.

**EXTRATERRITORIALIDAD Y DURACIÓN.** La presente licencia se rige por la legislación de la República Argentina y es válida en todo el territorio nacional y en todos los demás países, por el tiempo máximo de protección que la legislación en materia de derechos de autor le confiera a la obra.

Esta revista y sus artículos se publican bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0), la cual permite al usuario descargar, compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, siempre y cuando dé crédito de manera adecuada, brinde un enlace a la licencia e indique si se han realizado cambios. No autoriza el uso del contenido con propósitos comerciales y/o que se pueda remezclar o transformar el material, sin permisos para distribuir el material si fuera modificado.

### **Directrices para autores/as**

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 siguientes secciones de la RIPI:

- a) Artículos de investigación
- b) Estudios
- c) Jurisprudencia comentada
- d) Legislación comentada

La sección de **Artículos de investigación** 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 Artículos de investigación.

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: <sup>3</sup>

\* En el cuerpo del trabajo no deben emplearse ni subrayados ni negritas. En caso de que sea necesario enfatizar una palabra, se hará entre comillas dobles.

\* Abreviaciones

Se deja un espacio después de todo signo de puntuación: A. L. Jiménez y no A.L. Jiménez.

Los acrónimos deben escribirse totalmente con mayúsculas y sin puntuación, por ejemplo: UBA (por Universidad de Buenos Aires).

\* Tablas, cuadros y gráficos

Pueden ser realizados con Excel o Power Point, según sea necesario, y ser pegados en el archivo Word como imagen. Además, deberá enviarse el archivo original donde se realizaron para poder corregirlos, si fuera necesario.

\* Ilustraciones, mapas, fotografías, dibujos

Deberán ser pegados en el archivo Word y además enviados por separado en alguno de los siguientes formatos: JPG, TIF, PNG, AI, PS en alta resolución.

## Citas y bibliografía

Para las citas y las referencias bibliográficas, la RJA sigue el estilo de las normas APA (American Psychological Association) 7a edición. Se recomienda seguir los siguientes ejemplos:

*Citas*

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

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

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

Si la cita es textual y tiene menos de 40 palabras, se coloca entre comillas sin cursiva:

Las opiniones consultivas cumplen, pues, una función trascendente en el desarrollo de los principios de derecho internacional de los derechos humanos, ya que, como señala Buergenthal (1985), “parecen prestarse más fácilmente que los casos contenciosos a la articulación de principios legales generales” (p. 18).

Si tiene 40 palabras o más, se coloca en párrafo aparte con una sangría de 1,5, sin comillas ni cursiva:

Luego de arrogarse la atribución de no aplicar las leyes anticonstitucionales, la Corte Suprema la ejerció con tanta moderación que transcurrió más de medio siglo sin que otra ley del Congreso fuera rechazada por el tribunal. Ello aconteció en 1857, en otro caso famoso, el de *Dred Scott v. Sanford*. (Bidegain, 1994, p. 127)

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

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

*Bibliografía*

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

Se recomienda seguir el siguiente estilo:

\* Libro impreso

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

\* Libro en línea

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

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

\* Libro con editor, coordinador, director

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

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

\* Capítulo de libro

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

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

\* Artículo en revista

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

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

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

\* Artículo en periódico

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

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

### Citas de legislación y jurisprudencia

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

#### *Legislación*

- \* Normas internacionales (pactos, convenios, declaraciones)
- \* Normativa comunitaria
- \* Leyes ratificadoras de tratados internacionales
- \* Constituciones
- \* Códigos
- \* Leyes
- \* Decretos
- \* Resoluciones
- \* Disposiciones

#### Estilo a seguir:

Constitución de la Nación Argentina.

Constitución de la Nación Argentina, artículo 75, inciso 2 (o 75.2.).

Leyes

Ley 11723.

Ley 11723 de Propiedad Intelectual, BO 30/09/1933.

Ley 11723 de Propiedad Intelectual, BO 30/09/1933, artículo 5.

Decretos

Decreto 245/2002.

Decreto 245/2002, BO 28/11/2002, artículo 5.

Resoluciones

Resolución 2030/2015.

Resolución 2030/2015, BO 12/06/2015, artículo 1.

Disposiciones

Disposición 306/2015.

Disposición 306/2015, BO 28/05/2015.

*Jurisprudencia*

\* Corte Suprema (nacional, federal, provincial, internacional)

\* Tribunales internacionales

\* Tribunales del sistema interamericano

Estilo a seguir:

Corte Suprema de Justicia de la Nación, *Fernández Arias c/Poggio*, 19/09/1960, Fallos 247:646.

Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, *Vasena Marengo, José Francisco y otra c/ Rodríguez, Jorge Mario y otra*, 28/09/2004.

Cámara Federal de Casación Penal: *Di Plácido, Jorge Alberto*, 22/5/2014, [FBB/7963/2013/CFC1, Registro 864/14].

Suprema Corte de los Estados Unidos, *Wood v. Milyard*, 566 U.S. 463 (2012).

Suprema Corte de Carolina del Norte, *Bayard v. Singleton*, 1 N.C. 5 (1787).

Sentencia del Tribunal Constitucional, 83/2016, 28 de abril. [España].

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 26/09/2006, Serie C, N° 154. Fallos: 329:2316.

