ISSN 2422-569X

REVISTA IBEROAMERICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Nº 24

2026

UNIVERSIDAD AUSTRAL

Universidad de La Sabana

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

DIRECTORES

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

SECRETARIOS DE REDACCIÓN

Juan Carlos Martínez Salcedo (Universidad de La Sabana, Colombia)
Juan Alberto González Piñón (Universidad Panamericana, México)

COMITÉ ACADÉMICO

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

CONSEJO DE REDACCIÓN

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

EQUIPO TÉCNICO

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

* * * *

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
ISSN 2422-569X (online)
https://ojs.austral.edu.ar/index.php/ripi
ripi@austral.edu.ar / Tel.: 011-5239-8000
DOI: https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400

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

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

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

Índice

Artículos de investigación

Lineamientos para la comparación de reivindicaciones en casos de infracción de patentes en la Comunidad Andina

Diego Guzmán - Diana C. Riveros S. 7

La reputación extracomunitaria frente a la caducidad por falta de uso: mala fe registral y competencia desleal en el derecho de marcas de la Unión Europea (a propósito del caso *Frisby*)

Mati de los Ángeles Hernández Alfaro **55**

Entrenamiento de inteligencia artificial y límites del derecho de los editores de prensa

Iván Vargas-Chaves **93**

Inteligencia artificial generativa y descubrimiento de fármacos: reconfiguración del estándar de la persona experta en la materia

Fernando A. Ramos-Zaga **123**

Un análisis jurídico de las figuras de propiedad intelectual que protegen las creaciones en el sector de la moda

Ruth I. Gonzales-Velasquez - Marcos O. Arnao-Vásquez - Rubí M. Del C. Sernaqué Chicoma **161**

Propiedad intelectual colectiva de pueblos indígenas y grupos étnicos en Argentina, España y México. Introducción a la sabiduría artificial

Jesús Aguilera Durán - Leticia Antaño Vázquez **193**

Agotamiento internacional de la marca y fragmentación del canal de importación: el caso peruano

Andherson J. Aguirre-Lanegra - Nuccia Seminario-Hurtado **235**

La titularidad de derechos patrimoniales sobre contenidos generados mediante inteligencia artificial: desafíos y propuesta de un régimen *sui generis* para el derecho colombiano

Yina Luz Torres - Katy Luz Torres **289**

Inteligencia artificial y entorno digital: de la asimetría informativa a la corrección de la asimetría estructural del diseño como principio rector de la protección del consumidor

Carolina Aquise Niño de Guzmán **339**

El producto de la cosecha y el agotamiento del derecho de obtentor: interpretación sistemática de los artículos 14(2) y 16 del Acta UPOV 1991 y estudios de caso de las cadenas de soja de Uruguay y Argentina

Miguel A. Rapela **373**

Estudios

Legitimación presunta de las sociedades de gestión colectiva en Argentina de acuerdo con el régimen establecido a partir del Decreto 138/2025

Gustavo Schötz **427**

Ensayos

Argentina ante el PCT: ¿un tratado de patentes puede cerrar la brecha entre ciencia e innovación en el ámbito de la biotecnología? Ensayo conceptual sobre patentes, biotecnología y desarrollo

Ignacio Sartori **483**

Reseñas bibliográficas

Derecho de autor y derechos conexos | *Propiedad industrial* de Iván Vargas-Chaves

Diana Marulanda **507**

Contrato de transferencia internacional de datos personales de Pablo A. Palazzi

Mariano Peruzzotti **515**

Normas editoriales **519**

Artículos de investigación

* * * *

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

N° 24 (2026): 7-54

Lineamientos para la comparación de reivindicaciones en casos de infracción de patentes en la Comunidad Andina

* * * *

Diego Guzmán[1]

Universidad Externado de Colombia (Colombia

diego.guzman@uexternado.edu.co

https://orcid.org/0009-0004-8836-575

Diana C. Riveros S.[2]

Wolf Méndez Abogados Asociados (Colombia)

Ip.patents@wolfmendez.com

https://orcid.org/0009-0004-3615-0673

1 Abogado por la Universidad Externado de Colombia, especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías de la misma universidad, magíster en Propiedad Intelectual por la Cardozo School of Law (Nueva York) y candidato a doctor en Industrias de la Comunicación y Culturales por la Universidad Politécnica de Valencia y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con 18 años de experiencia en litigios, consultoría y asesoría integral a industrias creativas, *startups* y proyectos de innovación. También ha liderado temas de políticas públicas en materia de propiedad intelectual como coordinador del Equipo de Propiedad Intelectual del Minciencias y abogado del despacho de la delegada de Propiedad Industrial de la Superintentencia de Industria y Comercio. Ha sido coordinador editorial de la revista de derecho *La Propiedad Inmaterial*. Es docente investigador de los programas de pregrado y posgrado en propiedad intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente dirige la firma Diego Guzmán Abogados.

2 Doctora en Ciencias – Química por la Universidad de los Andes, institución en la que también obtuvo los títulos de Magíster en Termodinámica de Soluciones, Química con énfasis en Química Física e Ingeniera Química. Complementó su formación con estudios en Derecho en la Universidad Católica de Colombia, de donde es egresada. Ha sido profesora e investigadora en la Universidad de los Andes, desarrollando actividades académicas en química, investigación experimental, formación científica y propiedad intelectual en pregrado y posgrado. Actualmente, se desempeña como directora del departamento de patentes, diseños e innovación en la firma Wolf Méndez.

Recibido: 28 de noviembre de 2025
Aceptado: 21 de agosto de 2026
https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.guz

Resumen
El presente artículo examina los criterios jurídicos que deben considerarse al analizar posibles infracciones de patentes en el marco de la Comunidad Andina. A partir de un enfoque dogmático y jurisprudencial, se proponen cuatro etapas fundamentales para estructurar este análisis: la identificación de los actos de infracción, la verificación de la existencia de flexibilidades que legitimen el uso no autorizado, la delimitación del alcance de la patente a través de sus reivindicaciones y la comparación de estas con los elementos técnicos del producto o procedimiento acusado de infracción. Se dedica especial atención a la evolución jurisprudencial en torno a la interpretación de las reivindicaciones, particularmente la introducción de la doctrina de los equivalentes en la región andina. El trabajo se apoya en casos resueltos por autoridades como INDECOPI en Perú y la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, con el fin de ilustrar cómo los operadores jurídicos pueden aplicar estos criterios en contextos concretos.

Palabras clave: infracción de patentes, reivindicaciones, protección legal, propiedad intelectual, Decisión 486 de 2000, Comunidad Andina.

Guidelines for Comparing Claims in Patent Infringement Cases in the Andean Community

Abstract
This paper explores the legal criteria that must be considered when analyzing possible patent infringements within the framework of the Andean Community. From a dogmatic and caselaw approach, four fundamental steps are proposed to structure this analysis: the identification of acts of infringement, the verification of the existence of flexibilities that legitimize unauthorized use, the delimitation of the scope of the patent through its claims, and the comparison of these with the technical elements of the product or the procedure accused of infringement. Special attention is devoted to the jurisprudential evolution surrounding claim interpretation, particularly the introduction of the doctrine of equivalents in the Andean region. The paper is based on cases decided by authorities such as INDECOPI in Peru and the Superintendence of Industry and Commerce in Colombia, with the aim of illustrating how legal operators can apply these criteria in concrete contexts.

Key words: patent infringement, claims, legal protection, intellectual property, Decision 486 of 2000, Andean Community.

Diretrizes para a comparação de reivindicações em casos de infração de patentes na Comunidade Andina

Resumo

O presente artigo examina os critérios jurídicos que devem ser considerados na análise de possíveis infrações de patentes no âmbito da Comunidade Andina. A partir de uma abordagem dogmática e jurisprudencial, propõem-se quatro etapas fundamentais para estruturar essa análise: a identificação dos atos de infração, a verificação da existência de flexibilidades que legitimem o uso não autorizado, a delimitação do escopo da patente por meio de suas reivindicações e a comparação destas com os elementos técnicos do produto ou procedimento acusado de infração. Dedica-se atenção especial à evolução jurisprudencial relativa à interpretação das reivindicações, particularmente à introdução da doutrina dos equivalentes na região andina. O trabalho baseia-se em casos resolvidos por autoridades como o INDECOPI, no Peru, e a Superintendência de Indústria e Comércio, na Colômbia, a fim de ilustrar como os operadores jurídicos podem aplicar esses critérios em contextos concretos.

Palavras-chave: infrações de patentes, reivindicações, proteção jurídica, propriedade intelectual, Decisão 486 de 2000, Comunidade Andina.

1. Introducción

Determinar la existencia de una infracción de patente constituye uno de los desafíos más complejos dentro del derecho de la propiedad industrial. Los jueces y árbitros enfrentan el deber de traducir un conflicto eminentemente técnico en una decisión jurídica fundamentada. Esta labor les exige apoyarse en conceptos técnicos que, si bien resultan fundamentales, a menudo exceden la formación académica de los jueces y provienen de inspecciones (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual [INDECOPI], 2019) o dictámenes periciales (Superintendencia de Industria y Comercio, 2022) que pueden ser parcializados. Esta tensión entre lo jurídico y lo técnico exige la formulación de criterios claros y coherentes que orienten la valoración de los hechos y la correcta aplicación del derecho.

Dentro de la Comunidad Andina (CAN), el desafío de determinar la existencia de una infracción de patente adquiere una especial relevancia. El régimen común, estructurado a partir de la Decisión 486 de 2000, busca una interpretación uniforme, pero la práctica

revela la complejidad de esta tarea. Casos resueltos por autoridades como el INDECOPI en Perú (2019) y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (2023) ilustran cómo los operadores jurídicos deben desglosar las reivindicaciones y compararlas, elemento por elemento, con el producto acusado (INDECOPI, 2019; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2023). A menudo, la decisión depende de una minuciosa interpretación técnica, como determinar si las características de una máquina de arroz coinciden "literalmente" con la patente (INDECOPI, 2019) o si la estructura de una grúa portuaria se ajusta al alcance de la invención (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2023), para lo cual la descripción y los dibujos son cruciales (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2023).

Con el propósito de contribuir a esta discusión, el presente artículo propone una metodología jurídica compuesta por cuatro etapas fundamentales: la identificación del acto de infracción, la verificación de la existencia de flexibilidades que permitan el uso, la delimitación del alcance del derecho mediante el análisis de las reivindicaciones y, finalmente, la comparación técnica entre estas y el objeto presuntamente infractor. Así, desde un enfoque sincrónico, el texto integra los fundamentos normativos y jurisprudenciales que sustentan cada etapa, resaltando la progresiva incorporación de la doctrina de los equivalentes en la región y su impacto en la interpretación del alcance de las reivindicaciones.

De esta manera, el artículo permite evidenciar que el análisis de infracción de patentes en la Comunidad Andina no puede reducirse a una simple confrontación técnica entre reivindicaciones y productos, sino que exige un marco metodológico riguroso que armonice los elementos jurídicos, técnicos y jurisprudenciales involucrados. De ahí que se proponga ofrecer a los jueces, árbitros y profesionales de la propiedad industrial una guía metodológica para estructurar decisiones más consistentes, que conjuguen el rigor técnico con la coherencia jurídica, fortaleciendo la seguridad jurídica en los procesos de infracción de patentes en la Comunidad Andina.

2. Identificación del acto infractor

El punto de partida para declarar la infracción de un derecho de patente es determinar en qué consiste el acto por medio del cual se realiza dicha conducta. Así, se infringe una patente cuando un tercero no autorizado ejerce alguna de las actividades sobre las cuales el titular cuenta con derechos exclusivos. De conformidad con el artículo 52 de la Decisión Andina 486, dichos derechos comprenden, en el caso de una patente de producto, los actos de fabricar, usar, ofrecer en venta, vender, importar o introducir el producto en el comercio; y en el caso de una patente de procedimiento, la utilización del procedimiento patentado, así como el uso, ofrecimiento en venta, venta, importación o introducción en el comercio del producto directamente obtenido por dicho procedimiento (Guzmán, 2016). Se trata, entonces, de una conducta objetiva que se configura al momento en que el tercero no autorizado ejerce estas facultades mediante la realización, producción, utilización o comercialización de la invención protegida. No obstante, determinar la efectiva ocurrencia del acto infractor no siempre resulta evidente. Esto le exige al operador jurídico hacer un análisis inicial para decidir si, en efecto, se configuró el acto infractor.

Si bien los derechos exclusivos sobre una patente están descritos por el artículo 52 de la Decisión Andina 486, el artículo 28 del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) es mucho más claro al establecer los derechos excluyentes que determinan la infracción. Así, el Acuerdo señala que los actos de infracción sobre la patente varían dependiendo de si se trata de una patente de producto o de procedimiento. Por un lado, indica que las patentes de producto confieren el derecho a "impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente" (art. 28.1.a). Por el otro, establece que las patentes de procedimiento reconocen la facultad

> de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento. (art. 28.1.b)

Este último se diferencia del primero en cuanto incluye el derecho a impedir la realización del procedimiento patentado y la aplicación de estos derechos sobre los productos que resulten de este.

En este sentido, el acto de infracción de una patente deriva del *ius prohibendi* con el que cuenta su titular para impedir a terceros la explotación no autorizada de su invención. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha señalado que el artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. Si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento u ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2012).

Así, el TJCA expone la importancia de diferenciar el tipo de patente (producto o procedimiento) para determinar el acto infractor. En todo caso, cada acto tiene sus particularidades y estas deben ser observadas por el juez o árbitro al momento de decidir si la conducta analizada constituye un acto de infracción.

2.1 Infracción por uso de la invención patentada

Entendiendo la invención patentada como una solución a un problema técnico, el derecho exclusivo y excluyente a usarla le confiere a su titular una facultad extraordinaria: le permite impedir que un tercero no autorizado ponga a disposición de terceros la solución técnica protegida; incluso si este tercero sólo adquirió la invención, pero no fue quien la fabricó, su utilización requiere ser autorizada por el titular. De ahí que se haya visto la necesidad de limitar el alcance de este derecho mediante la creación de excepciones que permitan el uso no autorizado.

La forma en que una patente puede ser utilizada dependerá del tipo de invención amparada por ella. En el caso de las patentes de procedimiento, el uso se materializa en la ejecución del método o en

la aplicación de una serie de etapas técnicas destinadas a obtener un resultado específico. Sin embargo, este uso no debe confundirse con las reivindicaciones de uso, pues en estas últimas se ampara el

> empleo en sectores industriales diversos a aquél en el que se venía haciendo uso o de determinadas aplicaciones técnicas respecto de las cuales no se había planteado su utilidad o eventual eficacia hasta que se lleva a cabo una investigación al respecto. (Vidal-Quadras Trias de Bes, 2005, p. 13)

Por su parte, en las patentes de producto, el uso se traduce en la explotación del objeto protegido como resultado final, esto es, en el aprovechamiento directo de la solución técnica que incorpora. Finalmente, en cualquiera de estas modalidades, al tratarse de un derecho exclusivo y excluyente, el titular debe autorizar a los terceros interesados en hacer uso de la invención.

2.2 Infracción por fabricación del producto patentado

Una característica del sistema de patentes es la divulgación del contenido técnico de la invención al momento de presentar la solicitud. Esta información debe ser clara y completa para que cualquier experto medio pueda replicar la patente. De ahí la importancia de conferirle al titular un derecho exclusivo y excluyente sobre la fabricación de su invención, pues, de lo contrario, cualquier persona podría producirla. Aun así, existe una discusión cuando la fabricación de la invención patentada se realiza de forma indirecta o fragmentada, pues no siempre se protege de forma independiente cada uno de los elementos que conforman la patente.

La razón por la cual los derechos conferidos por una patente son tan amplios se basa en el aporte que la invención representa para la sociedad. Esta "enriquece el estado de la técnica y […] comporta un avance tecnológico que justifica el otorgamiento de un monopolio de explotación por un tiempo determinado a quien ha sido su creador o inventor" (Castro García y Herrera Sierra, 2017, p. 296). Para cumplir con dicho propósito, es necesario que el público general tenga acceso a la invención y a todas las características que la hacen

funcional. Sólo de esta manera es posible que se construya sobre el aporte que la concesión de la patente le genera al desarrollo.

No obstante, la divulgación de las características de la patente representa un problema para su titular. A partir de ella, terceros pueden replicar la invención de forma idéntica y competir en el mercado. Es por esa razón que se reconoce un derecho exclusivo sobre su fabricación que le permite al titular impedir que terceros la reproduzcan.

De conformidad con lo anterior, la fabricación no autorizada de la invención patentada constituye un acto de infracción. Se considera infracción directa "cuando todos los elementos de las reivindicaciones están presentes en el dispositivo acusado de infracción. Esto asegura que el titular de una patente no pueda extender su exclusividad a algo más de lo que inventó" (Wasserman Rajec, 2018, p. 138). Así, para determinar la configuración del acto de infracción por fabricación e identificar al responsable del mismo, es necesario que el operador jurídico encuentre todas las características reivindicadas en el producto infractor, ya sea que se trate de una infracción literal o por equivalentes.[3]

Ahora bien, hay ocasiones en que no es sencillo reconocer a todos los responsables del acto de infracción por fabricación. En unos casos, alguien induce al infractor directo para que realice el acto ilícito y su responsabilidad dependerá de que se llegue a demostrar un nexo causal entre su conducta y la infracción. En otros, el producto producido no reúne todos los elementos reivindicados por la patente y requiere que un tercero contribuya en la infracción mediante algún tipo de modificación o ensamblaje que complete las características y configure la infracción. En ambas situaciones se configuran actos de infracción indirecta.

En el caso de la infracción inducida, la responsabilidad del infractor indirecto dependerá de la identificación de un nexo causal entre la conducta del inductor y el daño provocado por el infractor directo.

> El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado

3 La infracción literal y por equivalentes se explica *infra.*

> a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquél aparece ligado a ésta por una relación de causa-efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad. (Patiño, 2011, p. 372)

Por su parte, incurre en infracción por contribución aquel fabricante o vendedor que suministra menos componentes de todos los reivindicados por una patente, siempre que posteriormente se configure una infracción directa.[4] En otras palabras, la infracción surge cuando los elementos entregados no constituyen por sí solos el objeto protegido, pero al ser ensamblados o completados por un tercero, como un usuario final, dan lugar a la explotación no autorizada de la invención.

> Esta forma de responsabilidad se ha vuelto más atractiva debido a los cambios en la tecnología que dan como resultado una fabricación y distribución difusa de bienes y el posible retraso de la infracción hasta que la tecnología esté en manos de los usuarios finales (consumidores). (Wasserman Rajec, 2018, p. 147)

Así pues, la divulgación del contenido técnico de la invención justifica la necesidad de conferir un derecho exclusivo y excluyente sobre la fabricación de la invención patentada. En todo caso, pueden intervenir distintos infractores en este acto no autorizado. Por un lado, se encuentra el infractor directo, quien produce un objeto que reproduce las características técnicas contempladas en al menos una reivindicación independiente de la patente, lo cual resulta suficiente para configurar la infracción. Por el otro, está el infractor indirecto, quien suministra a un tercero los elementos necesarios para que este complete el producto protegido o lo induce a realizar la conducta infractora.

4 Traducción del autor.

2.3 Infracción por comercialización del producto patentado o de los productos producidos por medio del proceso patentado

Los actos de comercialización[5] constituyen una de las formas más evidentes y frecuentes de vulneración de los derechos exclusivos del titular de la patente. Estos ocurren cuando se ofrece en venta, se vende o se importa un producto patentado sin autorización del titular, o, en el caso de patentes de procedimiento, cuando se realizan esos mismos actos respecto del producto obtenido directamente por el procedimiento reivindicado. Su configuración exige considerar el momento en que la legislación local entiende perfeccionado cada acto. En este contexto, esta parte del escrito desarrolla los elementos jurídicos que caracterizan la infracción por comercialización, subrayando la naturaleza de cada acto, su vinculación con el derecho exclusivo del titular y los criterios necesarios para su comprobación.

En la comercialización de un producto patentado, el titular de los derechos sobre la invención ejerce el derecho exclusivo de fabricación del producto y posteriormente enajena su derecho de propiedad sobre este ejemplar. Requiere así de la injerencia de dos sujetos: el vendedor y el comprador. Con la celebración de este negocio jurídico, el comprador solamente adquiere el ejemplar (o ejemplares, en compras al por mayor) y la posibilidad de utilizarlo conforme a la licencia que lo acompañe o a las excepciones legales.

Teniendo en cuenta lo anterior, de los tres actos indicados arriba que constituyen comercialización, el primero que puede constituir una infracción es el de ofrecer en venta el producto patentado o el producto obtenido mediante el procedimiento patentado. Así pues, la oferta consiste en

> un acto unilateral, recepticio. Emana de una sola parte, sea ella unipersonal o multipersonal, cuya función de tender un puente hacia la celebración del contrato implica, a más de su emisión, la comu-

5 No debe confundirse los actos de comercialización de los productos patentados con los actos de cesión de la patente. Esta última implica la transferencia de los derechos exclusivos sobre la invención: el cedente transmite el derecho sobre su patente y el cesionario pasa a ser el nuevo titular.

> nicación al destinatario, uno o plural, sin la cual no existe, o si se quiere, carece por completo de eficacia. (Hinestrosa, 2015, p. 759)

Por lo tanto, requiere de "una persona llamada oferente, [quien] formula y comunica a otra, llamada destinatario, una propuesta de negocio jurídico, que debe contener los elementos esenciales de dicho negocio" (Peña Nossa, 2017, p. 226). Una vez que esta es aceptada por el destinatario, se configura el contrato de compraventa.

Ahora bien, dado que la oferta es el acto jurídico unilateral en sí mismo, se configura la infracción cuando ésta se realiza sin autorización del titular (o a quien le represente), por la sólo manifestación unilateral de voluntad de poner en venta el producto patentado o el producto obtenido mediante el procedimiento patentado. En consecuencia, no es necesaria la aceptación de la oferta por parte del destinatario para que se incurra en la infracción, sólo se requiere el ofrecimiento no autorizado. Esto permite perseguir a los infractores que pongan estos productos en el comercio sin importar que se haya celebrado o no su venta.

Una vez que la oferta es aceptada por el destinatario, se perfecciona el contrato de compraventa, dado que este negocio jurídico "es un contrato eminentemente consensual, en el sentido de que su perfeccionamiento se logra mediante el acuerdo de las partes entre la cosa y el precio" (Baena Cárdenas, 2013, p. 289). Por lo tanto, es necesaria la presencia de un vendedor y un comprador que hayan llegado a un acuerdo sobre la enajenación del bien para declarar que, en efecto, se realizó el acto de venta del producto protegido por la patente.

Finalmente, la importación de productos patentados u obtenidos mediante el procedimiento patentado también requiere autorización del titular de la patente para no incurrir en un acto de infracción. Esto se fundamenta en el carácter territorial del sistema de patentes, por cuanto el derecho sólo se confiere en el país donde es solicitada. Por esta razón, puede ocurrir que el producto sea fabricado en un país donde la invención no se encuentre amparada o que su titular sea un tercero y posteriormente se quiera introducir en un mercado donde sí esté protegida.

En síntesis, el análisis de la infracción por comercialización des-

taca la importancia de reconocer los actos de oferta, venta e importación como manifestaciones autónomas del ejercicio del derecho exclusivo de patente. Cada uno de ellos puede configurar, por sí mismo, una violación al derecho del titular, independientemente de que se materialice o no la transacción. No obstante, esta comprensión estricta del derecho de exclusividad encuentra límites en el propio sistema de patentes, el cual prevé flexibilidades orientadas a equilibrar el interés del titular con el interés público y la libre circulación de bienes, permitiendo la realización de usos no autorizados legítimos, que serán explicados a continuación.

3. Verificar la existencia de flexibilidades al derecho de patente

La realización no autorizada de los actos descritos en el acápite anterior no constituye, en todos los casos, una infracción al derecho de patente. Esto se debe a que el reconocimiento de derechos exclusivos a los titulares no implica su carácter absoluto. El sistema internacional de propiedad industrial, especialmente a partir del Acuerdo sobre los ADPIC, incorporó un conjunto de flexibilidades y limitaciones orientadas a equilibrar la protección de los titulares frente al interés público. Estas flexibilidades, acogidas por el ordenamiento andino, permiten descartar la configuración de una infracción cuando determinados actos de uso, fabricación o comercialización del objeto patentado se realizan con fundamento en causas expresamente previstas en la norma. En este sentido, el segundo paso que debe adelantar el operador jurídico consiste en verificar si el acto no autorizado está amparado por el ordenamiento, ya sea en virtud de la doctrina del agotamiento de derechos o de la existencia de una excepción limitada, ambas concebidas para asegurar una aplicación más equilibrada del derecho de patentes frente a los fines sociales del sistema. Si bien dentro de las flexibilidades también se encuentran las licencias obligatorias y las facultades gubernamentales para usar patentes financiadas con recursos públicos, estas no se analizan en el presente acápite, por cuanto su ejercicio requiere una autorización administrativa previa que habilite expresamente dicho uso.

3.1 Agotamiento del derecho en las patentes

La primera flexibilidad que debe soportar el titular de una patente es el agotamiento de su derecho de comercialización. Esto se debe a que el derecho a vender un producto patentado debe ser considerado una facultad exclusiva más que una excluyente. Ello porque, una vez que la propiedad sobre el producto ha sido lícitamente transferida a un tercero, se produce la denominada "primera venta" y con ella se agota el derecho respecto de ese ejemplar. A partir de entonces, el adquirente puede revender el producto sin requerir nueva autorización del titular para sus posteriores ventas.

En este sentido, la facultad de restringir la comercialización de los productos patentados —o de los productos que resulten del proceso patentado— no es absoluta. Así lo establece la Comunidad Andina (2000, art. 54)[6] al indicar que

> [l]a patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

Es decir que el agotamiento del derecho constituye una limitación a la facultad de comercializar productos al impedirle al titular

6 Comisión de la Comunidad Andina. Decisión Andina 486 de 2000. "Artículo 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.
A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.
Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación".

controlar futuras comercializaciones del producto patentado o del producto que resulte del proceso patentado.

> Alguien que compra un producto patentado (como un producto farmacéutico, un dispositivo informático o un cartucho de impresora) puede usar o revender ese producto sin infringir la patente, aunque el titular de la patente tenga derecho a impedir que otros usen o vendan la invención. (Graham y McJohn, 2020, p. 499)

Ello se justifica en que el titular satisface su derecho de comercialización desde la primera vez que obtuvo una utilidad, por cuanto no existe un derecho a obtener la más alta utilidad posible.

Ahora bien, el agotamiento del derecho tiene dos características: el consentimiento y el territorio. La primera es una "condición de licitud que está determinada por el consentimiento que debe existir de la parte del titular del derecho para poner el bien protegido por tal derecho en el comercio" (Castro García, s.f., p. 263). En otras palabras, el producto amparado por la patente debe haber sido puesto lícitamente en el comercio, es decir, con autorización de su titular. De lo contrario, aunque el producto haya sido fabricado con autorización del titular, el derecho de venta no habría sido agotado.

En cuanto al consentimiento como primer elemento del agotamiento del derecho, este resulta evidente cuando es el propio titular quien transfiere la propiedad sobre el producto amparado por la patente. Pero, con frecuencia, la enajenación del producto es realizada por un tercero autorizado por el titular para sustituirlo en la celebración del negocio jurídico, que resulta en la transferencia de la propiedad sobre el producto. De ahí que el artículo 54 no lo limite a las transacciones realizadas con el consentimiento del titular, sino también a aquellas realizadas por "por otra persona […] económicamente vinculada a él", describiendo este vínculo a las situaciones en que "una [persona] pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas". Puede tratarse, entonces, del "[a]gente, comisionista, apoderado, corredor, factor, gestor, interpósito […]; estos y otros vocablos, aparte de los más precisos de representante, procu-

rador, mandatario, nuncio, se emplean indistintamente para señalar a quien desempeña funciones de esa índole" (Hinestrosa Forero, 2008, p. 54). Por lo tanto, la puesta en el comercio no tiene que ser realizada directamente por el titular, pues puede hacerse por un tercero con su consentimiento con un vínculo económico. En caso de que este consentimiento sea disputado, se puede acreditar mediante licencias, facturas, órdenes de compra, registros de distribución u otros soportes. Lo anterior se explica con mayor claridad a la luz de la siguiente tabla:

Tabla 1
Escenarios de primera puesta lícita y efectos sobre la importación paralela

Escenario	Primera puesta lícita (titular/ consentimiento)	Agotamiento (CAN)	Efecto sobre importación paralela
Compra a distribuidor autorizado en país extranjero	Sí	Sí	No infracción por importación del ejemplar.
Producto falsificado o sin autorización del titular	No	No	Importación configura infracción.
Venta lícita fuera del territorio por licenciatario autorizado	Sí	Sí	No infracción por importación; remedio contractual entre partes.
Muestra gratuita puesta en el comercio con consentimiento	Sí (puesta lícita)	Sí	No infracción por importación del ejemplar.

Fuente: elaboración propia.

Por su parte, el segundo elemento del agotamiento del derecho es el factor territorial.

> El agotamiento puede establecerse a nivel nacional (es decir, solo para actos que tienen lugar dentro del país); a nivel regional (por ejemplo, para actos que ocurren en países que son miembros de un mercado común); o con alcance internacional. (Correa, 2016, p. 287)

Sin embargo, el factor territorial varía dependiendo de cada legislación, por cuanto el artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC señala

que "no se hará uso de ninguna disposición del […] Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual". Por ello, deja al arbitrio de cada legislación la regulación sobre este tema.

Así las cosas, determinar si el agotamiento es nacional, regional o internacional dependerá de las necesidades de cada país o de cada región. Para el caso de la CAN, se contempla un agotamiento internacional (Comunidad Andina, 2000, art. 54).[7] Este tipo de agotamiento es compartido por el ordenamiento estadounidense a partir del caso *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.* (2017), en el que la Corte Suprema de Estados Unidos cambió su tradicional posición que reconocía un agotamiento nacional y aplicó un agotamiento internacional. Por su parte, la Unión Europea (UE) establece un agotamiento regional a partir de Unión Europea (2012, art. 36),[8] regido por el principio rector de libre circulación de mercancías en el espacio económico y que este no puede ser restringido por la propiedad industrial. "De hecho, el principio fue fundamental en el marco de una integración europea para evitar la compartimentación de mercados y el ejercicio de políticas discriminatorias por parte de titulares dentro de la Comunidad Europea" (Correa, 2016, p. 287).

De conformidad con lo anterior, pueden darse dos escenarios donde el territorio determina si hubo consentimiento con la puesta en el comercio del producto amparado por la patente. El primero es el caso en que el producto sea fabricado en un país donde la invención no se encuentre patentada y posteriormente se quiera introducir a un mercado donde sí lo esté. En este, el titular de la patente

7 Ver nota al pie 6.

8 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. "Artículo 36 (antiguo artículo 30 TCE). Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros".

no ha dado su consentimiento para que la primera venta se dé en el país. Por lo tanto, el importador estaría incurriendo en un acto de infracción dado que estaría haciendo el primer acto de comercialización de la invención amparada sin autorización de su titular, a pesar de poder hacerlo sin ningún inconveniente en los países donde la invención no se encuentre patentada.

El segundo caso ocurre cuando el titular comercializa el producto amparado a un menor precio en otros mercados y un tercero lo adquiere lícitamente para ingresarlo al mercado donde el producto tiene un mayor valor. Esto, con el fin de ganarse la plusvalía del precio de venta. Aquí, sin importar que la primera venta se haya dado en otro país, al existir un agotamiento internacional, el hecho de que haya sido el propio titular quien puso el producto en el comercio, o alguien autorizado por este, agota su derecho de comercialización. Por lo tanto, en este escenario no se configuraría un acto de infracción.

Así las cosas, el agotamiento del derecho constituye una de las principales limitaciones al ejercicio del derecho de patente, pues le impide al titular controlar la circulación posterior de los productos que haya introducido lícitamente en el comercio de forma directa o por medio de alguien autorizado por este. En el ámbito andino, la adopción del agotamiento internacional amplía el alcance de esta limitación al permitir la importación paralela de productos legítimamente adquiridos en el extranjero, siempre que su primera venta haya contado con el consentimiento del titular. Este principio refuerza la idea de que la propiedad industrial no puede ser utilizada para restringir de forma indebida el comercio o perpetuar el control del mercado más allá del primer acto de venta. Así, el agotamiento opera como una garantía estructural dentro del sistema de patentes, complementando otras flexibilidades reconocidas por el derecho internacional, que serán analizadas en el siguiente apartado.

3.2 Excepciones limitadas

La segunda flexibilidad que debe tener presente el operador jurídico son las denominadas “excepciones limitadas”. Estas

> permiten que las invenciones patentadas sean usadas por terceros sin necesidad de solicitar una licencia al titular. […] Quien actúe bajo los límites de esta podrá defenderse alegándola ante una eventual acusación de violación a los derechos de propiedad intelectual. (Romero Ariza, 2022, p. 84)

Puntualmente, tienen origen en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, que le permite a los Estados miembros establecer excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente que cumpla con la doctrina de los tres pasos. Esta doctrina es aplicada por la Decisión Andina 486 al establecer una serie de excepciones en sus artículos 53 y 55, que deben ser tenidas en cuenta al evaluar si el acto realizado constituye infracción. De este modo, se busca garantizar el equilibrio entre los derechos exclusivos y excluyentes del titular y el interés público de los usuarios, permitiendo que algunos actos de uso o fabricación puedan ser realizados libremente y el juez pueda descartar la infracción.

El artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC les permite a los Estados miembros establecer en sus legislaciones que algunos usos no autorizados no constituirán actos de infracción a la patente. Para ello, el acuerdo multilateral exige que estas excepciones limitadas se ajusten a la "doctrina de los tres pasos" o "triple test". Esta impone tres condiciones acumulativas que debe cumplir el uso no autorizado de una patente para que no constituya un acto de infracción.

La primera de estas condiciones es que la excepción no entre en conflicto injustificado con la explotación normal de la patente. Esto quiere decir que "la 'explotación normal' […] no debería incluir la interferencia de grupos que no son parte del mercado de consumo, como organizaciones filantrópicas o institutos de investigación que utilizan patentes con fines humanitarios o de investigación" (Tesoriero, 2022, p. 526). En otras palabras, debe observarse si quien se beneficia de la excepción hace parte del mercado objetivo de la invención, pues permitir que estos hagan uso gratuito de la patente interferiría con su mercado.

Por su parte, la segunda condición es que la excepción no cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular. Así las cosas, se reconoce que, si bien la excepción ocasionará necesaria-

mente un perjuicio —entiéndase, un lucro cesante— existen razones que lo justifican. Estas razones se encuentran señaladas en el artículo 8.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, al indicar que las normas de propiedad industrial deberán "proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico".

Finalmente, la tercera condición es que la excepción tenga en cuenta los intereses legítimos de terceros. Para ello, debe analizarse si esta es implementada con la intención de cumplir con los objetivos planteados en el artículo 8.1. del Acuerdo sobre los ADPIC y "si, de manera objetiva, es probable que contribuya efectivamente a alcanzarlos o que en efecto los alcance, serán suficientes […] para prevalecer sobre el conflicto y el prejuicio causados, incluso cuando la acción sea de largo alcance" (Tesoriero, 2022, p. 526). Por lo tanto, una excepción que no permita alcanzar los objetivos de interés público no sería válida.

De conformidad con lo anterior, la creación de una excepción debe seguir ciertas reglas. Estas se encuentran establecidas por el artículo 30 del acuerdo sobre los ADPIC. La norma señala que

> [s]e debe cumplir tres condiciones para que las excepciones a los derechos exclusivos de patente sean compatibles con los acuerdos sobre los ADPIC. Las excepciones: -deben ser limitadas; -no deben entrar en conflicto sin razón con una explotación normal de la patente; y -no debe perjudicar injustificadamente los intereses legítimos del titular de la patente. (Correa, 2016, p. 291)

Se trata así de una regla de tres pasos que debe cumplir el legislador que pretenda incorporar una excepción frente al uso de la invención.

De este modo, países como Estados Unidos contemplan excepciones como la denominada doctrina del uso experimental, según la cual "el uso de un producto patentado con fines experimentales no comerciales no constituye un acto de infracción" (Reid et al., 2021, p. 273). En contraste, la CAN es mucho más concreta con sus excepciones al haber aplicado esta doctrina en las excepciones limitadas establecidas en los artículos 53 y 55 de la Decisión 486. En

conjunto, estas normas establecen los siguientes usos que no requieren autorización de parte del titular de la patente:

1. Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales.
2. Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación respecto al objeto de la invención patentada.
3. Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica.
4. Uso de invenciones patentadas a bordo de navíos y aparatos de locomoción (aéreos o terrestres) de otros países de la Unión del Convenio de París.
5. Cuando la patente proteja un material biológico —excepto plantas— capaz de reproducirse y usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.
6. Usos de buena fe anteriores a la fecha de la solicitud.

En suma, las excepciones limitadas previstas en los artículos 53 y 55 de la Decisión 486 de 2000 adaptan el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC al contexto andino. Estas excepciones delimitan el alcance del derecho exclusivo del titular de la patente, garantizando que su ejercicio no impida los usos legítimos que la sociedad requiere para el avance del conocimiento y el bienestar general. Así las cosas, al permitir actos de buena fe, uso privado, investigación, docencia o utilización experimental, la Decisión 486 ofrece a los operadores jurídicos una guía clara para identificar cuándo una conducta que involucra una invención patentada no constituye infracción, consolidando así un régimen equilibrado que armoniza la protección de la innovación con el interés público.

En consecuencia, tanto el agotamiento del derecho como las excepciones limitadas deben entenderse como instrumentos que fortalecen la legitimidad del sistema de patentes al introducir un elemento de proporcionalidad en su aplicación. Por lo tanto, su observancia por parte de los operadores jurídicos no sólo asegura el respeto de los compromisos internacionales asumidos por los países andinos, sino que también garantiza que el régimen de propiedad industrial contribuya efectivamente al desarrollo tecnológico y científico de la región.

4. Delimitación del alcance del derecho

El tercer paso requerido para declarar si existe un acto de infracción a la patente es la delimitación de su alcance. Este es determinado por sus reivindicaciones al imponer un techo máximo frente al grado de protección reconocida para la invención. En el mismo sentido, excluye del derecho exclusivo todo aquello que pertenezca al estado de la técnica y que, por lo tanto, pueda ser explotado por terceros. En ello radica la importancia de identificar el tipo de reivindicaciones que puede reconocer una patente para fijar el alcance del derecho que protegen y reconocer una posible infracción.

4.1 Reivindicaciones

Las reivindicaciones constituyen la esencia de la patente, por cuanto definen la materia que el solicitante pretende proteger. "Así pues, estrictamente hablando, una patente intenta proteger tantas invenciones como reivindicaciones tiene" (Segura Cámara, 2002, p. 467). En este sentido se ha pronunciado el TJCA al señalar que "la reivindicación es la indicación de lo que constituye el invento propiamente dicho" (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1989). Por esta razón, "delimitan el objeto de las patentes de invención, convirtiéndose en su núcleo esencial, ya que determinan los derechos del titular y precisan el objeto de la patente" (Wilson, s.f., p. 162).

Así las cosas, para comprender el alcance del derecho sobre una patente, es fundamental comprender cómo están construidas las reivindicaciones. En primera medida, pueden clasificarse como dependientes e independientes (Bently et al., 2018). Las independientes son las principales en cuanto a que definen los aspectos esenciales y novedosos de la invención. Estas describen todas y cada una de las características técnicas esenciales de la invención con las cuales se puede asegurar su efecto técnico. Por su parte, las reivindicaciones dependientes se basan en una reivindicación independiente, a la que se le añaden detalles adicionales o características específicas. Si bien estas adiciones permiten precisar el ámbito de protección sobre formas de ejecución particulares, debe precisarse que la función de proporcionar la información técnica para que un tercero experto pueda reproducir la invención recae en la descripción (art. 28 de la

Decisión 486 y art. 1 de la Decisión 689), la cual debe detallar la mejor forma de llevarla a cabo, utilizando ejemplos y referencias a dibujos, de ser estos pertinentes. Al respecto, el artículo 51 de la Decisión 486 establece que el alcance de la protección está determinado por el tenor de las reivindicaciones, las cuales deben interpretarse a la luz de la descripción, que puede incluir dibujos y material biológico. En consecuencia, el operador jurídico deberá fijar su atención en el conjunto reivindicatorio en su totalidad, el cual define el alcance legal de la invención y establece exactamente lo que está protegido por la patente y lo que no.

Dentro de este análisis integral, es necesario diferenciar la importancia práctica de cada tipo de reivindicación para tener un examen completo. Si bien es claro que las reivindicaciones independientes son las principales, al agrupar las características técnicas esenciales, el juez no debe limitar su estudio exclusivamente a ellas. Esto obedece a que una reivindicación dependiente también puede ser objeto directo de infracción; en este caso, la reivindicación independiente de la que deriva resultaría igualmente vulnerada precisamente por contener la base esencial y principal de la invención.

Por otra parte, las reivindicaciones deben haber sido redactadas de forma clara y concisa en la solicitud de patente, permitiéndole al operador jurídico su examen para compararlas con un producto o procedimiento que pueda ser infractor. Para ello, debe tenerse presente además que existen distintas categorías de reivindicaciones. Esto lo señala el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC al establecer que las patentes "podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos". De ahí que se identifiquen dos tipos de invenciones —de productos y de procedimiento— y, dado que la esencia de las patentes radica en sus reivindicaciones, se emplea la misma categorización para ellas.[9] Adicionalmente, a nivel internacional se ha reconocido una tercera categoría denominada "reivindicaciones de uso", que incluso ha derivado a reivindicaciones

9 "Así lo indica el artículo 52 de la [Decisión Andina] 486 [de 2000] al especificar los derechos conferidos a los titulares de patentes, diferenciándolos cuando se trate de reivindicaciones de producto y reivindicaciones de procedimiento" (Guzmán, 2016, p. 790).

de segundo uso. Todas estas deben ser tenidas en cuenta para establecer el tipo de acto infractor que se realiza sobre ellas.

Más allá de su estructuración jerárquica como reivindicaciones independientes o dependientes, también se categorizan según la naturaleza de la invención que protegen. El artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC reconoce esta distinción material al establecer que las patentes podrán obtenerse por invenciones "sean de productos o de procedimientos". Esta categorización resulta determinante para el operador jurídico en el análisis de infracciones, pues fija con exactitud los actos que el titular tiene derecho a impedir. Así lo consagra el artículo 52 de la Decisión 486, el cual diferencia los derechos conferidos "cuando en la patente se reivindica un producto" (impidiendo su fabricación, venta, uso o importación) frente a los derechos otorgados "cuando en la patente se reivindica un procedimiento" (impidiendo el empleo del método y extendiendo la protección al producto obtenido directamente de este). Con base en esta pauta normativa, a continuación se analizan estas categorías materiales, a las que se suma, por su desarrollo a nivel internacional, la reivindicación de uso.

4.1.1 Reivindicaciones de producto

Las reivindicaciones de producto son una descripción específica de las características de cada uno de los elementos físicos que conforman la invención y su configuración específica dentro del objeto patentado. En consecuencia, "supone la obtención de una protección sobre el producto o sustancia resultante de la invención, con independencia tanto del proceso industrial utilizado en su obtención, como de uso específico que el solicitante haya previsto darle" (Vidal-Quadras Trias de Bes, 2005, p. 124). Se refiere al producto en sí mismo como resultado final.

4.1.2 Reivindicaciones de procedimiento

Las patentes de procedimiento amparan los pasos por medio de los cuales se busca la obtención de un producto o efecto específico. Por lo tanto, "las reivindicaciones de procedimiento describen el proceso

empleado para producir una solución técnica" (Guzmán, 2016, p. 793). Dicho resultado puede tratarse de un objeto concreto como un producto industrial, maquinaria o una sustancia química de alto valor comercial. También puede tratarse de un método que produzca una mejora en un proceso industrializado en la medida que cumpla con la novedad y nivel inventivo que se exige de una patente de invención.

En los casos donde el resultado del procedimiento sea un producto definido por el proceso que lo crea, este también podría llegar a ser patentado. Se trata de productos que "no es posible definir adecuadamente […] en términos de sus propiedades, o si se desea reivindicar un grupo de compuestos, el producto puede definirse como el producto obtenido de hacer reaccionar ciertos reactivos bajo ciertas condiciones" (Grubb et al., 2016, p. 255). A este tipo de reivindicaciones se las denomina *product by process*, pero es necesario que el resultado final sea un objeto material que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Aun así, esto no es un requisito para que se amparen las reivindicaciones del procedimiento en sí, sólo del producto que resulte de este.

Ahora bien, en lo que respecta a los actos de infracción sobre este tipo de reivindicaciones, el artículo 34 del acuerdo sobre los ADPIC hace referencia a la inversión de la carga de la prueba. La norma indica que los países miembros deben establecer en sus legislaciones la posibilidad de invertirla "si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo […] o si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento".[10] En estos casos ya no sería responsabilidad del titular demostrar la infracción, pues se presumiría que el producto solamente pudo ser obtenido mediante el procedimiento patentado, salvo que se demuestre lo contrario. "Esta interpretación responde al principio de normalidad jurídica, conforme al cual las cosas son lo que parecen ser" (Segura Cámara, 2002, p. 468). En este sentido, si el supuesto infractor en efecto utilizó un procedimiento distinto le sería fácil demostrarlo.

10 Acuerdo sobre los ADPIC "Artículo 34 Patentes de procedimientos: la carga de la prueba

4.1.3 Reivindicaciones de uso

El tercer tipo de reivindicaciones son las de uso. Estas amparan el

> empleo en sectores industriales diversos a aquél en el que se venía haciendo uso o de determinadas aplicaciones técnicas respecto de las cuales no se había planteado su utilidad o eventual eficacia hasta que se lleva a cabo una investigación al respecto. (Vidal-Quadras Trias de Bes, 2005, p. 13)

"Se trata entonces de la aplicación de un producto o procedimiento para la obtención de una solución técnica a un problema específico" (Guzmán, 2016, p. 796). Al igual que las demás categorías de reivindicaciones, requiere contar con novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En todo caso, su aceptación no es homogénea en todos los países. Estados Unidos y la Unión Europea las contemplan en sus ordenamientos (el primero, como una categoría de reivindicaciones, mientras que el segundo, como una forma de reivindicaciones de procedimiento) (Guzmán, 2016). Sin embargo, países como los miembros de la CAN las excluyen de su legislación

---

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 28, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, los Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;

b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

2. Los Miembros tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 incumbirá al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado a) o sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado b).

3. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales".

y, en consecuencia, los operadores jurídicos de estos países tendrían que rechazar de plano una infracción que atente contra este tipo de reivindicación.

4.2 Alcance de las reivindicaciones

Una vez identificado el tipo de reivindicación que se alega estar siendo objeto de infracción, el juez o árbitro debe proceder a determinar el alcance de la misma. Esto le permitirá comprender el aporte que la invención hace al conocimiento y delimitar todo aquello que queda por fuera de su protección. Para ello, debe partir del principio de interpretación de las patentes según el cual debe limitarse al tenor de las reivindicaciones, pero también puede apoyarse en herramientas adicionales que le ayuden a comprender el alcance del derecho que se pretende proteger.

4.2.1 Estado del arte y análisis de patentabilidad

La literatura en materia de patentes emplea indistintamente el término "estado del arte" y "estado de la técnica". Este se define como

> el conjunto de conocimientos técnicos o científicos referidos a una materia o ciencia en particular y al que puede acceder el público, entendiendo por tal, no el común de la población, sino personas dotadas de aquellos conocimientos que les permitan comprender la invención. (Díaz Vera y Rengifo García, 2016, pp. 153-154)

Ello es de vital importancia para reconocer la novedad de una invención, pues esta se identifica

> comparando la invención con el estado del arte accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o antes de la prioridad reivindicada, a fin de determinar si la invención fue elaborada o descrita antes de tal fecha. (Díaz Vera y Rengifo García, 2016, p. 143)

En este sentido, las reivindicaciones de una patente son novedo-

sas al estar por fuera del estado de la técnica, convirtiéndose en un primer límite al derecho, por cuanto "lo que pertenece al estado de la técnica en el momento de solicitud de la patente, no puede pertenecer al ámbito de protección de la patente" (Salvador Jovaní, 2010, pp. 133-134).

Como se mencionó anteriormente, para determinar si las reivindicaciones de una solicitud de patente cumplen con este requisito, su redacción debe ser concisa y clara. Esto se debe a que cualquier ambigüedad puede afectar la capacidad de hacer valer la patente en caso de infracción. Por lo tanto, su amplitud se refiere al alcance de la protección legal otorgada, definiendo cuán amplio o restringido es el conjunto de derechos exclusivos concedidos sobre la invención. De este modo, se requiere un equilibrio adecuado entre amplitud y especificidad para una defensa robusta de la invención (Bently et al., 2018).

De conformidad con lo anterior, una redacción precisa de las reivindicaciones resulta necesaria para mantener un equilibrio entre amplitud y claridad. En sistemas como el estadounidense, una amplitud excesiva puede conducir a la nulidad por falta de novedad o por abarcar tecnologías preexistentes. En la Comunidad Andina, en cambio, debe recordarse que los procesos de nulidad y de infracción son independientes: el juez que conoce de infracción parte del supuesto de validez de la patente y no puede pronunciarse sobre los requisitos de patentabilidad. No obstante, aún en este marco, una redacción demasiado amplia puede dificultar la defensa de la patente en un proceso de infracción, mientras que una redacción bien estructurada favorece tanto la explotación comercial de la invención como la posibilidad de adaptarla a variaciones futuras, siempre dentro de los límites de la protección reconocida. Un ejemplo de reivindicación amplia podría ser "un dispositivo de sujeción que comprende un cuerpo principal y un medio de sujeción conectado al cuerpo principal". El ejemplo anterior colocaría al operador jurídico frente a miles de invenciones que consistan en un dispositivo con un medio de sujeción: desde un alicate pico de loro hasta una prensa accionada por un tornillo. En contraste, reivindicaciones demasiado específicas pueden no ofrecer una protección adecuada. A modo de ejemplo: "el dispositivo de sujeción de la reivindicación 1, en el que el medio de sujeción es una pinza ajustable hecha de metal". En este

caso, cualquier dispositivo de operación de maquilado hecho en madera saldría del alcance de la protección otorgada.

4.2.2 Contenido de las reivindicaciones

Un segundo límite a los derechos conferidos por una patente que se derivan de las reivindicaciones es todo aquello que no haya sido reivindicado en la solicitud. Al respecto, existe una discusión acerca de qué tanto debe limitarse la interpretación del alcance del derecho a las reivindicaciones. Por un lado, hay normas como el artículo 69 del Convenio de la Patente Europea (CPE), donde se establece que "la extensión de la protección conferida por una patente europea o por una solicitud de patente europea se deberá determinar por las reivindicaciones. Sin embargo, la descripción y dibujos se deben usar para interpretar las reivindicaciones".[11] En contraste, normas como el artículo 51 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece la relevancia de las reivindicaciones para determinar el alcance de las patentes, indicando que "el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas". En este último caso, la inclusión de la expresión "por el tenor" en la redacción del artículo tiene una incidencia en limitar las interpretaciones más de lo que se exige por el ordenamiento jurídico europeo.

En cuanto al CPE, en 1973 se promulgó el Protocolo sobre la Interpretación del Artículo 69 (revisado en el año 2000). Con este se buscó "evitar un énfasis excesivo en la redacción literal de las reivindicaciones cuando se las considera aisladas del resto del texto de la patente en la que aparecen" (Suominen et al., 2022, p. 792). De este modo, señaló en su artículo 1 que

> El artículo 69 no debe interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección conferida por una patente europea debe entenderse como el definido por el sentido estricto y literal de la redacción utilizada en las reivindicaciones, empleándose la descripción y los

11 Traducción del autor.

> dibujos únicamente con el fin de resolver una ambigüedad encontrada en las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven solo como una guía y que la protección real conferida puede extenderse a lo que, a partir de la consideración de la descripción y los dibujos por parte de un experto en la materia, el titular de la patente tiene contemplado. Por el contrario, debe interpretarse como que define una posición entre estos extremos que combina una protección justa para el titular de la patente con un grado razonable de certeza jurídica para terceros.

Por lo tanto, el CPE no exige una interpretación exegética de las reivindicaciones. Esta debe tener en cuenta también la descripción y los dibujos como referencia.

Por su parte, el artículo 51 de la Decisión Andina 486 establece una mayor relevancia de las reivindicaciones para determinar el alcance de las patentes al incluir la expresión "por el tenor" en la redacción del artículo. Esta palabra es definida por el *Diccionario de la lengua española* como el "contenido literal de un escrito u oración" (Real Academia Española, s.f., s.p.). Por lo tanto, en los países de la CAN, el operador jurídico debía limitar su análisis a lo indicado en las reivindicaciones. Así pues, "la descripción, los dibujos y el material biológico depositado pierden relevancia debido al carácter exegético que debe tener la interpretación de las reivindicaciones" (Guzmán, 2016, p. 805). Su función era únicamente la de aclarar las ambigüedades que puedan presentar las reivindicaciones, pero sin hacer una interpretación extensiva de estas. Y así se aplicó hasta la expedición de la interpretación prejudicial 475-IP-2019, donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2022) admitió la doctrina de los equivalentes, flexibilizando la posibilidad de acudir a criterios adicionales de interpretación de las reivindicaciones para los casos de infracción.

4.2.3 Sistema periférico de interpretación

Un criterio doctrinario por medio del cual se ha tratado de determinar el alcance de las reivindicaciones limitándose a lo señalado en ellas es el denominado "sistema periférico". Según este, "el solici-

tante tiene la carga de definir con claridad la frontera de la materia reivindicada, lo que implica que las reivindicaciones determinan los linderos de la protección pretendida, sin hacer menciones o referencias explícitas al capítulo descriptivo" (Reyes Villamizar, 2012, p. 30). Además, "el solicitante tiene la carga de definir con claridad la frontera de la materia reivindicada, lo que implica que las reivindicaciones determinan los linderos de la protección pretendida, sin hacer menciones o referencias explícitas al capítulo descriptivo" (p. 30). De este modo, desde la presentación de la solicitud, es el solicitante quien establece la extensión de su derecho sobre la invención.

Este criterio ha tenido una gran acogida a nivel internacional. De hecho, países que venían empleando un sistema central donde "la idea inventiva sobre la que se fundamentaba la patente era el eje sobre el cual se construía el ámbito de protección del derecho" (Reyes Villamizar, 2012, p. 2) se pasaron eventualmente al periférico. "Ello puede obedecer a la influencia de la legislación y jurisprudencia estadounidenses en la homogeneización del sistema de patentes a nivel mundial" (Guzmán, 2016, p. 805).

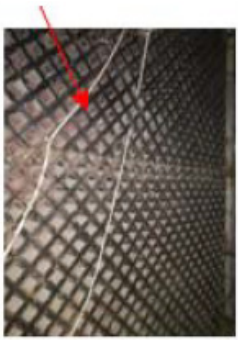
5. Comparación de las reivindicaciones frente al supuesto infractor

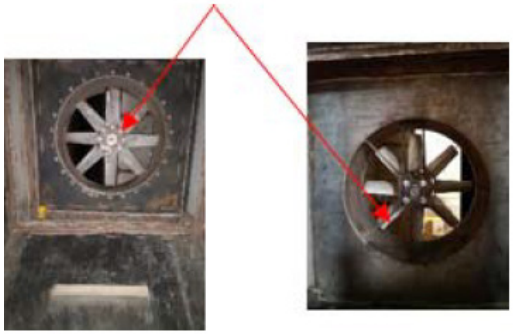
Una vez que el operador jurídico ha identificado el acto infractor, ha determinado que a este no lo cobija el agotamiento del derecho ni está amparado por una excepción limitada y ha delimitado el alcance del derecho del titular de la patente, debe proceder con el cuarto paso. Este consiste en comparar la invención protegida con aquel producto o procedimiento que se alega estar infringiendo la patente, cotejando cada reivindicación con los elementos técnicos que caracterizan al supuesto infractor. De este modo, es posible declarar la infracción literal cuando existe una identidad total entre tales elementos. Sin embargo, puede ocurrir que no todas las características técnicas de la reivindicación comparada coincidan, ya sea porque algo fue sustituido por un equivalente funcional o porque sencillamente ciertos elementos no se encuentran en el producto o procedimiento cuestionado. Es en este punto donde cobra relevancia la determinación previa del alcance de las reivindicaciones, pues

le permitirá al operador jurídico concluir si esas diferencias son suficientes para desvirtuar la acusación de infracción.

De conformidad con lo anterior, la labor del juez o árbitro debe iniciar por organizar las reivindicaciones una por una. Posteriormente, tiene que realizar una evaluación técnica del producto que estaría infringiendo la invención para poder extraer sus características y organizarlas con las reivindicaciones semejantes en la patente. El caso *Augusto Carhuallanqui Heredia contra El Molino del Agricultor S.A.C.*, resuelto en primera instancia por el INDECOPI (2019), evidencia este método. En este, la evaluación empleó la siguiente tabla:

Tabla 2
Evaluación de características técnicas esenciales en el caso
Augusto Carhuallanqui Heredia contra El Molino del Agricultor S.A.C.

M1: Máquina de envejecimiento artificial de arroz con sistema de ventilación exterior	**M2: Máquina añejadora de arroz utilizada por El Molino del Agricultor S.A.C**
Reivindicación 1: Una máquina envejecedora artificial de arroz que comprende:	Máquina envejecedora artificial de arroz que incluye:
Un cuerpo (1) con tubos en su interior (27).	Un cuerpo con tubos en su interior.  IMG-20181216-WA0042  IMG-20181216-WA0049

Resistencias calefactoras.	Resistencias calefactoras.  IMG-20181216-WA0050 IMG-20181216-WA0057
Un sistema de calefacción dotado de un ventilador (17) para la recirculación del aire, donde el ventilador (17) es accionado por un motor (18) y controlado por un tablero de control eléctrico., **caracterizado porque**	Un sistema de calefacción  IMG-20181216-WA0039 IMG-20181216-WA0043 dotado de un ventilador para recircular el aire  IMG-20181216-WA0053 IMG-20181216-WA0068

	donde el ventilador será accionado por un motor  IMG-20181216-WA0070  IMG-20181216-WA0056 controlado por un tablero de control eléctrico.  IMG-20181216-WA0047

Dicha máquina cuenta con al menos una cámara de ventilación y calentamiento exterior que rodea al cuerpo, está aislada térmicamente y es por donde circula el aire caliente,	La máquina cuenta con una cámara de ventilación y calentamiento exterior que rodea al cuerpo.  IMG-20181216-WA0041  IMG-20181216-WA0043 Está aislada térmicamente y es por donde circulará el aire caliente.  IMG-20181216-WA0053
Donde el ventilador es del tipo axial y conduce el aire aliente en forma bidireccional a través de la cámara.	Donde el ventilador es de tipo axial apto para conducir aire aliente en forma bidireccional a través de la cámara.  IMG-20181216-WA0068

Fuente: elaboración propia utilizando la información extraída de la Resolución nº 94-2018/CIN de Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, de 26 de junio de 2018, y de las reivindicaciones del modelo de utilidad M1 (MU846).

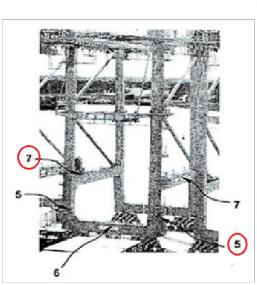
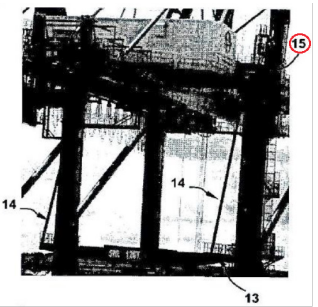
Como puede observarse, la aplicación del método permitió establecer con claridad las coincidencias técnicas entre la invención protegida y el producto cuestionado. Con base en la evaluación técnica efectuada por la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, en el expediente Nº 001524-2018/DIN, dicha autoridad concluyó que la máquina M2, hallada en las instalaciones de El Molino del Agricultor S.A.C., reproducía de manera íntegra las características protegidas por la reivindicación 1 del modelo de utilidad M1 (MU846), de titularidad del señor Augusto Carhuallanqui Heredia. Según el análisis consignado en la Resolución Nº 000049-2019/CIN-INDECOPI (pp. 12-14), se verificó que M2 contaba con un cuerpo provisto de tubos internos, resistencias calefactoras y un sistema de calefacción dotado de ventilador, motor y tablero de control eléctrico, al igual que el modelo protegido. Asimismo, se constató que la ventilación y el calentamiento se producían en una cámara exterior aislada térmicamente que rodeaba el cuerpo principal y que el ventilador era de tipo axial, permitiendo la conducción bidireccional del aire caliente a través de dicha cámara. En virtud de estas coincidencias técnicas, la Comisión determinó que la máquina M2 se encontraba comprendida dentro del ámbito de protección de M1 y, en consecuencia, declaró fundada la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial derivados de la patente de modelo de utilidad MU846.

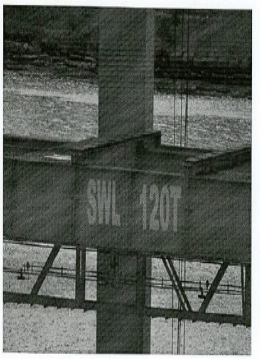
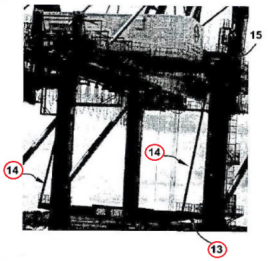
La Tabla 2 constituye un ejemplo claro de la aplicación del método de evaluación técnica empleado por la autoridad administrativa, al identificar las características del producto infractor que se consideran semejantes a las reivindicadas, permitiendo así un análisis comparativo preciso entre la invención protegida y el objeto presuntamente infractor.

En igual sentido, la sentencia N° 7238 del 14 de julio de 2022, proferida por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, decidió acerca de la infracción a la patente de Guillermo Bobenrieth Giglio sobre un "sistema para carga y descarga en operaciones portuarias, comprende una grúa; y una base ubicada en el cuerpo de la grúa que sostiene y apila las tapas de escotilla". En ella, realizó la comparación de las características técnicas esenciales de la invención de la sociedad demandante y la sociedad demandada de la siguiente manera:

Tabla 3
Evaluación de características acerca de la infracción a la patente de Guillermo Bobenrieth Giglio por parte de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.

Invención protegida (Patente CO 14-264788)	Sistema encontrado en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRB) (producto infractor)
Sistema (1) para carga y descarga en operaciones portuarias y soporte de tapas de escotilla (11) de bodegas de embarcaciones marítimas, **comprende.**	En las grúas halladas en la SPRB existe un sistema (1) destinado a carga y descarga en operaciones portuarias y soporte de tapas de escotilla de bodegas de embarcaciones marítimas. Grúas pórtico con dispositivos porta tapas desde punto 1.  Fotografía 10

a) una grúa (2) de carga y descarga de operaciones marítimas,	El objeto hallado en la SPRB corresponde a una grúa (2) de carga y descarga de operaciones marítimas. Grúas pórtico con dispositivos porta tapas desde punto 1.  Fotografía 11  
en donde la grúa dispone de vigas horizontales laterales (7) una a cada lado del cuerpo de la grúa y dos patas (5) con forma de arco angulado (15), formadas cada una por dos perfiles verticales y un perfil horizontal base (6), en el cuerpo central de la grúa.	La grúa de la SPRB presenta vigas laterales horizontales (7) y dos patas (5) con forma de arco angulado (15), cada una compuesta por dos perfiles verticales y un perfil horizontal en la base.

b) una base ubicada en el cuerpo de la grúa para sostener y apilar las tapas de escotilla (11), soportar las tapas de escotilla (11); o un soporte tapa exterior (13) que se instala en la parte exterior del cuerpo de la grúa, se forma de soportes unidos a los perfiles verticales de las patas de la grúa; y porque además comprende unos tensores superiores (14) unidos a la parte superior de la grúa.	En las grúas de la SPRB se identificó una base ubicada en el cuerpo de la grúa que sostiene y apila tapas de escotilla, definida como "base exterior".  La base está dispuesta en la parte exterior de la grúa y se encuentra unida a los perfiles verticales de las patas con tensores conectados a la parte superior de la estructura.  

Fuente: elaboración propia a partir de Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales (2022), *Sentencia 7238 de 2022*, y Patente CO 14-264788.

Es así como el perito concluyó que la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. cuenta con grúas "donde cada una tiene instalado un dispositivo porta tapas que posee una identidad esencial con el dispositivo protegido mediante la patente de invención CO 14-264788". En consecuencia, los dispositivos instalados en las grúas (la materia hallada) se encuentran completamente comprendidos por la materia definida en la reivindicación 1 de la patente, motivo por el cual, desde el punto de vista técnico, la sociedad demandada estaba utilizando la materia exclusiva protegida por el titular Guillermo Bobenrieth Giglio. A partir de este análisis, el juez procedió a comparar cada una de las reivindicaciones con las características semejantes encontradas en el producto infractor y concluyó

que estas coincidían, demostrando así la infracción. De este modo, al igual que en el caso analizado por el INDECOPI, se identificaron las características idénticas a las reivindicadas, aquellas que cumplen la misma función o propósito sin ser idénticas y las que no forman parte de la patente. Este ejercicio resulta esencial para que el juez o árbitro pueda justificar jurídicamente si las similitudes y diferencias técnicas observadas son suficientes para declarar o descartar la infracción del derecho de propiedad industrial, conforme al literal a) del artículo 52 de la Decisión 486 de 2000.

5.1 Infracción literal

La infracción literal es la hipótesis más directa: consiste en constatar que todas las características técnicas previstas en una misma reivindicación están presentes, tal cual, en el producto o procedimiento acusado. "Para establecer una infracción literal, el producto o procedimiento acusado debe incluir todos y cada uno de los elementos de una misma reivindicación, para que literalmente infrinja dicha reivindicación" (Halligan, 2009, p. 12). Así las cosas, en este tipo de infracción, el producto o el procedimiento deben incluir todos y cada uno de los elementos de la reivindicación comparada (regla de todos los elementos). En tal supuesto, la declaración de infracción no requiere acudir a equivalencias y, por lo general, la valoración resulta más sencilla. En ese caso, la infracción resultaría evidente para el juez o el árbitro que deba declararla. De ahí que "la experiencia jurisprudencial estadounidense y europea permite afirmar que este es el tipo de infracción más fácil de probar" (Guzmán, 2016, p. 819). No obstante, su determinación se dificulta cuando el infractor ha modificado algunos de los elementos de su producto o procedimiento con el propósito de obstaculizar su identificación.

5.2 Infracción por equivalentes

A diferencia de la infracción literal, en la infracción por equivalentes el producto o procedimiento infractor sustituye algunos elementos o características reivindicados por otros que cumplan la misma función o propósito. Esto puede hacerse mediante una modificación en el di-

seño, una redistribución de algunos pasos del proceso o el intercambio de un material reivindicado por uno semejante. Esta simulación dificulta la labor del operador jurídico de identificar la infracción. Afortunadamente, "la mayoría de los sistemas de patentes permiten que el texto de una reivindicación se interprete más allá de su significado literal, de modo que incluya características o actividades 'equivalentes' a las descritas en la reivindicación" (Roselló, s.f. , p. 216). Incluso en el caso de la CAN, que incorpora la expresión "tenor literal de las reivindicaciones" en el artículo 51 de la Decisión Andina 486 de 2000 que se refiere al alcance de las reivindicaciones, hay un cierto margen bajo el cual podría interpretarse que estas incluyen aquello que resulte sustancialmente similar al elemento patentado. Esto deriva del Manual Andino para el Examen de Patentes, que, tanto en su versión de 2004 como en la de 2022, se indica que "si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de nivel inventivo" (Pimentel y Vázquez, 2022, p. 170). De ahí que se haya justificado la aplicación de la doctrina de equivalentes, al punto de ser adoptada por el TJCA a partir del 2023.

La doctrina de equivalente es originaria de los Estados Unidos y ha sido ampliamente adoptada a nivel mundial para prevenir la copia no autorizada de invenciones patentadas.

En los Estados Unidos, la doctrina se aplica a través de un proceso de dos pasos. Inicialmente, el tribunal verifica si todos los elementos de la reivindicación están presentes en el producto acusado. Si no es así, se realiza un "test de triple identidad" para evaluar si el producto acusado realiza la misma función, de la misma manera y para lograr el mismo resultado.[12] Además, la "regla de todos los elementos"

12 El test de triple identidad se basa en analizar tres aspectos clave de los elementos a evaluar: la función, la forma de operación y el resultado. Primero, se analiza si el elemento del producto o proceso acusado desempeña sustancialmente la misma función que el elemento protegido por la patente, es decir, si ambos elementos tienen el mismo propósito o realizan la misma tarea. Luego, se examina si el elemento acusado opera de la misma manera que el elemento protegido, lo que implica una comparación de cómo los elementos llevan a cabo su función, incluyendo los métodos y procedimientos utilizados. Finalmente, se considera si el elemento acusado logra el mismo resultado que el elemento protegido, evaluando si el efecto o el beneficio obtenido por ambos elementos es esencialmente el mismo. El test de triple identidad busca

exige comprobar, elemento por elemento, que cada limitación de la reivindicación esté presente literalmente o por equivalencia en el producto o proceso acusado; si en alguno la diferencia es sustancial, la infracción por equivalentes no procede (Patently-O, s.f.).

Por su parte, la Convención Europea de Patentes permite que los equivalentes estén incluidos dentro del alcance de protección, enfatizando que la protección no debe limitarse a la redacción literal de las reivindicaciones (European Patent Office, 2021). Este enfoque busca garantizar una protección justa para los titulares de patentes al considerar cualquier elemento equivalente a los especificados en las reivindicaciones sin exceder el alcance originalmente previsto.

Así las cosas, la aplicación de la doctrina de los equivalentes varía entre jurisdicciones, con los tribunales construyendo las reivindicaciones de manera diferente. Los jueces enfrentan el desafío de equilibrar las interpretaciones para proteger a todas las partes involucradas. Una interpretación demasiado amplia puede obstaculizar la competencia y el progreso tecnológico, mientras que una interpretación estrictamente literal puede permitir la copia intencional sin compensación. Por lo tanto, los jueces deben evaluar cuidadosamente las circunstancias únicas de cada caso para aplicar efectivamente la doctrina.

Un caso destacado que estableció este principio es *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que un elemento en disputa puede ser considerado equivalente si solo existen diferencias insustanciales entre el elemento de la patente y el elemento en el producto acusado (Gallium Law, s.f.).

En lo que respecta a la CAN, la jurisprudencia ha comenzado a aplicar la doctrina de los equivalentes en la región desde 2023. A través de la interpretación prejudicial 475-IP-2019, el Tribunal de Justicia de la

determinar si un elemento infractor puede considerarse equivalente a un elemento patentado, evaluando si desempeña la misma función, opera de la misma manera y produce el mismo resultado. Si se cumplen estas tres condiciones, se puede concluir que existe una equivalencia sustancial, lo que podría llevar a un hallazgo de infracción de la patente bajo la doctrina de los equivalentes. Caso *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. (1950),* en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos discutió y aplicó la doctrina de los equivalentes

Comunidad Andina adoptó por primera vez la doctrina de los equivalentes como criterio válido para que los jueces nacionales la aplicaran en casos de infracción de patentes. Esto permitió que la doctrina fuera posteriormente analizada por el Tribunal Superior de Bogotá (2023).

En el caso decidido el 23 de febrero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, se evaluó como primera medida si los elementos del producto Ilu Plus, fabricado y comercializado por Excelec International S.A.S., eran equivalentes a los elementos protegidos por la patente de modelo de utilidad de Telemetrik S.A.S., relacionada con la "Fotocelda Inteligente para gestión remota y control en sistemas de iluminación pública". En segundo lugar, el Tribunal examinó si los elementos del Ilu Plus desempeñaban la misma función, si operaban de la misma manera y si lograban el mismo resultado técnico que los elementos protegidos por la patente de Telemetrik S.A.S. En particular, se analizó si ofrecía medición local, transferencia de datos y comunicación infrarroja en caso de falla masiva del sistema, características clave de la tecnología patentada.

Finalmente, la sentencia destacó que, aunque el Ilu Plus contaba con un componente de comunicación de largo alcance (RF), no se demostró que este pudiera garantizar las mismas funcionalidades que el protocolo "IrDA" protegido por la patente. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que no existía equivalencia sustancial entre los elementos en disputa, lo que llevó a la confirmación de la sentencia de primera instancia que no encontró infracción de la patente por parte de Excelec International S.A.S.

Además, es importante resaltar que la interpretación mencionada señala que no es factible establecer criterios estrictos para la aplicación de esta doctrina, ya que el enfoque adecuado dependerá de las circunstancias específicas de cada caso. Sin embargo, la implementación por parte del Tribunal Superior de Bogotá representa un avance inicial significativo al abrir la puerta para la aplicación de la doctrina de equivalentes en casos de infracción de patentes, aunque también evidencia las dificultades técnicas y los desafíos que enfrentan los jueces nacionales al analizar infracciones por equivalencia, ya que requieren un trabajo conjunto e indispensable de la parte técnica de la patente que se analiza.

Estas dificultades están determinadas por las particularidades de

cada caso, lo que llevó al TJCA a no establecer criterios definitivos para decidir la existencia de infracción, sino a proporcionar pautas orientativas para el análisis, así como a no definir claramente las limitaciones de lo que se considerará como equivalente (Portilla Mogollón et al., 2023). En última instancia, para determinar si existe infracción, siempre se debe recurrir a la construcción de la reivindicación supuestamente infringida. A pesar de la falta de criterios estrictos para aplicar la doctrina de los equivalentes, el juez debe realizar una labor de construcción de la reivindicación en cuestión.

Por otra parte, la manera en que se construye la reivindicación y se interpreta el significado técnico de los términos que abarca es crucial para establecer el alcance real de la protección otorgada, buscando un equilibrio entre no restringir excesivamente dicho alcance y no ampliarlo más allá de lo desarrollado por el titular de la patente. Aún no está claro si la descripción o las modificaciones realizadas durante el trámite de la solicitud de la patente deben considerarse al evaluar el alcance de la reivindicación, y tanto el TJCA como el Tribunal Superior no han definido de manera concluyente si estos aspectos son relevantes para determinar la protección de la patente.

En este sentido, vale la pena destacar que el fallo *Telemetrik-Exceleck* representa un primer paso en la aplicación de la doctrina de equivalentes en la Comunidad Andina y las incertidumbres que surgen de él solo podrán resolverse con futuros pronunciamientos en casos de infracciones de patentes. Aunque este fallo y la interpretación del TJCA asociada a dicho proceso representan un avance significativo en la resolución de este tipo de disputas en los países miembros de dicho acuerdo, aún queda un largo camino por recorrer para que tanto los titulares de los derechos como sus competidores tengan claridad sobre cómo serán evaluados los casos.

5.3 Infracción parcial

Así como la copia simulada de la patente puede representar dificultades para que el operador jurídico reconozca la infracción, también puede hacerlo que el producto o procedimiento infractor no replique la totalidad de las reivindicaciones. La infracción "parcial" puede entenderse como la utilización de alguna o algunas, pero no

todas las características de la invención reivindicada. Se trata de un concepto "amplio" que incluye: a) aquellos supuestos en los que se utilizan todos los elementos esenciales de la invención y se prescinde de los elementos secundarios; y b) aquellos supuestos en los que no se utilizan todos los elementos esenciales de la invención (Salvador Jovaní, 2010).

De este modo, la jurisprudencia europea se ha inclinado a reconocer la infracción si se utilizan todos los elementos esenciales de la invención, así se excluya el uso de los elementos secundarios.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la aplicación de la infracción parcial requiere diferenciar entre características técnicas esenciales y no esenciales, la CAN tiene una postura contraria a la europea, en cuanto no contempla dicha diferencia. Así lo ha indicado el TJCA (2022) al señalar que "sea bajo un análisis por identidad o por equivalencia, todos los elementos que integran las reivindicaciones de la patente son esenciales". Por lo tanto, suele declararse infundada la infracción cuando se excluye alguna de las reivindicaciones

6. Conclusiones

El sistema de patentes siempre ha planteado un reto para los juristas en la medida que requiere de un conocimiento técnico que supera con creces lo aprendido en una facultad de derecho. Por eso resulta de vital importancia contar con reglas jurídicas claras que les permitan a los profesionales en leyes aplicar criterios jurídicos a los casos de infracción de patentes. Por ello, en el presente trabajo se buscó presentar criterios para la comparación de reivindicaciones en casos de infracción basado en cuatro pasos.

Frente al primer paso, los actos de infracción consisten en la usurpación de las facultades exclusivas de fabricación, uso y comercialización del producto patentado y/o la utilización del procedimiento y consecuente comercialización del producto obtenido por dicho procedimiento. Esto son conductas objetivas que se configuran al momento en que el tercero no autorizado las realiza. No obstante, el operador jurídico debe tener presente el segundo paso, el cual requiere comprender que los derechos no son absolutos y encuentran límites en las excepciones a la infracción y el agotamiento del derecho.

El tercer paso es la delimitación del alcance del derecho. Este es determinado por sus reivindicaciones, pero puede ser interpretado de dos formas. Por un lado, una interpretación limitada a su contenido mismo. Por el otro, puede acudirse a la información que fue suministrada en la solicitud de la patente para comprender todo el alcance. La importancia de hacer este análisis radica en que una interpretación muy limitada del alcance del derecho puede impedir el ejercicio real del derecho sobre la patente cuando un tercero sustituya algunos elementos de la invención para ocultar la infracción.

Finalmente, el cuarto y último paso consiste en realizar la comparación puntual de las reivindicaciones con los elementos que caracterizan al producto o procedimiento que se alega incurrió en la infracción. Este debe analizar si se trató de una infracción literal o de una infracción por equivalentes. Dependiendo del resultado se podrá declarar si efectivamente existe una infracción.

En síntesis, el análisis desarrollado demuestra que la determinación de una infracción de patente exige un ejercicio jurídico-técnico estructurado, que no puede dejarse a apreciaciones fragmentadas o exclusivamente periciales. Los cuatro pasos propuestos constituyen una hoja de ruta coherente que le permite al operador jurídico adoptar decisiones coherentes, consistentes con la naturaleza del sistema de patentes y con la jurisprudencia andina aplicable. Así, esta metodología contribuye no sólo a mejorar la calidad de las decisiones en litigios de propiedad de patentes, sino también a fortalecer la seguridad jurídica, la previsibilidad del sistema y la confianza de los titulares de patentes en que sus invenciones estarán adecuadamente protegidas y que los conflictos derivados de estas serán resueltos con rigor y claridad.

Bibliografía

Baena Cárdenas, L. G. (2013). *Lecciones de derecho mercantil* (2ª ed.). Universidad Externado de Colombia.

Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D. y Johnson, P. (2018). *Intellectual property law* (5ª ed.). Oxford University Press.

Castro García, J. D. (s.f.). El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. Revista La Propiedad Inmaterial, (13), 253-282.

Castro García, J. D. y Herrera Sierra, L. F. (2017). La divulgación clara, completa y suficiente del contenido de la patente. En Rengifo, E. (Ed.), *Derecho de patentes* (pp. 293-320). Universidad Externado de Colombia.

Comunidad Andina. (2000). *Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC486.pdf

Correa, C. M. (2016). Patent rights. En Correa, C. M. y Yusuf, A. A. (Eds.), *Intellectual property and international trade: The TRIPS Agreement* (pp. 263-302). Kluwer Law International BV.

Díaz Vera, L. M. y Rengifo García, E. (2016). Novedad. En Rengifo García, E. (Ed.), *Derecho de patentes* (pp. 139-200). Universidad Externado de Colombia.

European Patent Office. (2021). *Guidelines for examination in the European Patent Office*. https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc

Gallium Law. (s.f.). *What is the doctrine of equivalents, and how can it prove my patent infringement claim?* https://galliumlaw.com/evolution-of-the-doctrine-of-equivalents-through-case-law/

Graham, L. M. y McJohn, S. M. (2020). Intellectual property's first sale doctrine and the policy against restraints on alienation. *Texas A&M Law Review, 7*(3), 497-541.

Grubb, P. W., Thomsen, P., Laub, R. y Walsh, J. (2016). *Patents for chemicals, pharmaceuticals, and biotechnology: Fundamentals of global law, practice and strategy*. Oxford University Press.

Guzmán, D. (2016). Del alcance de la patente al concepto de infracción. En Rengifo, E. (Ed.), *Derecho de patentes* (pp. 784-839). Universidad Externado de Colombia.

Halligan, R. M. (2009). Trade secrets v. patents: The new calculus. *Landslide, 2*, 10-13.

Hinestrosa Forero, F. (2008). *La representación* (1ª ed.). Universidad Externado de Colombia.

Hinestrosa, F. (2015). *Tratado de las obligaciones II: De las fuentes de las obligaciones: El negocio jurídico* (Vol. I). Universidad Externado de Colombia.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2019). *Resolución 000049-2019/CIN-INDECOPI (Expediente No. 001524-2018/DIN, Carhuallanqui Heredia c. El Molino del Agricultor S.A.C.)*.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2022). *Manual andino para el examen de patentes*.

Organización Mundial del Comercio. (1994). *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)*. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm

Patently-O. (s.f.). *Doctrine of equivalents is on revival*. https://patentlyo.com/patent/2019/08/doctrine-equivalents-revival.html

Patiño, H. (2011). Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual: ¿Por qué y cómo impiden la declaratoria de responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado. *Revista de Derecho Privado*, (20), 371-398.

Peña Nossa, L. (2017). *Contratos empresariales: Nacionales e internacionales* (6ª ed.). Ecoe Ediciones.

Pimentel, J. R. y Vázquez, K. F. (2022). *Manual andino para el examen de patentes*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Portilla Mogollón, E. A., Vargas, C. y Villarreal, M. (2023). El caso TELEMETRIK vs EXCELEC en Colombia: Perspectivas y retos. *Revista Derechos Intelectuales de ASIPI, 28*, 24-51.

Real Academia Española. (s.f.). Tenor. *Diccionario de la lengua española*. https://dle.rae.es/tenor

Reid, A., Tu, S. y Kiser, J. (2021). *Fundamentals of United States intellectual property law* (7ª ed.). Wolters Kluwer Law International.

Reyes Villamizar, J. L. (2012). Las reivindicaciones en las patentes de invención. En Metke, R., León Robayo, E. I. y Varela, E. (Eds.), *Propiedad intelectual: Reflexiones* (pp. 2-30). Editorial Universidad del Rosario.

Romero Ariza, L. M. (2022). La excepción de investigación a la luz de la patente de CRISPR/CAS en Colombia. *Revista La Propiedad Inmaterial, 29*, 77-94.

Roselló, B. K. (s.f.). El alcance de la protección de la patente de invención otorgada por el artículo 51 de la Decisión 486 y la aplicación de la doctrina de los equivalentes. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales, 7*, 203-228.

Salvador Jovaní, C. (2010). *El ámbito de protección de la patente*. Tirant lo Blanch.

Segura Cámara, P. M. (2002). Directrices para la determinación del alcance de la protección de las patentes y los modelos de utilidad en España. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 22*, 455-484.

Suominen, K., De Lange, P. y Rudge, A. (2022). *Visser's annotated European Patent Convention* (2022 ed.). Wolters Kluwer Law International.

Tesoriero, A. (2022). Using the flexibilities of Article 30 TRIPS to implement patent exceptions in pursuit of Sustainable Development Goal 3. *The Journal of World Intellectual Property, 25*, 516-535.

Unión Europea. (26 de octubre de 2012). Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: versión consolidada. *Diario Oficial de la Unión Europea*, C 326. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT

Vidal-Quadras Trias de Bes, M. (2005). *Estudios sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*. J. M. Bosch.

Wasserman Rajec, S. R. (2018). Infringement, unbound. *Harvard Journal of Law & Technology, 32*(1), 117-168.

Wilson, M. P. (s.f.). Interpretación de las reivindicaciones en las patentes de invención. Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, 161-203.

Jurisprudencia citada

Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).

Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., 581 U.S. 360 (2017).

INDECOPI. (2019). Expediente No. 001524-2018/DIN, Carhuallanqui Heredia contra El Molino del Agricultor S.A.C., Resolución 000049-2019/CIN-INDECOPI.

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. (2022, 14 de julio). Sentencia 7238 de 2022 (Expediente 19-227835).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (31 de octubre de 1989). Proceso 6-IP-89.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (18 de abril de 2012). Proceso 152-IP-2011, *Warner Lambert Company c. Warner Pharmaceutical S.A.* https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/152-IP-2011.doc

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2022). Proceso 475-IP-2019, Las reivindicaciones y el alcance de la protección conferida por una patente (Interpretación prejudicial del artículo 51 de la Decisión 486). WIPO Lex. https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/details/1919

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., Sala Civil de Decisión. (23 de febrero de 2023). *Sentencia, Rad. 11001-31-99-001-2018-29515-01* (M. P. Juan Pablo Suárez Orozco).

* * * *

Roles de autoría y conflicto de intereses

Todos los autores contribuyeron en la concepción de la idea, diseño del estudio, el proceso de investigación, la recolección, análisis e interpretación de los datos y en la redacción del artículo. Asimismo, declaran que no poseen conflicto de interés alguno.

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

N° 24 (2026): 55-92

La reputación extracomunitaria frente a la caducidad por falta de uso: mala fe registral y competencia desleal en el derecho de marcas de la Unión Europea (a propósito del caso *Frisby*)[1]

* * * *

Mati de los Ángeles Hernández Alfaro[2]

Universidad Pontificia Comillas (España)

mlahernandez@comillas.edu

https://orcid.org/0000-0002-1924-6647

Recibido: 26 de junio de 2026

Aceptado: 11 de septiembre de 2026

https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.her

1 Este artículo hace parte de los trabajos desarrollados en el marco de la estancia de investigación realizada por su autora en el Max Plank Institute for Innovation and Competition (Munich, Alemania) entre mayo y julio de 2026, estancia financiada por la Universidad Pontificia Comillas. Asimismo, se enmarca en las líneas de investigación del Proyecto "Medidas fiscales y mercantiles para el fomento de las empresas emergentes de base tecnológica" (PID2024-157554NB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.

2 Doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá (España). Máster Executive en Asesoría Jurídica de Empresas por el Centro de Estudios Garrigues (España). Licenciada en Derecho por la Universidad Centroamericana de Nicaragua, título homologado por la Universidad de Alcalá. Profesora colaborada del Área de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho (ICADE), Universidad Pontificia Comillas (Madrid, España) y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Resumen
El presente artículo de reflexión analiza las tensiones estructurales que enfrenta el derecho de marcas de la Unión Europea frente a la instrumentalización de la caducidad por falta de uso y al aprovechamiento indebido de la reputación construida en mercados extracomunitarios. A partir del caso *Frisby*, que enfrenta a la sociedad colombiana Frisby SA BIC con la española Frisby España SL, el estudio examina las limitaciones que presenta el régimen marcario europeo para responder a estrategias de registro orientadas a apropiarse del valor económico y distintivo generado por signos consolidados fuera del territorio de la Unión Europea. Mediante el análisis de la normativa aplicable, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los tribunales nacionales, así como el examen de la doctrina especializada, el trabajo estudia la interacción entre la caducidad por falta de uso, la nulidad por mala fe en el registro marcario y la tutela frente a la explotación parasitaria de la reputación ajena a través de las normas de competencia desleal. Asimismo, contrasta esta problemática con el régimen andino previsto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, destacando las diferencias existentes en materia de protección de marcas notorias y de prevención de registros oportunistas. El estudio permite concluir que se requiere una adaptación de los criterios normativos y jurisprudenciales y una interpretación sistemática e integradora de estas instituciones para ofrecer una respuesta adecuada frente a las conductas parasitarias cada vez más frecuentes.

Palabras clave: caducidad de marca, uso efectivo, mala fe registral, ocupación de marcas, competencia desleal, Marca de la Unión Europea, Decisión 486, Frisby.

Non-EU Reputation Versus Revocation for Non-Use: Bad-Faith Registration and Unfair Competition in European Union Trademark Law (on the Frisby Case)

Abstract
This reflective article examines the structural tensions faced by European Union trade mark law in relation to the instrumentalisation of revocation for non-use and the undue appropriation of reputation established in non-EU markets. Drawing on the *Frisby* case, involving the Colombian company Frisby SA BIC and the Spanish company Frisby España SL, the study explores the limitations of the European trade mark regime in addressing registration strategies aimed at appropriating the economic and distinctive value generated by trade marks established outside the territory of the European Union. Through an analysis of the applicable legal framework, the case law of the Court of Justice of the European Union and national courts, as well as the relevant academic literature, the article examines the interaction between revocation for non-use, invalidity on the

grounds of bad-faith trade mark registration, and protection against the parasitic exploitation of another undertaking's reputation through the rules of unfair competition. It also compares this issue with the Andean legal framework established under Decision 486 of the Andean Community, highlighting the differences in the protection of well-known trade marks and the prevention of opportunistic trade mark registrations. The study concludes that an adaptation of both legislative and judicial criteria, together with a systematic and integrated interpretation of these legal institutions, is required in order to provide an appropriate response to the increasingly frequent occurrence of parasitic commercial practices.

Key words: trade mark revocation, genuine use, bad-faith trade mark registration, trade mark squatting, unfair competition, European Union Trade Mark, Andean Community Decision 486, Frisby.

A reputação extracomunitária face à caducidade por falta de uso: má-fé registral e concorrência desleal no Direito de marcas da União Europeia (a propósito do caso *Frisby*)

Resumo
O presente artigo de reflexão analisa as tensões estruturais enfrentadas pelo Direito das marcas da União Europeia perante a instrumentalização da caducidade por falta de utilização e o aproveitamento indevido da reputação construída em mercados extracomunitários. A partir do caso *Frisby*, que opõe a sociedade colombiana Frisby SA BIC à sociedade espanhola Frisby España SL, o estudo examina as limitações do regime europeu das marcas para responder a estratégias de registo destinadas à apropriação do valor económico e distintivo gerado por sinais consolidados fora do território da União Europeia. Através da análise da legislação aplicável, da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e dos tribunais nacionais, bem como da doutrina especializada, o trabalho analisa a interação entre a caducidade por falta de utilização, a nulidade fundada na má-fé no registo da marca e a tutela contra a exploração parasitária da reputação alheia através das normas da concorrência desleal. Além disso, compara esta problemática com o regime andino previsto na Decisão 486 da Comunidade Andina, destacando as diferenças existentes em matéria de proteção das marcas notórias e de prevenção de registos oportunistas. O estudo conclui que é necessária uma adaptação dos critérios normativos e jurisprudenciais, bem como uma interpretação sistemática e integradora destas instituições, de modo a assegurar uma resposta adequada às condutas parasitárias, cuja frequência tem vindo a aumentar.

Palavras-chave: caducidade da marca, utilização efetiva, má-fé no registo da marca, apropriação abusiva de marcas, concorrência desleal, Marca da União Europeia, Decisão 486 da Comunidade Andina, Frisby.

1. Introducción

El sistema de marcas de la Unión Europea (en adelante, UE) descansa sobre un equilibrio en apariencia sencillo, en el cual el derecho se adquiere por el registro, pero su conservación depende de un uso efectivo del signo en el mercado, de modo que la marca no explotada durante cinco años queda expuesta a la caducidad y, con ello, disponible para terceros. Esta lógica, que favorece la circulación de los signos y la competencia, presupone que la caducidad extingue cuanto el registro protegía. Sin embargo, el supuesto se complica cuando el signo liberado conserva un valor reputacional construido en mercados ajenos a la Unión, porque la disponibilidad registral del signo y el prestigio que este incorpora dejan entonces de coincidir, y el sistema marcario, considerado de forma aislada, se revela insuficiente para impedir su apropiación parasitaria.

El conflicto entre las sociedades Frisby SA BIC, una conocida cadena colombiana de comida rápida, y Frisby España SL constituye un supuesto ilustrativo que nos permite examinar esa fricción. La primera es una empresa originaria de Colombia, con una reputación consolidada en el mercado latinoamericano[3] y, a la vez, una titular histórica de marcas registradas en España y en la UE, la cual no había desplegado la explotación efectiva de estas en esos mercados; la segunda, amparándose en esa inactividad, instó la caducidad de aquellos registros y solicitó para sí el signo, a la vez que extendía una imagen comercial asociada a la empresa colombiana. El litigio, todavía abierto en sede administrativa y judicial, condensa las instituciones nucleares del derecho marcario contemporáneo y pone de manifiesto cómo la movilidad de los consumidores, la globalización de los mercados y el desarrollo de las tecnologías de la comunicación inciden en la proyección territorial de la reputación de las marcas, planteando nuevos interrogantes sobre la capacidad de respuesta del marco normativo vigente.

El caso *Frisby* opera, así, como hilo conductor del análisis, pero el propósito de este trabajo trasciende la resolución del supuesto particular; se pretende extraer criterios interpretativos y de articulación

3 Frisby SA BIC es titular de marcas en Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, México, Perú, Reino Unido y República Dominicana, según la base de datos pública TMview. Véase: https://lix.li/X3yoyo

generalizables entre la caducidad por falta de uso, la mala fe registral y la competencia desleal. Tales criterios podrían resultar aplicables a cualquier supuesto en el que un signo distintivo consolidado en mercados extracomunitarios sea objeto de apropiación tras la caducidad del registro europeo. Esta perspectiva responde, además, a una exigencia doctrinal, ya que se ha subrayado la necesidad de desarrollar estándares autónomos europeos, cuya aplicación debe evaluarse caso por caso (Kur y Senftleben, 2017, p. 543), así como de armonizar las divergentes interpretaciones nacionales del concepto de mala fe (Tsoutsanis, 2010, pp. 4-5). Todo ello refuerza la pertinencia de un análisis que, partiendo de un caso paradigmático, aspire a sistematizar criterios susceptibles de aplicación general.

Asimismo, conviene precisar que el presente trabajo no postula una protección mundial automática de la marca notoriamente conocida en los términos del artículo 6 *bis* del Convenio de París, sino que examina en qué medida el conocimiento de la reputación alcanzada por un signo fuera de la UE puede operar como factor relevante dentro del juicio de mala fe y de la represión de la competencia desleal, conforme a la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE).

La pregunta que vertebra este trabajo puede formularse así: ¿puede el conocimiento de la reputación que un signo ha alcanzado fuera de la UE impedir o sancionar la apropiación de la marca correspondiente cuando esta ha caducado por falta de uso en el territorio pertinente, y a través de qué cauce jurídico? La cuestión no admite una respuesta construida desde la sola lógica registral, sino que obliga a analizar conjuntamente el derecho de marcas con la nulidad por mala fe y con la represión de la competencia desleal.

Tras situar el conflicto y el problema jurídico y delimitar el marco del sistema marcario europeo, este trabajo examina sucesivamente la caducidad por falta de uso, la mala fe registral, la relevancia de la reputación extracomunitaria y la función de cierre que desempeña la competencia desleal; asimismo, contrasta después la solución europea con el régimen andino y colombiano y, sobre esa base, se proponen unos criterios de ponderación de la reputación extracomunitaria en el juicio de mala fe y una regla de articulación entre las tres vías que preserve la función procompetitiva de la caducidad.

2. El caso *Frisby* y el problema jurídico

La relación jurídica de Frisby S.A. BIC con el mercado europeo se remonta a comienzos de la década de 2000, cuando la sociedad colombiana registró la titularidad de sus marcas en España y en la UE muy por delante de cualquier explotación efectiva.[4] Esa estrategia de protección anticipada, habitual en empresas con vocación de expansión internacional, resultó ser precisamente el flanco que un tercero aprovecharía años después.

La controversia se hizo pública en 2025 con la aparición de Frisby España S.L., sociedad española que comenzó a promocionar en España actividades empresariales utilizando el signo denominativo "Frisby" y elementos gráficos asociados históricamente a la compañía colombiana. La reacción inicial de Frisby S.A. BIC consistió en denunciar públicamente que la empresa española estaba explotando indebidamente su identidad corporativa, aprovechándose de la notoriedad alcanzada por la marca en América Latina y entre comunidades de consumidores colombianos residentes en Europa.

Frente a la denuncia pública de apropiación, la sociedad española articuló una defensa asentada sobre el argumento de que, aunque Frisby SA BIC hubiese registrado las marcas años atrás, no había acreditado un uso de esos signos ni en España ni en la UE durante largos periodos de tiempo y que, por tanto, estas marcas eran susceptibles de ser declaradas caducadas. Sobre esa premisa, Frisby España S.L. instó la caducidad de las marcas nacionales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM), la cual, siguiendo una interpretación estricta del requisito de uso efectivo en el mercado protegido, consideró insuficientes las pruebas aportadas por la sociedad colombiana para acreditar la explotación de sus marcas en España y, en consecuencia, estimó la caducidad de los registros mediante resolución dictada el 23 de abril de 2026.[5]

---

4 Frisby SA BIC registró en España las marcas nacionales mixtas M2295550, M2297279 y M2297280 (clases 29, 30 y 42), concedidas por la OEPM el 16 de marzo de 2001, y obtuvo ante la EUIPO la MUE figurativa 003635893 (clases 29, 30 y 43) el 10 de agosto de 2005.

5 Ante la solicitud, de 12 de junio de 2025, presentada por Frisby España SL, la OEPM estimó la caducidad de las tres marcas nacionales por resolución de 23 de abril de 2026, publicada en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* (BOPI) de 30 de abril

Cabe señalar que, con anterioridad al inicio de este procedimiento de caducidad, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO, por sus siglas en inglés) concedió, el 13 de diciembre de 2024, el registro como Marca de la Unión Europea (en adelante, MUE) del signo denominativo "Frisby" (registro 019074115) a favor de Frisby España SL, para las clases 29 y 43. Durante la tramitación de dicha solicitud, la sociedad colombiana no formuló oposición dentro del plazo legalmente previsto, lo que permitió que el procedimiento registral siguiera su curso hasta la concesión definitiva de la marca a la sociedad española.

A la vista de los avances conseguidos por la empresa española, la colombiana Frisby SA BIC adoptó una estrategia ofensiva que combinó, por un lado, la presentación ante la EUIPO de nuevas solicitudes de MUE para las clases 29, 30 y 35 (solicitudes 019184960 y 019185014) con el objetivo de proteger exclusivamente sus elementos figurativos actualizados; estos registros fueron concedidos por la EUIPO el 28 de agosto de 2025. Por otro lado, interpuso una acción de nulidad de la MUE perteneciente a la sociedad española, argumentando que la solicitud se había efectuado de mala fe y, adicionalmente, inició acciones judiciales por infracción del derecho y por competencia desleal con la solicitud de medidas cautelares.[6]

El pulso procesal ha sido oscilante. Las medidas cautelares acordadas por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante, en funciones de tribunal de marca de la Unión, fueron después revocadas por la Audiencia Provincial de Alicante, lo que le permitió a la sociedad española retomar el uso del signo mientras se resuelve el fondo del conflicto.[7]

---

de 2026.

6 El 11 de septiembre de 2025, Frisby SA BIC instó ante la EUIPO la nulidad de la MUE 019074115 por mala fe, la cual fue admitida a trámite conforme a los artículos 14 y 17 del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, *Diario Oficial de la Unión Europea* (DOUE) L 154/1, de 16 de junio de 2017; este procedimiento se encuentra aún pendiente de resolución.

7 El Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante acordó a finales de noviembre de 2025 la suspensión del uso del signo, la retirada de contenidos digitales y la paralización de campañas y aperturas; la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante revocó tales medidas el 27 de marzo de 2026.

Paralelamente, Frisby España SL reaccionó mediante la interposición de una demanda judicial en la que le reclamaba a Frisby SA BIC el pago del supuesto enriquecimiento injusto obtenido entre mayo y diciembre de 2025 como consecuencia de la movilización comercial y mediática generada en torno al conflicto; la restitución del presunto "enriquecimiento patrimonial y reputacional" derivado, según la demandante, de las acusaciones públicas de "robo", "agresión" o "usurpación"; y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la difusión de informaciones presuntamente inexactas o incompletas, que le habrían causado un importante perjuicio comercial, económico y reputacional en el mercado europeo. Esta demanda fue admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante en febrero de 2026.

Asimismo, el 15 de mayo de 2026, Frisby España SL promovió ante la EUIPO una acción de caducidad contra la MUE n.º 003635893, titularidad de Frisby SA BIC. La Oficina le otorgó a la sociedad colombiana un plazo hasta el 23 de julio de 2026 para acreditar el uso efectivo de la marca o, en su defecto, la concurrencia de causas justificativas de su falta de uso, bajo apercibimiento de revocación del registro. A la fecha de la finalización de este trabajo, dicho procedimiento continuaba pendiente de resolución.[8]

Más allá de su dimensión empresarial, el litigio interesa porque se desenvuelve simultáneamente en foros administrativos y judiciales con instrumentos distintos, de modo que el desenlace depende del cauce elegido. El problema de fondo es nítido porque la caducidad libera el signo en el plano registral, pero no neutraliza el valor reputacional que la empresa colombiana había acumulado fuera de la Unión ni la apariencia de vinculación que la sociedad española proyectó sobre un público identificable. Determinar si, y por qué

8 El 23 de julio de 2026, Frisby SA BIC, titular de la MUE, presentó ante la División de Anulación de la EUIPO pruebas del uso efectivo de la marca, así como observaciones en respuesta a la solicitud de caducidad. El 20 de agosto de 2026, la Oficina dio traslado de dichas pruebas y observaciones a Frisby España S.L., en su condición de solicitante de la caducidad, y le concedió plazo hasta el 25 de octubre de 2026 para formular las observaciones que estimase oportunas en respuesta a estas. En caso de que no presenten observaciones dentro de dicho plazo, la Oficina podrá resolver sobre la solicitud atendiendo a las pruebas de las que disponga.

vía, ese valor sigue siendo jurídicamente tutelable es el objeto de los apartados siguientes.

3. Marco jurídico de la UE: sistema dual, principio de unicidad y adquisición registral del derecho

Valorar adecuadamente la caducidad, la mala fe o el aprovechamiento de la reputación ajena exige partir de la arquitectura del sistema marcario europeo, resultado de un proceso de armonización de las legislaciones nacionales y de creación de un título supranacional propio.

Este modelo tiene su origen en las décadas de 1980 y 1990, cuando el legislador europeo abordó simultáneamente dos objetivos distintos, aunque convergentes: la aproximación de las legislaciones nacionales en materia de marcas, mediante la aprobación de la Primera Directiva 89/104/CEE,[9] y la creación de un título marcario supranacional propio, mediante el Reglamento (CE) n.º 40/94 sobre la marca comunitaria.[10]

La coexistencia entre marcas nacionales y MUE no es accidental ni transitoria, sino que responde a una opción deliberada del legislador europeo, reconocida expresamente en el artículo 17.2 del vigente Reglamento (UE) 2017/1001 (en adelante, RMUE).[11] El sistema no establece jerarquía alguna entre las marcas nacionales y la MUE, cada uno de estos títulos opera en su propio ámbito territorial, produce efectos independientes y se rige por procedimientos y órganos diferenciados (Cornish et al., 2023, pp. 617-621).[12] De ello deriva una primera consecuencia relevante para el caso, debido a que

9 Publicada en DOUE L 40, de 11 de febrero de 1989. Posteriormente derogada por la vigente Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, DOUE L 336, de 23 de diciembre de 2015.

10 Publicado en DOUE L 11, de 14 de enero de 1994, derogado por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sustituido por el vigente Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017.

11 DOUE L 154/1, de 16 de junio de 2017.

12 Los Considerandos 7 y 8 del RMUE recuerdan que el derecho de marcas de la UE no sustituye al derecho de marcas de los Estados miembros, por lo que las marcas nacionales siguen siendo necesarias para aquellas empresas que no deseen la protección

la caducidad de un título en un nivel no extingue automáticamente la protección en el otro. Un empresario puede, en función de su estrategia comercial, optar por registrar su signo únicamente como marca nacional en uno o varios Estados miembros, exclusivamente como MUE o acumular ambas modalidades de protección.[13]

La armonización operada por la Directiva (UE) 2015/2436, transpuesta en España por la Ley 17/2001 de Marcas (en adelante, LME), ha aproximado las condiciones de registrabilidad, el contenido del *ius prohibendi* y las causas de nulidad y caducidad,[14] aunque subsisten márgenes nacionales de discrecionalidad que más adelante se revelarán decisivos (Gielen, 2020, p. 223).

3.1 El principio de unicidad de la MUE y su modulación

El rasgo estructuralmente más característico de la MUE es su carácter unitario (artículo 1.2, RMUE).[15] Solo puede registrarse, cederse, caducar o anularse para el conjunto de la UE, sin titularidad parcial

de sus marcas a escala de la UE o que no puedan obtener protección en toda la UE, mientras que no encuentran obstáculos para obtenerla a nivel nacional.

13 Considerando 8 del RMUE *in fine* recuerda que: "Debe dejarse a la discreción de cada persona que busque la protección de una marca la decisión de obtenerla únicamente mediante una marca nacional en uno o varios Estados miembros, o únicamente mediante una marca de la Unión, o mediante ambas a la vez". Sobre el sistema dual, ver Holah y Collis (2016, pp. 13-19); sobre su valor estratégico, ver Barroso et al. (2019, pp. 11-21) y Herz y Mejer (2019, pp. 1841-1854); sobre su fundamento económico, ver Davis et al. (2022, pp. 271-275). Estos autores destacan que la existencia de una marca común europea abre la posibilidad de aprovechar plenamente las estrategias de integración para aquellas empresas que sufren bajos niveles de riesgo por ser extranjeras o nuevas. Para las empresas especializadas, en cambio, la adaptabilidad de la marca representa un requisito previo importante para una entrada exitosa en el mercado extranjero, ya que estas empresas probablemente sufren un alto riesgo por ser extranjeras, por lo que para ellas resulta de suma importancia la interacción con las oficinas específicas de cada país.

14 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, *Boletín Oficial del Estado* (BOE) núm. 294, de 8 de diciembre de 2001, modificada por el Real Decreto-Ley 23/2018, en transposición de la Directiva (UE) 2015/2436; desde el 14 de enero de 2023 la OEPM resuelve directamente las solicitudes de nulidad y caducidad.

15 Su alcance se ha precisado, entre otras, en TJUE, sentencia de 12 de abril de 2011, *DHL Express France*, C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238, apartado 39. Los motivos

ni fragmentación territorial de sus efectos (Bently et al., 2022, pp. 801-840). La consecuencia más trascendente para este estudio es que la caducidad por falta de uso de la MUE, cuando se declara, produce sus efectos sobre la totalidad del registro, por tanto, la marca caduca para la UE en su conjunto y no únicamente para aquellos territorios en los que el uso haya sido insuficiente. En el contexto del caso *Frisby*, esta distinción adquiere una relevancia práctica inmediata, por cuanto el alcance territorial de la caducidad determina el espacio normativo que queda eventualmente disponible para el registro por parte de un tercero.

Ahora bien, el principio de unicidad no opera como presunción irrefutable de efectos uniformes. El TJUE ha precisado, en el caso *Ornua*,[16] que el carácter unitario no exige una apreciación fáctica idéntica en todo el territorio, ya que la inexistencia de riesgo de confusión en un Estado miembro (por ejemplo, por una coexistencia pacífica prolongada) no impide ejercer el *ius prohibendi* allí donde ese riesgo sí concurre. Esta flexibilidad metodológica es importante, porque autoriza a modular la respuesta jurídica cuando las circunstancias del caso difieren entre distintos territorios, como sucede en los supuestos de caducidad estratégica o de aprovechamiento de reputación localizada en un sector del público.

3.2 La adquisición registral del derecho y su contrapeso

A diferencia del modelo estadounidense, basado en el uso (Copland, 2017, pp. 404-406),[17] el sistema europeo adquiere el derecho por el registro y conforme al principio *first-to-file*.[18] Su contrapartida indispensable es la exigencia de uso efectivo posterior, cuyo incum-

absolutos (artículo 7, RMUE) y relativos (artículo 8, RMUE) de denegación pueden determinar el rechazo para el conjunto de la UE.

16 TJUE, sentencia de 20 de julio de 2017, *Ornua*, C-93/16, ECLI:EU:C:2017:571, dictada a raíz de una cuestión prejudicial de la Audiencia Provincial de Alicante. Sobre la interpretación uniforme, TJUE, sentencia de 22 de septiembre de 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, ECLI:EU:C:2011:605, apartados 69-71.

17 Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051 y 1127 (uso en el comercio y distintividad).

18 El Considerando 9 del RMUE recuerda que los derechos sobre la MUE solo se adquieren por el registro; artículos 6 del RMUE y 2 de la LME.

plimiento desemboca en la caducidad, ya que la marca cumple una función esencial que el TJUE cifra en garantizarle al consumidor la identidad de origen del producto o servicio en el mercado, sin perjuicio de otras funciones, en particular, las de garantía de calidad, comunicación, inversión o publicidad (Fernández-Nóvoa, 2004, pp. 66-68; Lepik, 2021, pp. 153-157).[19]

El principio *first-to-file* aporta seguridad jurídica al sistema, pero puede propiciar usos oportunistas dirigidos a apropiarse del valor distintivo o reputacional de signos previamente conocidos en otros mercados. Por ello, la prioridad registral no opera de forma absoluta, sino que se complementa con mecanismos correctores, entre ellos, la nulidad por mala fe, impidiendo que el registro se convierta en instrumento de apropiación indebida.

El procedimiento ante la EUIPO, con su fase de oposición y el control jurisdiccional escalonado ante el Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, TGUE) y el TJUE, garantiza la aplicación uniforme del derecho marcario, pero puede verse limitado cuando el signo solicitado incorpora un valor reputacional ajeno o cuando la solicitud responde a finalidades distintas de la función propia de la marca.[20] Es en esa insuficiencia donde se inserta la intervención complementaria de la mala fe y de la competencia desleal.

19 Sobre las funciones de la marca, véase TJUE, sentencia de 23 de marzo de 2010, *Google France*, C-236/08 a C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, apartados 75-79; y de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal*, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651. Sobre las restantes funciones, TJUE, sentencia de 18 de junio de 2009, *L'Oréal*, C-487/07, ECLI:EU-:C:2009:378, apartado 58.

20 La solicitud de MUE se examina por motivos absolutos y, en su caso, mediante oposición de titulares de derechos anteriores en el plazo de tres meses (artículos 46 y ss., RMUE), resuelta por la División de Oposición y revisable por las Salas de Recurso (artículos 66 y ss., RMUE). El control jurisdiccional del sistema se articula en dos niveles. Las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO pueden ser impugnadas ante el TGUE mediante recurso de anulación, tanto por motivos de hecho como de derecho. A su vez, las sentencias del TGUE son recurribles en casación ante el TJUE, aunque este recurso se limita a cuestiones jurídicas. Esta estructura procesal garantiza la aplicación uniforme del derecho marcario de la Unión y le permite al TJUE fijar, a través de sus resoluciones prejudiciales y de casación, criterios interpretativos vinculantes para todos los operadores del sistema.

4. La caducidad por falta de uso: del uso efectivo a la liberación del signo

La exigencia de uso efectivo es uno de los pilares del sistema marcario. Aunque el derecho nace con el registro, su conservación se condiciona al uso real del signo en el tráfico económico. La caducidad no es, por ello, una sanción en sentido propio, sino la consecuencia de la pérdida de la función económica y distintiva que legitima la protección (Fernández-Nóvoa et al., 2017, pp. 623-627).

4.1 El concepto de uso efectivo en la jurisprudencia comunitaria

El régimen positivo, regulado en el artículo 58.1.a) del RMUE, el artículo 19 de la Directiva 2015/2436 y los artículos 39 y 54 de la LME, no define el "uso efectivo", por ello, ha sido la jurisprudencia la encargada de construir una doctrina coherente sobre el alcance de este concepto. Esta doctrina arranca con la sentencia del TJUE, dictada en el caso *Ansul*,[21] en la que el tribunal estableció que el uso efectivo de la marca ha de ser real, dirigido a crear o conservar una cuota de mercado, excluyendo el empleo meramente interno o simbólico o realizado con el único propósito de preservar los derechos conferidos por la marca.

Posteriormente, en la sentencia *Silberquelle*,[22] el Tribunal precisó que la distribución gratuita de artículos promocionales no constituye uso efectivo cuando no contribuye a posicionar, crear o mantener una demanda para esos productos o servicios, ya que la función económica de la marca exige que el uso tenga relevancia competitiva.

En definitiva, la jurisprudencia sostiene que, para apreciar la existencia de "uso efectivo", debe hacerse una valoración global en atención a todas las circunstancias, la naturaleza de los productos, las características del mercado, el volumen y la continuidad, sin umbrales abstrac-

21 TJUE, sentencia de 11 de marzo de 2003, *Ansul*, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, apartados 37 y 43. Pueden verse otros ejemplos de usos considerados insuficientes en EUIPO (2026, Parte C. Oposición, Sección 7. Prueba de uso, apartado 5.2). Ejemplos de usos insuficientes disponibles en: https://lix.li/BPkktw

22 TJUE, sentencia de 15 de enero de 2009, *Silberquelle*, C-495/07, ECLI:EU:C:2009:10, apartado 22.

tos. Asimismo, ha reconocido que un uso cuantitativamente reducido podría bastar cuando el mercado de referencia es limitado o cuando las características del sector implican un bajo volumen de operaciones, aunque de elevado valor económico, e incluso cabe apreciar uso efectivo en ausencia de ventas si existe una actividad real dirigida a consolidar un producto o servicio en el mercado (Martin, 2021, pp. 11-13).[23]

En el plano territorial, el uso de la MUE no exige explotación en todos los Estados miembros, siendo suficiente un uso en una parte de la Unión, siempre que resulte representativa de un mercado real de los bienes o servicios para los que se ha registrado la marca, sin que la mera dimensión del territorio comunitario opere como factor de vulnerabilidad para marcas de explotación geográficamente concentrada (Burrell y Handler, 2016, pp. 85-99).[24]

4.2 Efectos de la caducidad y carga de la prueba

La declaración de caducidad produce efectos —en principio, *ex nunc*— desde la solicitud, aunque la EUIPO puede fijar una fecha anterior si se acredita el momento en que concurrió la causa. Así, conforme al artículo 62.1 del RMUE, cuando se declare la caducidad de una MUE, esta dejará de producir los efectos previstos en el RMUE desde la fecha de presentación de la solicitud de caducidad. No obstante, la EUIPO podrá fijar, a instancia de parte y previa acreditación de un interés legítimo, una fecha anterior si del expediente puede determinarse con precisión el momento en el que se produjo la causa de caducidad.[25]

---

23 Sobre la suficiencia de un uso reducido, TJUE, sentencia de 27 de enero de 2004, *La Mer Technology*, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, apartado 27; sobre el uso sin ventas, TGUE, sentencia de 23 de septiembre de 2020, *Polfarmex (SYRENA)*, T-677/19, ECLI:EU:T:2020:424; sobre los usos simbólicos o defensivos, TGUE, sentencia de 21 de noviembre de 2013, *Recaro*, T-524/12, ECLI:EU:T:2013:604, apartado 19, y TJUE, sentencia de 17 de julio de 2014, *Reber Holding*, C-141/13 P, ECLI:EU:C:2014:2089, apartado 32.

24 TJUE, sentencia de 19 de diciembre de 2012, *Leno Merken*, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, apartados 50 y 54; y de 6 de octubre de 2009, *PAGO*, C-301/07, ECLI:EU:C:2009:611.

25 EUIPO (2026, Parte D. Anulación, Sección 2. Normas sustantivas, 1.3.1 El efecto

Asimismo, cuando la solicitud de caducidad haya estado precedida de una demanda reconvencional de caducidad entre las mismas partes, formulada al amparo del artículo 128 del RMUE y posteriormente suspendida por el órgano jurisdiccional competente conforme al apartado 7 del mismo precepto, la fecha efectiva de la caducidad será la de presentación de la demanda reconvencional, aunque dicha fecha no se haya solicitado expresamente ante la EUIPO.[26]

Por tanto, el titular dispone de un "periodo de gracia" de cinco años desde el registro para iniciar el uso, durante el cual conserva su derecho de exclusiva (Benites-Arrieta, 2016, pp. 205-220; García Pérez, 2024, pp. 110-113).[27] La protección en ese periodo, sin embargo, no es uniforme. La facultad recogida en la derogada Directiva 2008/95,[28] que les permitía a los Estados enervar la acción por infracción de marca mediante la excepción de falta de uso, no fue incorporada en todos los ordenamientos, lo que genera soluciones dispares.[29] En Francia, donde esta opción no se incorporó, cabe reclamar los daños causados durante el "periodo de gracia", aunque posteriormente se declare la caducidad.[30] En cambio, en España, que

jurídico de la caducidad).

26 La acción de caducidad de la MUE puede ejercitarse ante la EUIPO o por vía reconvencional ante los tribunales de marca de la UE.

27 Artículo 18 del RMUE; TJUE, sentencia de 21 de diciembre de 2016, *Länsförsäkringar*, C-654/15, ECLI:EU:C:2016:998, apartado 26. El derecho exclusivo (artículo 9, RMUE) presenta una dimensión positiva y otra negativa o *ius prohibendi*, y conoce su límite en el agotamiento (artículo 15, RMUE); véase TJUE, sentencia de 11 de julio de 1996, *Bristol-Myers Squibb*, C-427/93, C-429/93 y C-436/93, ECLI:EU:C:1996:282.

28 Cuya redacción es casi idéntica a la de igual precepto de la Directiva 89/104/CEE.

29 La vigente Directiva (UE) 2015/2436 refuerza la exigencia de uso efectivo de la marca con el fin de evitar la acumulación de signos registrados sin explotación real y reducir los conflictos entre derechos marcarios. En esta línea, el considerando 31 prevé la caducidad de la marca que no haya sido objeto de uso efectivo durante un período ininterrumpido de cinco años desde la finalización del procedimiento de registro, mientras que el considerando 32 subraya que la protección marcaria solo se justifica cuando existe un uso real del signo en el mercado. Coherentemente con ello, el artículo 17 de la Directiva establece que el titular solo podrá ejercitar acciones por infracción cuando sus derechos permanezcan vigentes y no puedan ser declarados caducos por falta de uso.

30 TJUE, sentencia de 26 de marzo de 2020, *AR contra Cooper*, C-622/18, ECLI:EU-

sí la introdujo en la norma nacional (artículo 41.2 *in fine* LME), se le permite al demandado en una acción por infracción de marca oponer, por vía de excepción, la caducidad de la marca por falta de uso y, con ello, enervar la pretensión ejercitada, tal y como ha confirmado recientemente el Tribunal Supremo en la sentencia 633/2026, de 27 de abril (asunto *Giordano*).[31]

En cuanto a la prueba, le corresponde al titular de la marca anterior acreditar el uso efectivo cuando este se cuestiona;[32] quien disfruta del monopolio registral no puede limitarse a invocarlo sin demostrar que responde a una realidad comercial. Los medios admisibles son amplios y no exhaustivos (facturas, catálogos, etiquetas, datos de ventas, declaraciones) y se valoran conjuntamente conforme a las reglas de la sana crítica (asunto *Boston Scientific*).[33] Solo una causa justificada, ajena a la voluntad del titular y que haga irrazonable el uso, excluye la caducidad, según una interpretación restrictiva (artículo 58.1.a) *in fine* de RMUE).[34]

4.3 La caducidad como instrumento estratégico y su fricción con la buena fe

La consecuencia natural del régimen es que el signo no usado queda disponible para el mercado. Pero la práctica revela que esa liberación puede instrumentalizarse por terceros que, aprovechando la inactividad formal del titular, registran signos dotados de un valor reputacional latente que no les pertenece. Estos supuestos han sido identificados por la doctrina bajo expresiones como "ocupación", "acaparamiento" o "secuestro" de marcas (Cacciali Puga, 2018, pp. 1-29; Feng, 2025, pp. 44-63; Fink et al., 2018, pp. 340-371; Wang

:C:2020:241, apartado 45.

31 ECLI:ES:TS:2026:1931.

32 TJUE, sentencia de 26 de septiembre de 2013, *Centrotherm Systemtechnik*, C-610/11 P, ECLI:EU:C:2013:593, apartado 68.

33 TGUE, sentencia de 10 de septiembre de 2008, *Boston Scientific*, T-325/06, ECLI:EU:T:2008:338, apartado 15; artículo 10.4 del Reglamento Delegado (UE) 2018/625, DOUE L 104/1, de 24 de abril de 2018.

34 Véase TJUE, sentencia de 14 de junio de 2007, *Häupl contra Lidl*, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340.

y Yang, 2026, pp. 26-34). La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI) se refiere a esta práctica mediante expresiones como *trademark piracy* o *trademark squatting*, definiéndola como el registro o uso de una marca extranjera generalmente conocida que no se encuentra registrada en el país del que se trate o cuya protección ha decaído como consecuencia de su falta de uso ("the registration or use of a generally well-known foreign trademark that is not registered in the country or is invalid as a result of non-use", OMPI, 2004, p. 90). En estos supuestos, el solicitante no persigue la función distintiva, sino apropiarse del reconocimiento y de la reputación acumulada en otros mercados, accediendo sin coste a un activo construido por el esfuerzo ajeno (Brown y Brison, 2018, p. 4).

Desde una perspectiva económica, esta práctica no plantea solo un reproche moral; el *trademark squatting* introduce ineficiencias verificables, al desplazar hacia el titular originario los costes de recuperar un activo que él mismo creó, al generar incertidumbre sobre la inversión en reputación y al desincentivar una entrada ordenada en el mercado. Los estudios empíricos sobre el sistema dual europeo y sobre el acaparamiento de marcas confirman que la disponibilidad registral, cuando se desconecta del valor económico subyacente, puede ser captada por operadores oportunistas en detrimento de quien soportó el coste de construir y consolidar la reputación del signo (Barroso et al., 2019, pp. 14-18; Fink et al., 2018, pp. 341-345).

El caso *Frisby* reproduce ese patrón: la caducidad abrió la vía al registro por un tercero, pero no extinguió el valor reputacional del signo, lo que desplaza el problema al terreno de la mala fe y del aprovechamiento de la reputación ajena. Es precisamente en este espacio donde el derecho de la competencia desleal desempeña una función complementaria de tutela, ofreciendo mecanismos de reacción frente a conductas que, aun relacionadas con signos distintivos, no encuentran una respuesta suficiente en el régimen marcario *stricto sensu* (Carbajo Cascón, 2022, pp. 104-106; Dornis, 2017, pp. 339-344). Aquí emerge la fricción estructural que el sistema no resuelve por sí solo; la caducidad opera como institución objetiva, ya que el incumplimiento del uso extingue el derecho con independencia de las intenciones del tercero, pero esa objetividad no puede desvincularse de los principios de buena fe que informan todo el ordenamiento

de la propiedad industrial.[35] Tal y como recordó el abogado general Ruiz-Jarabo Colomer en sus conclusiones sobre el asunto *Arsenal*:

> (…) siendo la función de una marca distinguir los productos y servicios de diversas empresas con el fin de garantizar al usuario o al consumidor la identidad de sus respectivos orígenes, esa finalidad inmediata y específica de las marcas no es más que una etapa en el camino hacia el objetivo final, que es asegurar un sistema de competencia real en el mercado interior.[36]

La protección registral se justifica, pues, por la utilidad competitiva que aporta (Dinwoodie, 2024, pp. 36-61); cuando el registro se emplea contra esa finalidad, el sistema debe acudir a instrumentos correctores.

5. La mala fe registral y la reputación extracomunitaria

Cuando la inscripción del signo responde a una finalidad contraria a las prácticas honestas, el ordenamiento reacciona mediante la nulidad por mala fe (artículo 59.1.b), RMUE). La mala fe se configura como causa de nulidad absoluta, imprescriptible y con efectos *ex tunc*, reflejo de la naturaleza viciada del acto registral (artículo 62, RMUE).[37] La mala fe no aparece definida, ni delimitada, ni siquiera

35 TJUE, sentencia de 11 de junio de 2009, *Lindt & Sprüngli*, C-529/07, ECLI:EU-:C:2009:361, apartados 41-44.

36 Apartado 42 de las Conclusiones del abogado general Ruiz-Jarabo Colomer, de 13 de junio de 2002, *Arsenal*, C-206/01. En el mismo sentido, TJUE, sentencia de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris*, C-48/09 P, ECLI:EU:C:2010:516, apartado 38.

37 Esta solución legislativa responde al propósito de no convalidar por el transcurso del tiempo conductas incompatibles, desde su origen, con los principios de lealtad competitiva que inspiran el sistema marcario. La previsión equivalente para marcas nacionales españolas se encuentra en el artículo 51.1.b) de la LME. Todo ello, sin perjuicio de las acciones previstas por los ordenamientos nacionales para la reparación de los daños causados por negligencia, mala fe o enriquecimiento injusto del titular de la marca. En particular, el efecto retroactivo de la nulidad o de la caducidad no afectará ni las resoluciones firmes dictadas y ejecutadas en materia de infracción marcaria con anterioridad a su declaración ni los contratos celebrados y ejecutados, total o parcialmente, antes de dicha fecha, sin perjuicio de que, por razones de equidad, pueda

descrita en modo alguno en la normativa de la Unión;[38] el TJUE la ha caracterizado como noción autónoma del derecho de la UE que abarca toda conducta apartada de las prácticas honestas en el ámbito comercial, y no se reduce al conocimiento de una situación ajena ni a la intención de perjudicar a un tercero determinado.[39]

5.1 Los factores jurisprudenciales de apreciación de la mala fe

La construcción del concepto de mala fe arranca con la sentencia del TJUE, dictada en el asunto *Lindt & Sprüngli*,[40] que impuso una apreciación global de todos los factores pertinentes en el momento de la solicitud y señaló, entre otros: el conocimiento por parte del solicitante del uso de un signo idéntico o similar por un tercero, su intención de impedir ese uso y el grado de protección de los signos en conflicto; sobre esa base, la jurisprudencia ha decantado varios criterios (Sitko, 2023, pp. 1381-1406; Tsoutsanis, 2010, pp. 89-145).

En este contexto, la identidad o similitud de los signos constituye un indicio, pero no basta por sí sola; de hecho, en el asunto *Koton*,[41] el TJUE amplió el ámbito de la institución al admitir que cabe apreciar mala fe aun cuando el signo del tercero no sea idéntico ni similar, siempre que las circunstancias objetivas revelen una finalidad contraria a las prácticas honestas.[42] El conocimiento del signo ajeno puede acreditarse o presumirse a partir de relaciones previas entre las partes, de la notoriedad histórica del signo o de una coincidencia no atribuible al azar, y la probabilidad de conocimiento crece

reclamarse la restitución de las cantidades satisfechas, conforme al artículo 62.3 del RMUE.

38 TGUE, sentencia de 26 de febrero de 2015, *Colourblind*, T-257/11, ECLI:EU-:T:2015:115, apartado 64.

39 TJUE, sentencia de 27 de junio de 2013, *Malaysia Dairy*, C-320/12, apartado 29; Conclusiones en *Lindt & Sprüngli*, cit., apartado 41; y TGUE, *Copernicus*, T-82/14, ECLI:EU:T:2016:396, apartado 28.

40 TJUE, *Lindt & Sprüngli*, apartado 53.

41 TJUE, sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Koton*, C-104/18 P, ECLI:EU-:C:2019:724.

42 TJUE, *Koton*, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, apartado 51; TGUE, *Pollo Tropical*, T-291/09, ECLI:EU:T:2012:39, apartado 90, y *DoggiS*, T-335/14, ECLI:EU-:T:2016:39, apartados 59-60.

con la duración e implantación del uso anterior.[43] Con todo, ni el conocimiento del signo ni la conciencia de su uso en el extranjero bastan aisladamente, por lo que su apreciación exige siempre una valoración global de las circunstancias.[44]

La intención desleal, de naturaleza subjetiva, se infiere de circunstancias objetivas. Concurre cuando la solicitud se aparta de la función distintiva y persigue fines especulativos o de bloqueo;[45] cuando media una relación previa entre las partes que hace contrario a la lealtad el registro a nombre propio;[46] o, conforme a la sentencia *SkyKick*,[47] cuando la ausencia de intención de uso, sin ser por sí sola constitutiva de mala fe, se combina con otros elementos que revelan una finalidad de bloqueo o de apropiación de valor ajeno. Por su parte, el TGUE en la sentencia dictada en el asunto *Hasbro/Monopoly*[48] completó el cuadro interpretativo al censurar como indicio de mala fe la presentación reiterada de solicitudes sobre un mismo signo cuando persigue eludir la prueba del uso efectivo de registros anteriores.

5.2 Reputación extracomunitaria y mala fe: una línea jurisprudencial en consolidación

El aspecto más controvertido, y más relevante para *Frisby*, es el que se refiere al peso que cabe atribuirle al conocimiento de signos noto-

43 TGUE, *Gruppo Salini*, T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, apartado 25; *Simca*, T-327/12, ECLI:EU:T:2014:240, apartado 50; y *DoggiS*, apartados 64-71. Ver la presunción a partir de la implantación del signo en TJUE, *Lindt & Sprüngli*, apartado 39.

44 TJUE, *Lindt & Sprüngli*, apartados 48-49; TGUE, *Bigab*, T-33/11, ECLI:EU-:T:2012:77, apartado 27.

45 TGUE, sentencia de 7 de julio de 2016, *Copernicus (Luceo)*, T-82/14, ECLI:EU-:T:2016:396, apartado 145.

46 TGUE, *Pollo Tropical*, T-291/09, ECLI:EU:T:2012:39, apartados 85-87; y *Gruppo Salini*, T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, apartados 25-32.

47 TJUE, sentencia de 29 de enero de 2020, *SkyKick*, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45.

48 TGUE, sentencia de 21 de abril de 2021, *Hasbro/Monopoly*, T-663/19, ECLI:EU-:T:2021:211, que confirmó la resolución de la EUIPO declarando parcialmente inválida la marca "Monopoly" por haberse solicitado para eludir la prueba de uso de registros anteriores.

rios fuera de la UE, dada la incidencia del principio de territorialidad (Alemán, 2010, pp. 1-21; Leong, 2020, pp. 46-64). La cuestión consiste en determinar si la reputación extracomunitaria de un signo puede integrar el juicio de mala fe del artículo 59.1.b) del RMUE. La jurisprudencia más reciente avala una respuesta afirmativa, que debe ser matizada por la exigencia de valoración global de todas las circunstancias del caso.

El punto de partida es el asunto *DoggiS*,[49] donde el TGUE confirmó la nulidad de una MUE idéntica a marcas registradas en Chile, Brasil, Perú y Uruguay, al estimar acreditado que el solicitante conocía aquellas marcas extracomunitarias y que la coincidencia no era casual. La sentencia admitió expresamente que la mala fe puede fundarse en el conocimiento de marcas registradas fuera de la UE, sin uso simultáneo en el territorio comunitario, y atribuyó relevancia a la notoriedad alcanzada por las marcas originarias y al reconocimiento implícito de ese prestigio por el propio solicitante.

Por su parte, la sentencia *Hongqi*[50] ha profundizado esta línea; la notoriedad de un signo en una jurisdicción extracomunitaria puede ser un indicio especialmente relevante cuando se acredita que el solicitante pretende instrumentalizar ese prestigio en detrimento de la competencia leal; el carácter "valioso" del derecho adquirido en el

49 TGUE, sentencia de 28 de enero de 2016, *DoggiS*, T-335/14, ECLI:EU:T:2016:37, apartados 64-71 y 84-85. El solicitante había presentado en España su negocio como "franquicia de reconocido prestigio a nivel internacional", tras un estudio del sector en el continente americano que reforzaba el carácter no fortuito de la elección del signo. El Tribunal destacó, además, que antes de implantar su red de franquicias en España el solicitante había realizado un estudio internacional del sector, circunstancia que se desprendía de su propia publicidad, en la que afirmaba haber "comprobado el éxito" del negocio de los perritos calientes en el continente americano, con referencia expresa a Chile y Brasil. A juicio del Tribunal, la referencia específica a dichos países reforzaba la idea de que la elección del signo no había sido fortuita.

50 TGUE, sentencia de 6 de noviembre de 2024, *Hongqi*, T-533/23, ECLI:EU-:T:2024:786, apartado 31 (renombre del signo en el sector automovilístico chino desde la década de 1950). En la misma línea, TGUE, *Ann Taylor*, T-3/18 y T-4/18, de 23 de mayo de 2019, ECLI:EU:T:2019:357, en la que se reconoce que una estrategia deliberada de apropiación indebida de los derechos de terceros puede estar respaldada por pruebas relativas a hechos ocurridos fuera de la UE, y *Neymar*, T-795/17, de 14 de mayo de 2019, ECLI:EU:T:2019:329, apartado 30.

extranjero y el extraordinario renombre del signo impone un deber de respeto a las prácticas honestas.

En el caso concreto, de acuerdo con el TGUE, la histórica reputación de "Hongqi" en el sector automovilístico chino, desde la década de 1950, imponen un deber de respeto a las prácticas comerciales honestas, especialmente cuando el titular originario proyecta su expansión hacia el mercado comunitario, incluso cuando el supuesto no se refiere a un caso típico de una solicitud realizada de mala fe en relación con un signo confuso utilizado anteriormente (apartado 31). En este contexto, la concurrencia entre el conocimiento de dicha reputación y la identidad fonética y conceptual del signo solicitado permite inferir que la finalidad del registro no es cumplir la función esencial de identificación del origen empresarial, sino aprovecharse indebidamente del prestigio ajeno o bloquear preventivamente la entrada de un competidor legítimo, alterando así el correcto funcionamiento del sistema de competencia no falseada.

En el plano nacional, la OEPM ha seguido el mismo método en el asunto *Arturo's*, anulando por mala fe el registro de una marca idéntica a la denominación de una cadena de restaurantes venezolana internacionalmente conocida, sobre la base de la cronología, el conocimiento presunto de las marcas extranjeras por el solicitante, la ausencia de una lógica comercial propia y el intento de obtener una compensación económica del titular originario.[51]

Los antecedentes de este caso se remontan a agosto de 2020, cuando un particular solicitó en España el registro de la marca para servicios de restauración y hospedaje, coincidiendo plenamente con la denominación de la célebre cadena venezolana de pollo frito BDT Investments Inc, que opera internacionalmente desde 1986. La controversia escaló cuando la empresa BDT Investments Inc, a pesar de no tener actividad comercial previa en España, solicitó la nulidad del registro tras acreditar que el solicitante español no solo carecía de un plan de uso real para la marca, sino que había intentado lucrarse mediante ofertas de venta del signo que alcanzaron los 28.000 euros.

En este caso, la OEPM determinó la nulidad del registro basán-

51 Véase Resolución de la OEPM de 21 de noviembre de 2024 (NUL/0011/2024), publicada el 8 de abril de 2025, que anuló la marca "Arturo's" (M4081343).

dose en el artículo 51.1.b) de la LME, al apreciar que el solicitante actuó con mala fe. Para ello, empleó criterios objetivos alineados con la jurisprudencia del TJUE, en concreto: la cronología de los hechos y la conducta del solicitante e intento de bloqueo; el conocimiento o presunto conocimiento de las marcas anteriores, reconociendo la posibilidad de que marcas extranjeras puedan servir de base como derechos anteriores; la identidad o similitud entre los signos y los servicios; la ausencia de una lógica o un propósito comercial razonable; y el intento de obtener una compensación económica del titular de los derechos anteriores. Una línea jurisprudencial complementaria que delimita con mayor precisión el alcance de la reputación residual en el juicio de mala fe es la que trazan las sentencias dictadas en los asuntos *Simca* y *Nehera*. En el asunto *Simca*, el TGUE confirmó la nulidad por mala fe de una MUE solicitada para vehículos. A pesar de que la marca SIMCA llevaba décadas sin ser utilizada en el mercado automovilístico debido a que los registros anteriores habían sido renovados por PSA/Peugeot Citroën, subsistía una notoriedad residual acreditada en el sector automovilístico y el solicitante había buscado deliberadamente una marca conocida en desuso para asociarse a su capital reputacional.[52]

En cambio, en el asunto *Nehera*, el TGUE anuló la declaración de mala fe al constatar que, aunque la marca checoslovaca NEHERA había sido conocida en las décadas de 1930 y 1940, no se acreditó que conservase un renombre residual efectivo y actual ante el público pertinente en la fecha de la solicitud.[53] El Tribunal distinguió así entre notoriedad histórica y renombre residual jurídicamente relevante: solo este último puede sustentar un reproche de parasitismo revelador de mala fe.

El contraste entre ambos pronunciamientos resulta especialmente útil para la cuestión planteada en este trabajo, porque permite identificar el umbral probatorio que separa un registro oportunista sancionable de una apropiación legítima de un signo liberado.

52 TGUE, sentencia de 8 de mayo de 2014, *Simca*, T-327/12, ECLI:EU:T:2014:240, apartados 50 y 63.

53 TGUE, sentencia de 6 de julio de 2022, *Nehera*, T-250/21, ECLI:EU:T:2022:430, apartados 56-59.

Cuando, como en el caso *Frisby*, concurren marcas anteriores aún registradas, notoriedad acreditada en el mercado de origen, coincidencia sectorial y denominativa y una lógica comercial dirigida a explotar el prestigio ajeno, los factores se aproximan al patrón de *Simca* y se alejan del de *Nehera*, en el que la reputación histórica carecía de proyección actual. En todo caso, la apreciación depende de la valoración global de las circunstancias y no de la mera invocación de una notoriedad anterior.

5.3 Proyección al caso *Frisby*

Los precedentes antes mencionados resultan de aplicación al caso *Frisby*. Como en *DoggiS*, el conocimiento del signo originario no derivaba de un uso activo en la UE, sino de la notoriedad acumulada en el mercado latinoamericano y proyectada sobre la comunidad de consumidores de ese origen en Europa; y la coincidencia del sector (restauración de comida rápida con una clientela reconocible) hace inverosímil el desconocimiento del valor del signo "Frisby".[54] A ello se añade un cuadro indiciario difícilmente compatible con la buena fe, teniendo en cuenta que la solicitud se presentó cuando la sociedad española aún no figuraba inscrita en el Registro Mercantil.[55]

Aunque proteger una marca antes de operar formalmente en el mercado no es por sí mismo un síntoma de mala fe, la ausencia de una lógica comercial propia, unida a la identidad denominativa con un tercero extranjero del mismo sector, sugiere una maniobra dirigida a explotar una reputación preexistente. Esa lectura se refuerza por el uso, en las campañas de la sociedad española, no solo del signo

54 Todo ello, sin perjuicio de la protección de la marca notoriamente conocida que impone el artículo 6 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883.

55 Según la comunicación de la EUIPO de 29 de noviembre de 2024, la solicitud (2 de septiembre de 2024) parecía presentada por una entidad inexistente (artículo 2.1.b), RMUE); la escritura de constitución de Frisby España S.L. se otorgó el 12 de febrero de 2025, con un capital de 2.000 euros y un objeto social coincidente con el de la sociedad colombiana. El expediente puede consultarse en la sede electrónica de la EUIPO (solicitud 019074115), disponible en: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/019074115

denominativo, sino también de elementos gráficos y de una imagen comercial característicos de los establecimientos de la empresa colombiana y de referencias a productos reconocibles por la comunidad colombiana residente en España, al punto de llegar a evocar una posible vinculación empresarial inexistente con algunos proveedores habituales de Frisby SA BIC.[56] Considerados en su conjunto, y de confirmarse en sede administrativa o judicial, estos elementos configurarían un cuadro indiciario difícilmente compatible con una hipótesis de desconocimiento de la marca originaria. Antes bien, parecen apuntar a una estrategia dirigida no solo a explotar un signo formalmente registrado, sino también a beneficiarse de la reputación previamente construida por la empresa colombiana y a generar una asociación empresarial en un sector concreto del público, supuesto que la línea *DoggiS-Hongqi* permite alegar pese a la caducidad registral.

6. La competencia desleal como cierre del sistema

La caducidad extingue la posición registral del titular originario, y la nulidad por mala fe, aun siendo idónea, puede tropezar con dificultades probatorias cuando el conocimiento del signo deriva de una reputación consolidada fuera de la UE. En ese espacio interviene el derecho de la competencia desleal, que permite reaccionar frente a conductas formalmente compatibles con las reglas de adquisición del derecho de marca, pero contrarias a la buena fe y a la lealtad competitiva (Hilty, 2007, pp. 12-17).

La Ley 3/1991 de Competencia Desleal (en adelante, LCD) regula esa tutela mediante una cláusula general (artículo 4) y tipos específicos, entre los que destaca el artículo 12, que sanciona el aprovechamiento indebido de la reputación ajena.[57] Lo decisivo del artículo 12 de la LCD es que su protección no se condiciona a la existencia de un registro vigente ni a un uso previo en España, sino a que la reputación del signo se proyecte efectivamente sobre el mercado español;

56 Entre los elementos difundidos, figuraban referencias a productos de otros empresarios asociados con la empresa colombiana, como "Chocoramo", cuyo titular desmintió públicamente cualquier relación comercial con Frisby España SL.

57 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, BOE núm. 10, de 11 de enero

para ello, basta con que el demandado se beneficie objetivamente de la reputación construida por otro, lo que exige la concurrencia de cuatro elementos: una reputación adquirida en el mercado, una conducta que permite obtener ventaja de ella, el carácter indebido del aprovechamiento y la finalidad concurrencial (Arroyo Aparicio, 2001, pp. 335-339; Massaguer Fuentes, 1999, pp. 368-370).

El primer elemento es el más delicado en el caso *Frisby*. La reputación protegida no tiene que haberse generado en España ni ser conocida por la generalidad de los consumidores, pero debe proyectar sus efectos sobre un sector identificable del mercado nacional.[58] Desde esta perspectiva, la comunidad latinoamericana residente en España, estadísticamente significativa,[59] constituiría un colectivo apto para apreciar la proyección de la reputación de la marca, conclusión reforzada por la movilidad de los consumidores y la difusión digital de los signos. Sin embargo, la cuestión no es pacífica; existen precedentes en los que la EUIPO ha mostrado reticencias a delimitar el mercado relevante por referencia a colectivos culturales específicos cuando los productos se dirigen al público general, como en el asunto *Colombiana la Nuestra*,[60] en la que se consideró que la notoriedad debía valorarse respecto al público general de las bebidas refrescantes y no únicamente respecto a la comunidad colombiana residente en España. Desde esta perspectiva, la apreciación de la reputación de la marca "Frisby" dependerá, en buena medida, de la capacidad de acreditar que el signo proyecta efectivamente su prestigio sobre un sector económicamente relevante dentro del conjunto de consumidores presentes en el mercado español, el "miembro medio del grupo destinatario de la práctica", como lo define el artículo 4.1 LCD.

---

de 1991, artículos 4 y 12.

58 Véase la nota explicativa 2.15 del artículo 2.2.b) de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI en septiembre de 1999.

59 Llegó a superar el millón y medio de personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas de España. Datos disponibles en: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?-tpx=22196#_tabs-tabla

60 Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO, R 1191/2010-4, de 15 de marzo de 2011, asunto *Colombiana la Nuestra,* apartado 39.

Los demás elementos se aprecian con menor dificultad. El aprovechamiento concurre cuando el tercero emplea un signo capaz de evocar el prestigio del previo, sin que sea precisa la confusión sobre el origen, siendo suficiente la transferencia de valor reputacional, fenómeno que el TJUE denominó *free-riding* en *L'Oréal/Bellure*[61] y que se produce cuando un operador se sitúa en la estela de otro para beneficiarse de su poder de atracción sin asumir los costes de construirlo. Su carácter indebido es la clave de bóveda del razonamiento; la caducidad registral del signo no convierte en legítima la apropiación de su valor reputacional, de modo que debe distinguirse entre la disponibilidad registral del signo, abierta a terceros, y el valor reputacional que incorpora, que sigue siendo protegible cuando su explotación persigue beneficiarse del esfuerzo ajeno (Kur y Senftleben, 2017, pp. 540-545). En todo caso, la acción de competencia desleal no prolonga artificialmente un derecho marcario extinguido ni amplía el ámbito del derecho armonizado, sino que sanciona una conducta concurrencial objetivamente desleal y conserva, por ello, autonomía propia, pudiendo operar aun cuando el titular originario ya no disponga de marca vigente (Arroyo Aparicio, 2001, pp. 328-330).

De ahí que la eventual caducidad de la marca "Frisby" en la UE no le impida a la empresa colombiana reaccionar frente a la explotación de su reputación: la acción no se funda en un monopolio registral, sino en la corrección del mercado y en las expectativas legítimas de los consumidores.

En el plano procesal, la articulación coordinada de la nulidad por mala fe ante la EUIPO —que, de prosperar, elimina con efectos retroactivos la protección de la MUE en toda la UE— y de la acción de competencia desleal ante los tribunales españoles —con pretensiones de cesación, remoción e indemnización— ofrece una tutela más completa que cualquiera de ellas por separado.[62] De este modo, la convergencia entre el estándar de "prácticas honestas" del derecho de marcas y la buena fe objetiva de la competencia desleal permite construir una respuesta unitaria frente al aprovechamiento parasitario.

61 TJUE, sentencia de 18 de junio de 2009, *L'Oréal/Bellure*, C-487/07, ECLI:EU-:C:2009:378, apartado 41.

62 La acción de nulidad por mala fe (artículo 59.1.b), RMUE) y la acción de competen-

7. Perspectiva comparada: la reputación ajena en el derecho andino y en el colombiano

La dimensión iberoamericana del conflicto invita a contrastar la respuesta europea con la del derecho andino, aplicable en Colombia, país de origen de Frisby SA BIC, a través de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.[63] El régimen andino afronta el mismo problema con una técnica en parte distinta y, en un punto, más explícita.

La Decisión 486 protege de forma reforzada los signos notoriamente conocidos (artículos 224 a 236) y prohíbe el registro que reproduzca o imite una marca notoria de un tercero (artículo 136, letra h). De modo especialmente relevante para supuestos como el presente, su artículo 229 dispone que no puede negarse la condición de notorio a un signo por el solo hecho de no estar registrado, desvinculando la protección de la notoriedad de la inscripción formal.

El rasgo más singular es el que regula el artículo 137, que faculta a la oficina nacional para denegar el registro cuando existan indicios razonables de que la solicitud se presentó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.[64] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha subrayado que se trata de una causal autónoma, independiente de los motivos de los artículos 135 y 136, que obliga al examinador a un análisis amplio de la conducta del solicitante y no a un mero cotejo de signos.[65] En Colombia, además, la concentración en la Superintendencia de Industria y Comercio de la

cia desleal (artículos 4 y 12, LCD) tienen objeto distinto y son compatibles, lo que permite su ejercicio coordinado en sede europea y nacional.

63 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de 14 de septiembre de 2000 (*Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* n.º 600, de 19 de septiembre de 2000).

64 En una línea similar, la legislación china ha reforzado progresivamente los mecanismos dirigidos a combatir las solicitudes abusivas, incorporando, con la reforma de 2019, una causa expresa de denegación aplicable a las solicitudes presentadas sin intención de uso y de mala fe (Ferrante, 2020, pp. 450-458).

65 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, proceso 126-IP-2009 (2010), sobre el alcance del artículo 137 de la Decisión 486 y su autonomía frente a los artículos 135 y 136. Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial se tipifican en los artículos 258 y 259 de la Decisión 486.

competencia registral y de la represión de la competencia desleal favorece un examen integrado de la deslealtad ya en sede de registro.[66]

El derecho de la UE carece de una causal registral equivalente al artículo 137 andino y reconduce la deslealtad al control posterior de la mala fe (artículo 59.1.b), RMUE) y a la competencia desleal nacional; el modelo andino, en cambio, internaliza ese juicio en el propio examen de registrabilidad. La aproximación funcional, sin embargo, converge: en ambos ordenamientos se admite que la notoriedad y la deslealtad de la solicitud son jurídicamente relevantes, lo que respalda la lectura integradora aquí defendida y sugiere que la fragmentación de la respuesta europea es más una cuestión de técnica que de fondo.

8. Hacia una aplicación equilibrada: riesgos, criterios y articulación

8.1 La función procompetitiva de la caducidad y los riesgos de sobreprotección

Es importante advertir que la tesis integradora no puede convertirse en un mecanismo para resucitar marcas abandonadas ni para blindar indefinidamente signos nacionales o extranjeros no explotados. La caducidad por falta de uso cumple una función procompetitiva que libera recursos distintivos, evita el bloqueo del mercado y disciplina al titular que pretende conservar un monopolio sin contrapartida de uso. El principio *first-to-file* añade seguridad jurídica y previsibilidad, valores que el sistema no debe sacrificar ante la primera invocación de una reputación extranjera (Kur y Senftleben, 2017, pp. 520-525).

Sobreproteger la notoriedad extracomunitaria entraña, por ello, riesgos reales tales como trasladar de hecho al titular inactivo las ventajas que el sistema reserva a quien usa el signo, reintroducir por la vía de la deslealtad un derecho que la caducidad extinguió y comprometer la seguridad del tráfico al hacer depender la validez de un registro de reputaciones difusas y de difícil prueba (Burrell y

66 En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio concentra la competencia registral y la represión jurisdiccional de la competencia desleal (Ley 256 de 1996, de 15 de enero), lo que facilita un análisis integrado de la conducta del solicitante.

Handler, 2016, pp. 95-98). La propia EUIPO ha mostrado cautela al delimitar el mercado relevante por referencia a colectivos culturales específicos cuando el producto se dirige al público general,[67] por tanto, el reto consiste en habilitar la represión del parasitismo sin desactivar la función depuradora de la caducidad.

8.2 Criterios de ponderación de la reputación extracomunitaria en el juicio de mala fe

A partir de la apreciación global consolidada por la jurisprudencia y para dotar de previsibilidad a la valoración, cabe proponer un conjunto ordenado de criterios que permita ponderar el peso de la reputación extracomunitaria en el juicio de mala fe sin convertirla en un título autónomo de protección:[68]

1. Intensidad y prueba de la notoriedad extracomunitaria. La reputación invocada debe acreditarse con datos objetivos —por ejemplo, cuota de mercado, antigüedad, difusión— y debería alcanzar una intensidad apreciable.
2. Proyección sobre el mercado de la UE. Ha de constatarse que ese prestigio se proyecta de forma reconocible sobre un sector identificable del público de la UE (por movilidad de consumidores, difusión digital o comunidades de origen), limitando la exigencia de una presencia empresarial previa porque en estos casos se incrementa el riesgo de confusión o asociación en el público identificable.
3. Conocimiento, real o presumible, del solicitante. Cuanto mayor sea la implantación y difusión del signo y cuanto más estrecha la coincidencia sectorial y denominativa, más razonable será presumir el conocimiento y menos verosímil atribuir la coincidencia al azar.
4. Indicios de finalidad desleal. Deben concurrir elementos objetivos que revelen una finalidad ajena a la función distintiva, por

67 Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO, R 1191/2010-4, de 15 de marzo de 2011, asunto *Colombiana la Nuestra*, apartado 39.

68 Los criterios se construyen a partir de la apreciación global de *Lindt & Sprüngli* y de su proyección extracomunitaria en *DoggiS* y *Hongqi*.

ejemplo, la doble identidad de sector y de signo, la ausencia de una lógica comercial propia, la evocación de una vinculación inexistente, la conducta de bloqueo o los intentos de obtener una compensación del titular originario.

5. Proporcionalidad y reserva de la caducidad. La apreciación no debe neutralizar la función procompetitiva de la caducidad; solo cuando los factores anteriores —valorados en conjunto— evidencien una instrumentalización del prestigio ajeno, procede integrar la reputación extracomunitaria en el juicio de mala fe.

Aplicados al caso, a nuestro juicio, los cuatro primeros criterios parecen verificarse, a la vista de la información disponible, en la conducta atribuida a Frisby España SL, sin perjuicio de que la apreciación definitiva corresponda a los órganos llamados a resolver los procedimientos en curso; en cambio, el quinto obliga a comprobar que la eventual decisión no se apoye solo en la notoriedad colombiana, sino en el cuadro indiciario de deslealtad analizado, con el fin de preservar el equilibrio del sistema.

8.3 Reglas de articulación y coordinación procesal

La caducidad opera en el plano registral y determina la disponibilidad del signo; la mala fe corrige el acceso al registro cuando la solicitud instrumentaliza un prestigio ajeno acreditado conforme a los criterios propuestos; y la competencia desleal protege, con autonomía y al margen del registro, el valor reputacional frente a su explotación parasitaria. No son vías alternativas excluyentes, sino niveles sucesivos, por tanto, la insuficiencia o la dificultad probatoria de una le abre el paso a la siguiente, sin que el éxito de la caducidad prejuzgue la deslealtad ni la extinción del registro agote la tutela.

En el plano procesal, esta articulación exige coordinar foros heterogéneos. La acción de nulidad por mala fe se sustancia ante la EUIPO con efectos para toda la UE, mientras que las acciones de infracción y de competencia desleal se ventilan ante los tribunales de marca de la UE y los tribunales nacionales, con riesgo de pronunciamientos divergentes y problemas de litispendencia y preju-

dicialidad que el RMUE procura ordenar.[69] El caso *Frisby* ilustra esa tensión; unas medidas cautelares acordadas y luego revocadas evidencian cómo la tutela provisional puede oscilar según el foro y el instrumento invocado, con efectos tangibles sobre el mercado y los consumidores (Sandoval Gutiérrez, 2020, pp. 1-17). Una estrategia coherente debe, por ello, secuenciar las acciones y anticipar el efecto de las resoluciones firmes sobre los procedimientos paralelos.

9. Conclusiones

A la espera de que se resuelvan los procedimientos administrativos y judiciales en curso en torno al caso *Frisby*, el análisis realizado permite advertir que la controversia no plantea únicamente una cuestión dogmática, sino también un riesgo empresarial significativo.

El titular originario de la marca soporta los costes directos de recuperar un activo que él mismo creó, a los que se añaden costes indirectos de difícil cuantificación, como los derivados del retraso o bloqueo de la expansión, pérdida de oportunidades de negocio, incertidumbre para socios e inversores y distracción de la dirección, y un coste reputacional que rara vez se repara por completo.

Por todo ello, la prevención resulta más eficaz que el litigio y exige alinear el registro de la marca con la explotación efectiva o seriamente proyectada, documentar el uso real desde el inicio del plazo de gracia y gestionar la marca en su doble dimensión: defensiva, con vigilancia de solicitudes de terceros y oposición tempestiva, y de cumplimiento, mediante una conducta dirigida al desempeño de la función esencial de la marca.

Ahora bien, la respuesta no puede descansar únicamente en la diligencia empresarial. La digitalización y la globalización de los mercados han multiplicado las prácticas de uso parasitario: los signos alcanzan notoriedad transfronteriza muchas veces antes de que sus titulares se implanten en cada territorio. Un sistema construido sobre la territorialidad y la prioridad registral se muestra limitado ante estos fenómenos, por lo que tanto la legislación como la doctrina

69 Artículos 122 a 132 del RMUE sobre la competencia de los tribunales de marca de la Unión, la litispendencia y la conexión con los procedimientos ante la EUIPO.

jurisprudencial deben adaptarse para ofrecer soluciones coherentes y previsibles, con criterios más nítidos para ponderar la reputación de marcas extranjeras y una articulación más fluida entre el derecho de marcas y la competencia desleal e instrumentos sensibles a la dimensión actual del problema.

Bibliografía

Alemán, M. M. (2010). El Principio de Territorialidad de los Derechos de Propiedad Industrial frente a dos Nuevas Realidades: Globalización e Internet. *Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, 4*, 1-21. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7507232

Arroyo Aparicio, A. (2001). Artículo 12. Explotación de la Reputación Ajena. En Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Ed.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal* (pp. 317-350). Aranzadi.

Barroso, A., Giarratana, M. y Pasquini, M. (2019). Product Portfolio Performance in New Foreign Markets: EU Trademark Dual System. *Research Policy, 48*(1), 11-21. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.07.013

Benites-Arrieta, G. (2016). Las Importaciones Paralelas como Fuente del Agotamiento del Derecho de Marcas: un Breve Repaso por su Tratamiento en la Jurisprudencia Nacional y Comunitaria. *Advocatus, 34*, 205-220. https://doi.org/10.26439/advocatus2016.n034.4453

Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D. y Johnson, P. (2022). *Intellectual Property Law* (6ª ed.). Oxford University Press.

Brown, S. y Brison, N. (2018). I Will Protect This House: US Sport Brand Trademark Infringement Claims in China. *Entertainment and Sports Law Journal, 16*(4). https://doi.org/10.16997/eslj.219

Burrell, R. y Handler, M. (2016). Reputation in European Trademark Law: A Re-Examination. *ERA Forum, 17*, 85-99. https://doi.org/10.1007/s12027-016-0419-2

Cacciali Puga, A. (2018). Marcas Muertas. El Aprovechamiento de Prestigio Ajeno. *Revista RYD República y Derecho, 3*, 1-29. https://revistaryd.derecho.uncu.edu.ar/revista/article/view/111/40

Carbajo Cascón, F. (2022). El Uso Publicitario de Marcas de Moda Ajenas en Internet (Complementariedad entre Propiedad Intelectual y Competencia Desleal). *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 154*, 101-126.

Copland, D. (2017). Blick ins Ausland. U.S. Trademark Protection – An Introduction. *MarkenR, 19*(9), 404-406.

Cornish, W. R., Llewelyn, D. y Aplin, T. (2023). *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks & Allied Rights* (10ª ed.). Sweet & Maxwell.

Davis, R., St. Quintin, T. y Tritton, G. (2022). *Tritton on Intellectual Property in Europe* (6ª ed.). Sweet & Maxwell.

Dinwoodie, G. (2024). Ensuring Consumers "Get What They Want": The Role of Trademark Law. *The Cambridge Law Journal, 83*(1), 36-61. https://doi.org/10.1017/S0008197323000636

Dornis, T. (2017). *Trademark and Unfair Competition Conflicts: Historical-Comparative, Doctrinal, and Economic Perspectives*. Cambridge University Press.

EUIPO (2026). *Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea*. https://lix.li/zqiXLf

EUIPO, resolución Cuarta Sala de Recurso, R 1191/2010-4, 15 de marzo de 2011, *Colombiana la Nuestra*.

Feng, S. (2025). *Chinese Trademark Law from an International Perspective*. Springer.

Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas* (2ª ed.). Marcial Pons.

Fernández-Nóvoa, C., Otero Lastres, J. M. y Botana Agra, M. (2017). *Manual de la Propiedad Industrial* (3ª ed.). Marcial Pons.

Ferrante, M. (2020). Enhancing the Protection of Trade Marks Against Bad-Faith Applications: Recent Developments in China. *Journal of Intellectual Property Law & Practice, 15*(6), 450-458. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa059

Fink, C., Helmers, C. y Ponce, C. (2018). Trademark Squatters: Theory and Evidence from Chile. *International Journal of Industrial Organization, 59*, 340-371. https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2018.04.004

García Pérez, R. (2024). *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia* (2ª ed.). La Ley.

Gielen, C. (2020). Trademark Dilution in the European Union. En Bereskin, D. (Ed.), *International Trademark Dilution* (pp. 221-265). Westlaw.

Herz, B. y Mejer, M. (2019). Effects of the European Union Trademark: Lessons for the Harmonization of Intellectual Property Systems. *Research Policy, 48*(7), 1841-1854. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.04.010

Hilty, R. (2007). The Law Against Competition and Its Interfaces. En Hilty, R. y Henning-Bodewig, F. (Eds.), *Law Against Unfair Competition: Towards a New Paradigm in Europe* (pp. 1-54). Springer.

Holah, M. y Collis, P. (2016). *The European Union Trade Mark Law: A Practical Guide*. Global Law and Business.

Kur, A. y Senftleben, M. (2017). *European Trade Mark Law: A Commentary*. Oxford University Press.

Leong, S. (2020). The Internationalisation of Trademark Protection: Mapping and Documenting Twenty-Five Years of Post-TRIPS Trademark Agreements. En Calboli, I. y Ginsburg, J. (Eds.), *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law* (pp. 46-64). Cambridge University Press.

Lepik, G. (2021). Protecting Trade Mark Proprietors Against Unfair Competi-

tion in EU Trade Mark Law. *Juridica International, 30*, 152-163. https://doi.org/10.12697/JI.2021.30.17

Martin, S. (2021). Genuine Use of a Mark Without a Single Sale. Possible? 'Yes!', Says the General Court. *Journal of Intellectual Property Law & Practice, 16*(1), 11-13. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa201

Massaguer Fuentes, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Civitas.

Tsoutsanis, A. (2010). *Trade Mark Registrations in Bad Faith*. Oxford University Press.

Oficina Española de Patentes y Marcas. (2024). Resolución de 21 de noviembre de 2024 (NUL/0011/2024), *Arturo's*.

Oficina Española de Patentes y Marcas. (2026). Resolución de 23 de abril de 2026, caducidad de las marcas Frisby, M2295550, M2297279 y M2297280. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2004). *WIPO Intellectual Property Handbook* (2ª ed.).

Sandoval Gutiérrez, J. F. (2020). Medidas Cautelares Innominadas en Procesos de Competencia Desleal y su Capacidad de Afectación a los Consumidores. *Vniversitas, 69*, 1-17.

Sitko, J. (2023). The Significance of Bad-Faith Premises for the Strategy of Trade Mark Protection in the Light of the Latest EU Case-Law. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, 54*, 1381-1406. https://doi.org/10.1007/s40319-023-01374-z

Wang, C. y Yang, K. (2026). Legal Regulation of Malicious Trademark Squatting in the Context of the Digital Economy. *Economics, Law and Policy, 9*(1), 26-34. http://dx.doi.org/10.22158/elp.v9n1p26

Legislación citada

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de 14 de septiembre de 2000, *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* n.º 600, de 19 de septiembre de 2000.

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, *DOUE* L 336, de 23 de diciembre de 2015.

Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051-1127, 1946 [Estados Unidos].

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, *BOE* núm. 10, de 11 de enero de 1991 [España].

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, *BOE* núm. 294, de 8 de diciembre de 2001 [España].

Ley 256 de 1996, de 15 de enero, por la cual se dictan normas sobre competencia desleal [Colombia].

Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, *DOUE* L 40, de 11 de febrero de 1989.

Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas [España].

Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Unión de París, 1999.
Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.
Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria, *DOUE* L 11, de 14 de enero de 1994.
Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, *DOUE* L 154/1, de 16 de junio de 2017.
Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, *DOUE* L 104/1, de 24 de abril de 2018.

Jurisprudencia citada

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, proceso 126-IP-2009, 2010.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Ansul*, C-40/01, 11 de marzo de 2003, ECLI:EU:C:2003:145.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *AR contra Cooper*, C-622/18, 26 de marzo de 2020, ECLI:EU:C:2020:241.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Arsenal*, C-206/01, 12 de noviembre de 2002, ECLI:EU:C:2002:651.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Bristol-Myers Squibb*, asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, 11 de julio de 1996, ECLI:EU-:C:1996:282.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Budějovický Budvar*, C-482/09, 22 de septiembre de 2011, ECLI:EU:C:2011:605.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Centrotherm Systemtechnik*, C-610/11 P, 26 de septiembre de 2013, ECLI:EU:C:2013:593.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, *Arsenal*, C-206/01, 13 de junio de 2002.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *DHL Express France*, C-235/09, 12 de abril de 2011, ECLI:EU:C:2011:238.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Google France*, asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, 23 de marzo de 2010, ECLI:EU:C:2010:159.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Häupl contra Lidl*, C-246/05, 14 de junio de 2007, ECLI:EU:C:2007:340.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Koton*, C-104/18 P, 12 de septiembre de 2019, ECLI:EU:C:2019:724.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, La Mer *Technology*, C-259/02, 27 de enero de 2004, ECLI:EU:C:2004:50.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Länsförsäkringar*, C-654/15, 21 de diciembre de 2016, ECLI:EU:C:2016:998.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Lego Juris*, C-48/09 P, 14 de septiembre de 2010, ECLI:EU:C:2010:516.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Leno Merken*, C-149/11, 19 de diciembre de 2012, ECLI:EU:C:2012:816.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Lindt & Sprüngli*, C-529/07, 11 de junio de 2009, ECLI:EU:C:2009:361.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *L'Oréal/Bellure*, C-487/07, 18 de junio de 2009, ECLI:EU:C:2009:378.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Malaysia Dairy*, C-320/12, 27 de junio de 2013.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Ornua*, C-93/16, 20 de julio de 2017, ECLI:EU:C:2017:571.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *PAGO*, C-301/07, 6 de octubre de 2009, ECLI:EU:C:2009:611.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Reber Holding*, C-141/13 P, 17 de julio de 2014, ECLI:EU:C:2014:2089.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Silberquelle*, C-495/07, 15 de enero de 2009, ECLI:EU:C:2009:10.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *SkyKick*, C-371/18, 29 de enero de 2020, ECLI:EU:C:2020:45.

Tribunal General de la Unión Europea, *Ann Taylor*, T-3/18 y T-4/18, 23 de mayo de 2019, ECLI:EU:T:2019:357.

Tribunal General de la Unión Europea, *Bigab*, T-33/11, 14 de febrero de 2012, ECLI:EU:T:2012:77.

Tribunal General de la Unión Europea, *Boston Scientific*, T-325/06, 10 de septiembre de 2008, ECLI:EU:T:2008:338.

Tribunal General de la Unión Europea, *Colourblind*, T-257/11, 26 de febrero de 2015, ECLI:EU:T:2015:115.

Tribunal General de la Unión Europea, *Copernicus (Luceo)*, T-82/14, 7 de julio de 2016, ECLI:EU:T:2016:396.

Tribunal General de la Unión Europea, *DoggiS*, T-335/14, 28 de enero de 2016, ECLI:EU:T:2016:39.

Tribunal General de la Unión Europea, *Gruppo Salini*, T-321/10, 11 de julio de 2013, ECLI:EU:T:2013:372.

Tribunal General de la Unión Europea, *Hasbro/Monopoly*, T-663/19, 21 de abril de 2021, ECLI:EU:T:2021:211.

Tribunal General de la Unión Europea, *Hongqi*, T-533/23, 6 de noviembre de 2024, ECLI:EU:T:2024:786.

Tribunal General de la Unión Europea, *Nehera*, T-250/21, 6 de julio de 2022, ECLI:EU:T:2022:430.

Tribunal General de la Unión Europea, *Neymar*, T-795/17, 14 de mayo de 2019, ECLI:EU:T:2019:329.

Tribunal General de la Unión Europea, *Polfarmex* (SYRENA), T-677/19, 23 de septiembre de 2020, ECLI:EU:T:2020:424.

Tribunal General de la Unión Europea, *Pollo Tropical*, T-291/09, 1 de febrero de 2012, ECLI:EU:T:2012:39.
Tribunal General de la Unión Europea, *Recaro*, T-524/12, 21 de noviembre de 2013, ECLI:EU:T:2013:604.
Tribunal General de la Unión Europea, *Simca*, T-327/12, 8 de mayo de 2014, ECLI:EU:T:2014:240.
Tribunal Supremo de España (Sala de lo Civil), Sentencia 633/2026, 27 de abril de 2026, ECLI:ES:TS:2026:1931.

* * * *

Transparencia en el uso de inteligencia artificial

Se utilizó Concesus IA para la búsqueda de documentación científica relacionada con algunos apartados específicos del trabajo y Notebook LLM para la traducción al portugués del título, el resumen y las palabras clave del artículo.

Roles de autoría y conflicto de intereses

El autor manifiesta haber desempeñado todos los roles de autoría del presente artículo y declara no poseer conflicto de interés alguno.

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

N° 24 (2026): 93-122

Entrenamiento de inteligencia artificial y límites del derecho de los editores de prensa

* * * *

Iván Vargas-Chaves[1]

Universidad Militar Nueva Granada (Colombia)

ivargas@outlook.com

https://orcid.org/0000-0001-6597-2335

Recibido: 13 de marzo de 2026

Aceptado: 20 de agosto de 2026

https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.var

Resumen

Este artículo analiza cómo se relacionan la inteligencia artificial generativa y el derecho de autor en la Unión Europea, centrándose en la petición de decisión prejudicial C-250/25 (*Like Company c. Google*) y en las nuevas obligaciones de transparencia de la Ley de Inteligencia Artificial. Usando un enfoque cualitativo de análisis documental, se revisan documentos procesales, opiniones doctrinales y literatura especializada sobre las excepciones para la minería de textos y datos. Los resultados muestran que el marco legal europeo actual tiene ambigüedades importantes. El derecho conexo de los editores de prensa, regulado por el artículo 15 de la Directiva 2019/790/UE sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, no es suficiente para resolver los retos del entrenamiento de modelos fundacionales y las técnicas de Generación Aumentada por Recuperación. Además, los requisitos de transparencia del nuevo marco europeo sobre inteligencia artificial no resuelven los problemas prácticos de la reserva de derechos (*opt-out*) para los creadores individuales, por ello, aplicar categorías jurídicas tradicionales

1 Profesor Asociado de la Facultad de Derecho "General Luis Carlos Camacho Leyva" de la Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá, Colombia). Doctor en Derecho Supranacional e Interno por la Università di Palermo, Italia, y Doctor en Derecho, en la especialidad de Derecho Internacional Privado, por la Universidad de Barcelona, España.

a tecnologías probabilísticas puede frenar la innovación tecnológica. El artículo concluye que, por tanto, es necesario avanzar hacia esquemas más flexibles y justos que permitan el desarrollo de la inteligencia artificial y aseguren una remuneración adecuada para los autores.

Palabras clave: inteligencia artificial generativa, derecho de autor, minería de textos y datos, modelos de lenguaje grande, excepciones de copyright.

Training of Artificial Intelligence, and the Limitations of Press Publishers' Rights

Abstract
This article examines how generative artificial intelligence interacts with copyright law in the European Union. It focuses on the preliminary ruling request C-250/25 (Like Company v. Google) and the new transparency rules in the Artificial Intelligence Act. The study uses a qualitative method, reviewing procedural documents, expert opinions, and literature on text and data mining exceptions. The findings reveal that the current European legal framework is unclear in several areas. The rights of newspaper publishers, as set out in Article 15 of Directive 2019/790/EU, do not fully address the challenges of training foundational models and using Augmented Recall Generation techniques. In addition, the transparency rules in the new AI framework do not solve the practical issues around opt-out rights for individual creators. As a result, using traditional legal categories for these new technologies could slow down innovation. The article suggests that more flexible and fair approaches are needed to support AI development while ensuring creators are properly paid.

Key words: generative artificial intelligence, copyright law, text and data mining, large language model, *copyright* exceptions.

Treinamento de Inteligência Artificial e limites do direito dos editores de imprensa

Resumo
Os resultados demonstram que o atual quadro jurídico europeu apresenta ambiguidades significativas. O direito conexo dos editores de imprensa, regulado pelo artigo 15.º da Diretiva (UE) 2019/790 relativa aos Direitos de Autor no Mercado Único Digital, revela-se insuficiente para resolver os desafios do treinamento de modelos fundacionais e das técnicas de Geração Aumentada por Recuperação (RAG). Além disso, os requisitos de transparência do novo quadro europeu sobre inteligência artificial não resolvem os problemas práticos da reserva de direitos

(*opt-out*) para os criadores individuais; por conseguinte, a aplicação de categorias jurídicas tradicionais a tecnologias probabilísticas pode desestimular a inovação tecnológica. O artigo conclui que é necessário avançar para esquemas mais flexíveis e justos que permitam o desenvolvimento da inteligência artificial e assegurem uma remuneração adequada aos autores.

Palavras-chave: inteligência artificial generativa, direito de autor, mineração de textos e dados, grandes modelos de linguagem, exceções de copyright.

1. Introducción

La adopción masiva de la inteligencia artificial generativa representa uno de los principales desafíos para el derecho de propiedad intelectual en la actualidad. Los modelos de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés) pueden asimilar, procesar y generar texto, lo que ha difuminado los límites entre el uso legítimo, la innovación tecnológica y la posible infracción de derechos de autor. En la Unión Europea, este conflicto se está debatiendo en los tribunales, como lo ilustra el caso C-250/25 (*Like Company c. Google Ireland Limited*), que será aquí analizado.

Este artículo se organiza en torno a la siguiente pregunta central: ¿en qué medida el marco normativo europeo actual, enfocado en el derecho conexo de los editores de prensa y las excepciones para la minería de textos y datos, puede resolver la tensión entre la protección del derecho de autor y la innovación en inteligencia artificial generativa sin crear asimetrías de mercado?

Para el análisis, se realizó una búsqueda bibliográfica y documental de fuentes jurídicas especializadas, utilizando palabras clave en inglés y español como *Generative AI*, *Copyright Law*, *Text and Data Mining* (TDM), *Press Publishers' Right* y *AI Act Transparency*. El corpus teórico se definió mediante operadores booleanos en ecuaciones de búsqueda como: *("Generative AI" OR "Large Language Models") AND ("Copyright" OR "TDM") AND ("European Union" OR "CDSMD")*.

El análisis se fundamentó en la triangulación de información, comparando tres tipos de documentos: 1) procesales y jurisprudenciales, como el texto de remisión del caso C-250/25; 2) opiniones de instituciones y asociaciones especializadas, como la crítica de la European Copyright Society (2026); y 3) literatura académica ac-

tualizada sobre derecho de propiedad intelectual. Esta triangulación permitió reducir sesgos y comparar las limitaciones técnicas del proceso judicial con los avances doctrinales y legislativos.

A lo largo del texto se sostiene la hipótesis de que el marco europeo actual es insuficiente y genera desigualdades estructurales. Se concluye que la dependencia del derecho conexo de los editores (artículo 15 de la Directiva 2019/790/UE sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital) y la confianza en las obligaciones de transparencia del Reglamento 2024/1689/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (EU AI Act), no resuelven la vulnerabilidad de los autores originales. Además, la falta de claridad técnica en los tribunales puede limitar la innovación tecnológica y no garantiza una remuneración justa para los creadores.

2. Marco teórico y revisión de literatura

2.1 Fundamentos técnicos y jurídicos de la inteligencia artificial generativa y el uso de datos de entrenamiento

Para comprender las tensiones entre el derecho de autor y la inteligencia artificial generativa, como en el caso C-250/25, es necesario establecer un marco teórico que explique la estructura computacional de estos sistemas y la falta de transparencia en sus datos de entrenamiento. En el centro de esta revolución tecnológica se encuentra el aprendizaje profundo, una rama del aprendizaje automático (Boden, 2017).

El aprendizaje profundo utiliza redes neuronales artificiales organizadas en múltiples capas jerárquicas de nodos computacionales (Goodfellow et al., 2016; Ihalainen, 2018). En el procesamiento del lenguaje natural, este enfoque se basa en la arquitectura Transformer y mecanismos de autoatención, que permiten procesar secuencias textuales en paralelo y captar relaciones sintácticas y semánticas a larga distancia. El corpus de entrenamiento se somete primero a una fase de tokenización, fragmentando el texto en unidades discretas (tokens), que luego se representan como vectores densos en un espacio vectorial multidimensional (Yan et al., 2024). Las capas iniciales

identifican correlaciones estadísticas locales, mientras que las capas intermedias y profundas capturan relaciones contextuales complejas, jerarquías gramaticales e inferencias lógicas a partir de grandes volúmenes de datos (Cotino Hueso y Simón Castellano, 2024).

Durante el preentrenamiento, el modelo ajusta iterativamente cientos de miles de millones de parámetros numéricos, llamados "pesos", mediante algoritmos de optimización matemática como el descenso de gradiente estocástico. Este proceso busca minimizar la función de pérdida al predecir el siguiente token en una secuencia. Así, desde una perspectiva computacional, más allá de almacenar bases de datos relacionales y copias literales de los datos, estos modelos lo que hacen es codificar representaciones estadísticas abstractas y probabilidades condicionales en su red de parámetros (Brown et al., 2020; Nieva Fenoll, 2018).

Sin embargo, esta premisa técnica se enfrenta al fenómeno de la "memorización", por el cual, bajo ciertas condiciones de sobreajuste, los modelos generativos pueden recrear copias idénticas o casi idénticas de material protegido utilizado en el entrenamiento. Esta ambivalencia dificulta determinar una posible infracción del derecho de reproducción, ya que sugiere que el modelo retiene la expresión original de forma latente. Los LLM requieren grandes volúmenes de datos; por ejemplo, las primeras versiones de modelos como GPT-3 se entrenaron con bases públicas como Common Crawl, WebText2, bibliotecas completas de libros digitalizados y la base de Wikipedia en inglés (Santarcangeloa et al., 2023).

En este contexto, Buick (2025) señala que la mayoría de este material está protegido por derechos de autor, ya que la protección se aplica automáticamente a cualquier obra original y se extiende por muchos años. Aunque existen obras de dominio público o bajo licencias como Creative Commons, estas fuentes no bastan para entrenar modelos avanzados. Además, usarlas exclusivamente podría obligar a los desarrolladores a cumplir con reglas de "compartir igual" (*share alike*), lo que la industria tecnológica comercial busca evitar (Salvagno et al., 2023).

Frente al uso no autorizado de obras protegidas, la industria ha optado por una gran falta de transparencia. Inicialmente, existía cierta apertura sobre los datos utilizados, pero en los últimos años los

desarrolladores han reducido las explicaciones detalladas a descripciones muy breves. Las grandes empresas justifican este secretismo para proteger su posición competitiva y evitar riesgos de seguridad, argumentando que la transparencia facilitaría la copia de sus innovaciones (Ihalainen, 2018).

Desde la perspectiva de las políticas públicas, Buick (2025) afirma que la falta de transparencia dificulta la detección de sesgos o discriminación en los datos. Además, se considera que el verdadero motivo del secretismo es reducir el riesgo legal por posibles infracciones de derechos de autor. Algunos informes señalan que muchas empresas no conservan registros internos de sus datos de entrenamiento por temor a que se utilicen como prueba en litigios.

Para contrarrestar esta asimetría, la academia y las coaliciones de autores han propuesto varios modelos de transparencia. El enfoque de "acceso total" (*full access*), que exige hacer públicos los conjuntos de datos, es inviable tanto por su tamaño monumental como porque publicarlos supondría una infracción masiva de derechos de autor y de las normativas de protección de datos personales.

Alternativas como el "acceso restringido" (*gated access*), sujeto a verificación de credenciales, presentan grandes retos de infraestructura. Por ello, el consenso regulatorio favorece la exigencia de "resúmenes de datos", como las etiquetas de nutrición de datos (*dataset nutrition labels*). Sin embargo, si estos resúmenes no incluyen metadatos específicos de cada obra, la capacidad de los titulares para verificar el uso de sus obras sigue siendo casi nula. Esto demuestra que la transparencia, por sí sola, no resuelve el problema si las estructuras jurídicas no se adaptan adecuadamente.

El debate internacional sobre la legalidad del uso de datos protegidos para entrenar modelos ha generado una gran fragmentación entre jurisdicciones. Esto evidencia que el impacto de cualquier requisito de transparencia depende de las leyes de derechos de autor de cada país. Autores como Nieva Fenoll (2018) y Boden (2017) coinciden en que entrenar un modelo generativo implica reproducir los datos al menos una vez de forma electrónica.

En varios sistemas legales, esta reproducción técnica, aunque sea temporal o incidental, se considera una infracción del derecho exclusivo de reproducción (Spindler, 2019). Obtener o licenciar los

derechos de millones de obras para entrenar modelos sería económicamente inviable, ya que los costos de identificación y negociación con cada autor serían demasiado altos. Por ello, la industria de la inteligencia artificial depende de las excepciones y limitaciones al derecho de autor para operar (Spindler, 2019).

A nivel global, existen tres enfoques principales sobre este tema. En primer lugar, la Unión Europea cuenta con un sistema de excepciones limitadas. La Directiva 2019/790/UE es la norma más relevante, ya que sus artículos 3 y 4 permiten la minería de textos y datos. El artículo 4 es especialmente relevante para la inteligencia artificial generativa comercial, pues permite la minería de textos y datos para cualquier fin, siempre que los titulares de derechos no hayan "reservado expresamente" el uso de sus obras mediante el mecanismo de *opt-out*. Algunos autores, como Ziaja (2024) y Margoni y Kretschmer (2022), han criticado este mecanismo para usos comerciales. Buick (2025) indica que el *opt-out* no es efectivo por dos razones principales: no existe un estándar tecnológico universal para expresar esta reserva de forma legible por máquina y los titulares no pueden saber si sus obras fueron usadas, lo que les impide comprobar si su reserva fue respetada.

En contraste, Estados Unidos aplica la doctrina del *fair use* (uso legítimo), un sistema flexible evaluado caso por caso según cuatro factores legales. Los tribunales estadounidenses han destacado el "propósito y carácter del uso", desarrollando el concepto de uso "transformativo". Casos como *Authors Guild v HathiTrust* (2014) y *Authors Guild v Google* (2015) han establecido que el análisis computacional no expresivo tiene un propósito distinto y modifica el mensaje original, por lo que se considera un uso legal incluso si es comercial.

En el sistema de *fair use* no existe el derecho al *opt-out*, por lo que un requisito de transparencia en Estados Unidos tendría un efecto legal muy diferente al de Europa, ya que no les otorgaría a los titulares un poder de veto automático. La excepción amplia y flexible que permite la explotación de obras para "fines de no disfrute" (*non-enjoyment purposes*), incluida la minería de datos comercial, carece de cualquier mecanismo de *opt-out* para los creadores.

Singapur ha adoptado una postura similar, legalizando la copia

para el análisis computacional de datos. En cambio, países con listas cerradas de excepciones, como el Reino Unido, solo permiten la minería de textos y datos de obras protegidas para investigaciones estrictamente no comerciales, lo que genera barreras significativas para los *startups* locales de inteligencia artificial (Roberts et al., 2023).

Coincidimos con Odeh (2025) en que estas diferencias pueden entrar pronto en conflicto con el derecho internacional, especialmente con el test de las tres etapas del Convenio de Berna (*three-step test*). Este estándar internacional establece que las excepciones solo se aplican en casos especiales, siempre que no afecten la explotación normal de la obra ni perjudiquen injustamente los intereses legítimos del autor.

Dado que los modelos generativos pueden crear contenido que sustituye económicamente a los materiales originales, se argumenta que las excepciones comerciales amplias para el entrenamiento de IA, como el *fair use* o la excepción japonesa, podrían infringir la tercera etapa del test de Berna. Esta tensión demuestra que los requisitos de transparencia en los datos, aunque necesarios, enfrentan una situación legal inestable que requiere una revisión en todos los foros globales.

2.2 La EU AI Act y los límites de la transparencia

La EU AI Act es el resultado legislativo de la tensión entre tecnología y derechos de autor en Europa. El reglamento demuestra que las reglas de transparencia, sin reformas sustanciales en propiedad intelectual, no resuelven los problemas de fondo. Según Buick (2025), las obligaciones sobre derechos de autor no figuraban en la propuesta original de la Comisión Europea y se incorporaron tras el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, debido a la presión del sector cultural y las industrias creativas. Por ello, el artículo 53 de la EU AI Act establece un marco regulatorio con dos pilares principales.

El artículo 53, apartado 1, letra (c) exige que los proveedores de modelos de inteligencia artificial de propósito general adopten políticas para cumplir la ley de derechos de autor de la Unión Europea. Deben identificar y respetar activamente, mediante tecnologías avanzadas, las reservas de derechos (*opt-outs*) según el artículo 4,

apartado 3 de la Directiva 2019/790/UE. El apartado (d) también obliga a crear y publicar un resumen suficientemente detallado del contenido utilizado para entrenar el modelo.

Sin embargo, estos mandatos presentan varias fallas estructurales que limitan su efectividad. El primer problema es el concepto de "resumen suficientemente detallado". El considerando 107 del reglamento indica que, para proteger secretos comerciales y datos confidenciales, los resúmenes deben ser generales y no exhaustivos, mencionando solo bases de datos principales y no obras específicas. Por lo tanto, los autores no podrán saber si sus obras fueron utilizadas por el modelo, lo que les impide ejercer el *opt-out. A*demás, el artículo 4(2) de la Directiva 2019/790/UE exige eliminar las copias creadas para minería de textos y datos tras su uso, lo que imposibilita revisar los datos originales posteriormente.

El segundo gran límite es la extraterritorialidad. La mayoría de los desarrollos de inteligencia artificial se realizan fuera de la Unión Europea. El considerando 106 establece que las reglas de transparencia y respeto del *opt-out* deben aplicarse a cualquier proveedor que desee acceder al mercado europeo, para garantizar igualdad de condiciones. Sin embargo, el derecho de autor es territorial. Si una empresa realiza *web scraping* y recopilación de datos en un país donde esto es legal —como Japón o bajo una interpretación amplia del *fair use* en Estados Unidos— no existe infracción de derechos de autor en Europa.

Si la EU AI Act prohíbe que ese modelo entre al mercado europeo, estaría imponiendo, como sostienen Liesenfeld y Dingemanse (2024), un efecto extraterritorial radical "por la puerta trasera" de un considerando no vinculante, lo que es muy inusual en la teoría del derecho de autor.

Por último, las barreras logísticas y económicas limitan la efectividad de la norma para los creadores individuales. Aunque se propone la gestión colectiva de derechos para facilitar licencias masivas y gestionar los *opt-outs*, la cantidad de obras en un LLM supera ampliamente los repertorios gestionados anteriormente, como en la música. Administrar miles de millones de obras requeriría infraestructuras enormes financiadas por los Estados, que actualmente no existen. Por ello, es probable que las grandes empresas tecnológi-

cas eviten la incertidumbre mediante acuerdos de licencias multimillonarios con grandes grupos editoriales que controlan extensos archivos de contenido. Así, los proveedores de inteligencia artificial cumplirán formalmente con la EU AI Act, pero los autores originales seguirán excluidos del sistema económico, lo que demuestra que la transparencia, aunque necesaria, no es suficiente para equilibrar la innovación y la remuneración justa.

3. Análisis de la petición de decisión prejudicial en el Asunto C-250/25 (*Like Company c. Google*)

3.1 Contexto y alcances de las cuestiones sobre la comunicación al público y la generación de respuestas

El asunto C-250/25 (*Like Company contra Google Ireland Limited*) presenta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un desafío legal clave de la era digital: la relación entre los modelos de inteligencia artificial y los derechos de propiedad intelectual. La cuestión principal es si mostrar un texto parcialmente idéntico al de los editores de prensa, generado por un chatbot basado en un LLM, constituye un acto de comunicación al público.

Para comprender la relevancia de este tema, es importante señalar que la generación de respuestas por un LLM cuestiona los fundamentos tradicionales del derecho de autor. Como indica Lemley (2024), la inteligencia artificial generativa "pone patas arriba el derecho de autor" [*turns copyright upside down*] (p. 190), porque elimina las distinciones entre uso transformador, copia literal e imitación de estilos o ideas.

El tribunal húngaro que remitió la cuestión señala que las respuestas de estos chatbots se generan mediante un proceso probabilístico, en el que el sistema predice la siguiente palabra según los patrones aprendidos. Por tanto, el modelo no recupera archivos guardados para mostrarlos directamente al público, sino que "alucina" o construye respuestas de forma probabilística (Achiam et al., 2023; Brown et al., 2020; Yan et al., 2024).

El debate sobre si este mecanismo infringe el derecho de comunicación al público es global. A nivel internacional, casos como *The New York Times Company v. OpenAI LP* (2023) argumentan que la

capacidad de los modelos para reproducir casi literalmente partes de artículos protegidos puede suponer una apropiación del mercado de los editores. La doctrina establece que, al evaluar estos resultados, debe analizarse si el uso compite directamente con la obra original o la reemplaza en el mercado (Samuelson, 2023).

Según la Directiva 2001/29/CE, la comunicación al público exige un acto de transmisión y la existencia de un público nuevo. No obstante, aplicar este criterio a una interfaz conversacional basada en un LLM, donde el texto se genera dinámicamente para un solo usuario, requiere una interpretación cuidadosa que equilibre la protección de la innovación tecnológica y la inversión de los editores de prensa.

3.2 La fase de entrenamiento de modelos LLM como presunto acto de reproducción

La segunda cuestión prejudicial analiza si el entrenamiento de un chatbot basado en un LLM, que identifica y empareja patrones, puede considerarse un acto de reproducción. El aprendizaje profundo requiere grandes volúmenes de datos, obtenidos frecuentemente mediante el raspado web de repositorios como Common Crawl. Estos datos permiten ajustar miles de millones de parámetros matemáticos (Goodfellow et al., 2016). Durante el proceso, obras protegidas por derechos de autor se copian temporalmente en la memoria RAM y se procesan para extraer reglas sintácticas, semánticas y lógicas.

El debate se centra en si estas copias técnicas incidentales constituyen reproducciones infractoras según el artículo 2 de la Directiva InfoSoc. Autores como Quang (2021) y Chen (2023) argumentan que el uso de obras protegidas para entrenar inteligencia artificial infringe derechos exclusivos, ya que el valor comercial del modelo depende de la expresividad del corpus de entrenamiento. Sin embargo, es preciso diferenciar entre la fase de ingesta (*input*) y la de generación (*output*). Como señala Sag (2023), el derecho de autor no debería otorgarles a los titulares un monopolio sobre la extracción de hechos, ideas o correlaciones estadísticas no expresivas presentes en sus obras. Por ello, la copia no consuntiva propia del aprendizaje automático debería considerarse, en principio, un uso permitido o justificado.

El debate técnico y dogmático se complica con el fenómeno de la

"memorización algorítmica". Aunque el objetivo del entrenamiento es la generalización estadística, los modelos de lenguaje pueden sobreajustarse cuando se entrenan con datos que contienen secuencias muy redundantes, duplicadas o con baja entropía. En estas condiciones, la función de optimización ajusta los parámetros para que las probabilidades condicionales converjan en trayectorias casi deterministas, lo que permite que técnicas de extracción o ciertos *prompts* induzcan al modelo a reconstruir, de forma idéntica o casi idéntica, fragmentos extensos del material original (Zhou et al., 2024).

Este fenómeno es especialmente frecuente en textos altamente estructurados o en código fuente informático (Emanuilov y Margoni, 2024). Desde la perspectiva del derecho de autor, esta retención latente en los espacios vectoriales desafía la distinción tradicional entre la extracción computacional de correlaciones abstractas y la fijación duradera de una expresión protegida, lo que complica el análisis sobre si la ponderación paramétrica puede constituir una forma indirecta de reproducción no autorizada.

Si el modelo retiene la expresión original en sus parámetros, la distinción entre extraer ideas y copiar expresiones se vuelve menos clara. Por ello, la transparencia sobre los datos de entrenamiento es clave para cualquier análisis jurídico. Sin embargo, la falta de información por parte de las empresas sobre los conjuntos de datos dificulta que los titulares de derechos prueben qué obras se reprodujeron durante el entrenamiento (Jernite, 2023). Así, la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre este tema redefinirá la legalidad del proceso industrial detrás de la inteligencia artificial en Europa.

3.3 La excepción de minería de textos y datos y la reproducción impulsada por el usuario

La tercera y la cuarta cuestión prejudicial vinculan el análisis técnico con las excepciones legales y la responsabilidad del usuario final. Si el entrenamiento de modelos se considera reproducción, el tribunal consulta si este acto está amparado por la excepción de minería de textos y datos del artículo 4 de la Directiva 2019/790/UE. La minería de datos representa un cambio relevante: el valor proviene del análi-

sis computacional, no del consumo humano de la obra. La doctrina europea ha analizado cómo esta excepción busca equilibrar la competitividad tecnológica y la protección de los derechos de autor, permitiendo la minería con fines comerciales siempre que el titular no haya reservado sus derechos mediante un *opt-out* legible por máquina (Ducato y Strowel, 2021; Margoni y Kretschmer, 2022; Ziaja, 2024).

Para determinar la sostenibilidad de este marco a largo plazo, es necesario compararlo con otros sistemas legales. Por ejemplo, Japón ha adoptado excepciones de derechos de autor muy flexibles para fines de "no disfrute", lo que permite el análisis computacional masivo, incluso con fines comerciales, ya que se considera que la inteligencia artificial no "percibe" la obra de forma estética o intelectual (Dermawan, 2024; Ueno, 2021).

En Estados Unidos, la doctrina del *fair use* ha respaldado grandes proyectos de digitalización y ha establecido el concepto "aprendizaje justo" (*fair learning*), donde el uso de obras para entrenar algoritmos se considera muy transformador y legal (*Authors Guild v. Google, Inc.*, 2015; *Authors Guild v. HathiTrust*, 2014; Lemley y Casey, 2021).

La cuarta cuestión plantea la complejidad de la interacción humana: ¿es responsable el proveedor del chatbot si el usuario introduce una instrucción (*prompt*) que provoca que el sistema reproduzca contenido protegido?

Esto exige analizar la responsabilidad directa frente a la indirecta o contributiva. El proveedor de inteligencia artificial diseña el modelo, pero el usuario genera la respuesta específica. Si el usuario emplea el modelo para eludir muros de pago o copiar artículos de prensa, las reglas tradicionales de exención de responsabilidad para intermediarios tecnológicos se ponen a prueba (Senftleben, 2023). Por tanto, resolver este problema implica determinar si los modelos de inteligencia artificial son herramientas neutras o si facilitan activamente la infracción cuando reciben instrucciones extractivas.

4. Crítica a la admisibilidad y la precisión técnica de la remisión

4.1 Problemas de admisibilidad y la naturaleza hipotética del litigio

El análisis procesal de la petición en el caso C-250/25 revela problemas significativos que cuestionan su admisibilidad ante el TJUE. Según la European Copyright Society (2026), las cuestiones prejudiciales deben resolver disputas concretas, no debates académicos o hipótesis tecnológicas. En este caso, la falta de precisión sobre la jurisdicción aplicable a los actos de entrenamiento, sumada a la probabilidad de que el modelo de Google no se haya entrenado en Hungría, hace que aplicar la ley húngara y la normativa europea de derechos de autor resulte dudoso y que el litigio sea especulativo.

Consideramos que esta consulta judicial refleja el esfuerzo apresurado y fragmentado de Europa por establecer reglas claras para la inteligencia artificial. Utilizar un litigio limitado —centrado en el derecho de los editores de prensa— para determinar el estatus legal de los modelos fundacionales puede generar decisiones legales fuera de contexto. Además, la entrada en vigor de la EU AI Act ha hecho que el marco normativo europeo sea más complejo y esté más vinculado al derecho de autor.

Esta misma norma exige transparencia y respeto a la normativa de derechos de autor, incluyendo el cumplimiento de las reservas de derechos (*opt-outs*) del artículo 4 de la Directiva 2019/790/UE para los proveedores de modelos de inteligencia artificial de propósito general, sin importar dónde se haya realizado el entrenamiento, siempre que el modelo se comercialice en Europa (Espinoza, 2024; Liesenfeld y Dingemanse, 2024; Peukert, 2024).

Otro aspecto relevante es que, para evaluar la legalidad de las operaciones de una gran empresa tecnológica, se deben considerar tanto las directivas tradicionales como el nuevo marco regulatorio. Tomar decisiones basadas en hechos poco claros puede paralizar la innovación, convirtiendo el derecho de autor en una barrera en lugar de un apoyo, un equilibrio históricamente difícil de alcanzar en Europa (Rosati, 2024).

El principal problema técnico de la resolución judicial es que agrupa tecnologías distintas bajo un solo término. La resolución confunde los conceptos de “chatbot”, “modelo de lenguaje grande” y

"motor de búsqueda". Desde la ingeniería de *software* y la regulación, estos elementos son partes separadas de la arquitectura tecnológica y tienen implicaciones legales diferentes (Anthropic PBC, 2023). Un LLM es el modelo base entrenado con grandes volúmenes de datos; el chatbot (como Gemini o ChatGPT) es la interfaz de usuario para el diálogo; el motor de búsqueda es el servicio que recupera información en tiempo real.

La falta de detalle al describir el "proceso de entrenamiento" y los datos utilizados distorsiona el análisis legal. La gobernanza de los datos es clave; se deben documentar adecuadamente los conjuntos de datos, sus fuentes y posibles sesgos antes de evaluar la salida de un modelo (Gebru et al., 2021; Rosati, 2019).

Cuando un tribunal asume que un chatbot se entrena "mediante la búsqueda de cadenas", evidencia una falta de comprensión de las matemáticas de los espacios latentes y los vectores que permiten el aprendizaje profundo. Además, la tendencia de la industria hacia modelos cerrados u opacos incrementa esta confusión en los tribunales. Algunos líderes del sector han reconocido que su estrategia inicial de apertura fue "equivocada" desde el punto de vista competitivo (Vincent, 2023), y juristas como Lessig (2024) advierten sobre los riesgos cívicos de mantener monopolios cerrados sobre los modelos fundacionales.

Para resolver esta confusión, se requiere un nivel de transparencia en los datos de entrenamiento que permita una auditoría técnica y legal efectiva (Li, 2023). También es necesario promover conjuntos de datos gestionados como bienes comunes y entrenar modelos abiertos únicamente con imágenes y textos libres de derechos o bajo licencias Creative Commons, como en el proyecto CommonCanvas. Estas medidas permitirán avanzar tecnológicamente sin infringir derechos de forma sistemática (Gokaslan et al., 2024; Lessig, 2004; Purtova y Van Maanen, 2024; Szkalej y Senftleben, 2023). Si no se define claramente qué parte del sistema técnico es responsable de cada acción sobre los datos, no se puede evaluar la responsabilidad de manera objetiva.

4.2 La distinción crítica entre el entrenamiento de modelos y la generación aumentada por recuperación

El último aspecto clave para comprender este escenario técnico-jurídico es diferenciar el entrenamiento de pesos de un LLM de la técnica de generación aumentada por recuperación (*retrieval-augmented generation*, RAG). En la remisión prejudicial del asunto C-250/25, se observa que el sistema evaluado utiliza información actualizada dinámicamente mediante consultas a fuentes externas al responder. Desde la perspectiva de la arquitectura, RAG no modifica ni reentrena la matriz de parámetros estáticos del modelo fundacional. En cambio, funciona en dos etapas: primero, un módulo de recuperación (*retriever*) realiza una búsqueda, generalmente por similitud de cosenos en una base de datos vectorial o mediante motores de indexación web en tiempo real, para extraer fragmentos de documentos externos relevantes para la consulta del usuario; segundo, el sistema inserta estos fragmentos en la "ventana de contexto" (*context window*) del *prompt* enviado al modelo generativo (*generator*). Así, el LLM emplea su capacidad lingüística solo para sintetizar, formatear y generar una respuesta basada en los textos recuperados en ese momento.

Calificar el proceso de RAG como "entrenamiento" es incorrecto y dificulta la aplicación de las excepciones de minería de textos y datos, como señaló el tribunal húngaro. El uso de datos editoriales en RAG se asemeja más al funcionamiento avanzado de un motor de búsqueda o un agregador de noticias. Si un sistema utiliza contenido periodístico protegido sin licencia en su memoria temporal para crear un resumen, la calidad del resultado depende directamente de la calidad del contenido original, reflejando el principio informático "basura entra, basura sale" (*garbage in, garbage out*), en este caso, aplicado al valor económico de la información periodística confiable (De la Durantaye, 2023).

Las repercusiones económicas de esta distinción son significativas. El auge de la inteligencia artificial generativa ha impulsado análisis económicos sobre la relación entre tecnología y derecho de autor, anticipando disrupciones importantes en los modelos de negocio creativos (Bloomberg Intelligence, 2024; Lu y Zhou, 2021).

Si los chatbots con RAG pueden sintetizar artículos de prensa de

forma que desincentiven al usuario de visitar la fuente original, el modelo de ingresos de los editores basado en publicidad y suscripciones se ve amenazado. Ante este riesgo y la vulnerabilidad jurídica de sus sistemas, empresas líderes han comenzado a negociar acuerdos de licencia multimillonarios con los principales conglomerados de medios para legitimar el uso de sus archivos periodísticos y el suministro de datos en tiempo real (Lopatto, 2024).

En última instancia, la regulación y la jurisprudencia deben adoptar un enfoque pragmático que establezca prioridades claras, diferenciando entre la libertad técnica para entrenar algoritmos matemáticos y la obligación legal de licenciar contenido cuando este se utiliza y compite comercialmente en el mercado de la información (Lim, 2023; Senftleben, 2023).

5. El derecho de los editores de prensa y las excepciones de minería de datos

5.1 Delimitación del sujeto protegido en el marco del artículo 15 de la Directiva 2019/790/UE

Para analizar la controversia del caso C-250/25 (*Like Company c. Google*), es esencial definir la naturaleza jurídica del derecho en cuestión. El tribunal fundamenta sus preguntas en el derecho de los editores de prensa, conocido como "derecho conexo" o Press Publishers' Right (PPR), mencionado en el artículo 15 de la Directiva 2019/790/UE. Esta distinción es relevante porque el derecho conexo protege la inversión organizativa y financiera para crear y mantener publicaciones de prensa, no la originalidad ni la personalidad del autor, que son el núcleo del derecho de autor clásico.

La diferencia entre los derechos de autor originales y los derechos conexos tiene una base sólida en el derecho internacional de propiedad intelectual. Documentos clave como el Convenio de Berna de 1886 (arts. 5, 8, 9, 12) y el Acuerdo sobre los ADPIC (1994, art. 12) establecen una protección mínima basada en la creación intelectual, mientras que la protección de inversiones industriales queda en manos de normas paralelas o específicas.

Las declaraciones del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor refuerzan esta separación y aseguran que los derechos conexos

no reduzcan la protección del derecho de autor sobre las obras originales (World Intellectual Property Organization, 1996). En el caso de publicaciones periodísticas, cada artículo está protegido por el derecho de autor de su autor, y el artículo 15 de la directiva europea añade una protección extra para el editor sobre la colección u organización de esos artículos.

El avance de la inteligencia artificial generativa ha desafiado este sistema dual. Desde la perspectiva económica del derecho, el artículo 15 pretende evitar que los agregadores digitales obtengan beneficios sin aportar valor, una lógica que ahora se extiende a los desarrolladores de LLM (Lu y Zhou, 2021).

Si la inteligencia artificial utiliza y reproduce contenido periodístico sin compensación, existe el riesgo de colapso del mercado informativo, como señala la teoría de la asimetría de la información. Según el modelo de Akerlof (1970) sobre el mercado de los "limones", desarrollado por Kerton y Bodell (1995), si los editores de calidad no reciben ingresos porque la inteligencia artificial genera resúmenes gratuitos, podrían abandonar el mercado. Esto dejaría a los consumidores expuestos a contenido sintético de baja calidad, desinformación o "limones" periodísticos.

Esta dinámica económica explica la intensidad de litigios transatlánticos similares, como *The New York Times Company v. OpenAI LP* (2023). En este proceso estadounidense, el demandante invoca tanto el interés organizativo como la titularidad de los derechos de autor de sus periodistas y demanda por la infracción de la obra original, acusando a la inteligencia artificial de usurpar el mercado mediante la memorización de artículos.

En contraste, en el caso *Like Company*, la remisión se limita al PPR. La doctrina advierte que abordar la crisis de la inteligencia artificial generativa solo desde el derecho de los editores es una estrategia jurídicamente asimétrica, ya que deja desprotegidos a los creadores individuales y debilita el enfoque de utilidad social del derecho de autor (Gervais, 2022).

Históricamente, las tensiones de uso masivo se han gestionado mediante sociedades de gestión colectiva (Ficsor, 2002), un mecanismo potencialmente más adecuado para administrar licencias de entrenamiento de inteligencia artificial que la invocación fragmen-

tada de derechos conexos. Por tanto, el TJUE debe interpretar el artículo 15 de manera restrictiva, limitándose a proteger la inversión del editor frente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, sin extrapolar este derecho conexo para establecer un precedente universal sobre la licitud de la inteligencia artificial respecto al derecho de autor original.

5.2 Los límites del "uso en línea" y las excepciones al derecho de los editores

La exclusividad de explotación económica que el artículo 15 de la Directiva 2019/790/UE les concede a los editores de prensa está claramente limitada. Solo se aplica a determinados actos y contempla excepciones destinadas a salvaguardar el libre flujo de información y la diversidad democrática.

En concreto, la norma protege únicamente frente al "uso en línea" de publicaciones de prensa por proveedores de servicios de la sociedad de la información. Este concepto fue diseñado para abarcar motores de búsqueda y agregadores de noticias, que reutilizan titulares y resúmenes periodísticos. Por tanto, equiparar la interfaz de un chatbot basado en un LLM con la de un agregador de noticias no resulta adecuado desde una perspectiva técnica ni legal.

En el caso de sistemas como ChatGPT o Gemini (analizado en las cuestiones prejudiciales 1 y 4), destaca la excepción que excluye de protección el uso de "palabras sueltas o de extractos muy breves de publicaciones de prensa". Por ello, determinar qué constituye un "extracto muy breve" en un modelo algorítmico representa un desafío relevante.

La informática ha demostrado que, en determinadas circunstancias, las redes neuronales pueden memorizar y reproducir fragmentos exactos de sus datos de entrenamiento (Zhou et al., 2024). Si un LLM, tras recibir un *prompt*, reproduce un párrafo completo de una noticia, excede la excepción y constituye una infracción de los derechos de reproducción y comunicación pública.

Sin embargo, el tratamiento de estas excepciones varía significativamente a nivel internacional, lo que sitúa a la Unión Europea en una posición compleja tanto en términos competitivos como éticos.

En Estados Unidos, la reproducción no autorizada de obras protegidas con fines tecnológicos suele evaluarse bajo la doctrina del *fair use*, establecida en casos como *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* (1994).

Esta doctrina ha originado el concepto de aprendizaje justo, que considera transformador el uso de materiales protegidos para entrenar sistemas computacionales, siempre que no se utilice la expresión artística original, sino únicamente sus patrones estadísticos (Lemley y Casey, 2021).

De manera similar, países como Japón han adoptado excepciones amplias para fines de "no disfrute", permitiendo el escaneo y análisis computacional independientemente de si existen fines comerciales, y priorizando el desarrollo de la inteligencia artificial sobre el control absoluto del titular (Dermawan, 2024; Ueno, 2021).

En Europa, la rigidez normativa y la estricta limitación a "extractos muy breves" podrían privar a los sistemas de inteligencia artificial de acceso a datos de calidad. Como indica la literatura técnica y jurídica, la calidad de un modelo algorítmico depende directamente de la calidad de sus datos: "basura entra, basura sale" (*garbage in, garbage out*) (De la Durantaye, 2023).

Si el TJUE interpreta el límite del uso en línea de forma tan amplia que impida el acceso a publicaciones de prensa mediante técnicas como la RAG, la calidad de las respuestas de las inteligencias artificiales europeas se verá afectada.

Además, una restricción tan estricta plantea un problema relevante sobre el reparto de la remuneración entre los autores, ya que el artículo 15 exige que los editores compartan los ingresos con los periodistas (Senftleben, 2023). Si las empresas tecnológicas optan por bloquear el contenido europeo en lugar de licenciarlo para evitar riesgos legales (Korinek, 2023; Lim, 2023), la norma diseñada para proteger a la prensa podría acabar perjudicando tanto a editores como a autores en el entorno digital.

5.3 La aplicación de la excepción de minería de textos y datos (artículo 4) a la inteligencia artificial

Si el uso masivo de documentos para entrenar modelos fundacionales se considera un acto de reproducción relevante según la Directi-

va 2019/790/UE, la legalidad de la inteligencia artificial en Europa dependerá de las excepciones para la minería de textos y datos, en particular del artículo 4. Esta norma permite copiar y extraer obras a las que se tiene acceso legal para minería de textos y datos, incluso con fines comerciales, salvo que los titulares de derechos hayan reservado su uso de forma clara, por ejemplo, mediante sistemas legibles por máquina (*opt-out*). La excepción se diseñó para facilitar la investigación y el análisis de big data, aunque varios autores la consideran demasiado limitada frente a leyes internacionales más flexibles (Ducato y Strowel, 2021; Margoni y Kretschmer, 2022; Rosati, 2019).

La aparición de los LLM ha situado al artículo 4 en el centro del debate regulatorio. Esta relevancia se refleja en la EU AI Act, donde el legislador europeo, al buscar armonizar distintas normas, exige (art. 53, apartado 1, letra c) que los proveedores de modelos de inteligencia artificial de propósito general cuenten con políticas para respetar el derecho de autor de la Unión y, en particular, identifiquen y cumplan con las reservas de derechos según el artículo 4, apartado 3 de la Directiva 2019/790/UE sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital (Liesenfeld y Dingemanse, 2024; Peukert, 2024).

Sin embargo, la aplicación práctica del *opt-out* presenta importantes desafíos. Los expertos debaten si la reserva de derechos para minería de textos y datos constituye un veto legítimo para proteger la soberanía del creador o si, por el contrario, representa una barrera que puede limitar la innovación europea al fragmentar los conjuntos de datos de entrenamiento (Ziaja, 2024). Las guías para establecer buenas prácticas de *opt-out* aún se encuentran en una fase inicial (Keller y Warso, 2023). Al mismo tiempo, la demanda de transparencia sobre los datos de entrenamiento aumenta tanto a nivel social como institucional. Nuevas regulaciones, como la California AI Transparency Act (S.B. 942, 2024) en Estados Unidos y los requisitos de resúmenes detallados de la EU AI Act buscan clarificar qué obras utilizan los algoritmos de las grandes empresas tecnológicas (Jernite, 2023; Li, 2023).

En este contexto de tensión entre el *opt-out* y la alta demanda de datos por parte de los algoritmos, evidenciada por la dependencia de la industria en repositorios masivos como Common Crawl, sur-

gen modelos alternativos de gobernanza. Por un lado, se investiga el uso de datos sintéticos generados por la propia inteligencia artificial, aunque esto podría generar problemas futuros (Goyal y Mahmoud, 2024). Por otro, cobra relevancia la gestión de conjuntos de datos basados en bienes comunes digitales (Purtova y Van Maanen, 2024).

Así, algunos proyectos que entrenan modelos abiertos únicamente con imágenes libres o bajo licencias Creative Commons (Gokaslan et al., 2024; Lessig, 2004) representan una alternativa ética. Sin embargo, aplicar cláusulas como "compartir igual" a los modelos entrenados y a sus resultados sigue siendo un desafío legal complejo y poco explorado (Szkalej y Senftleben, 2024). En conclusión, consideramos necesario que el TJUE evalúe cuidadosamente si la fase de entrenamiento en el caso *Like Company* cumple con el artículo 4. Una decisión restrictiva sin tener en cuenta el test de las tres etapas que define las excepciones (Rosati, 2024) podría provocar que el desarrollo de la inteligencia artificial se traslade fuera de la Unión Europea.

5.4 A modo de discusión

El derecho de la propiedad intelectual se enfrenta de lleno a la revolución algorítmica, y el litigio prejudicial C-250/25 es solo un ejemplo dentro de una crisis global más amplia. Como señala Lemley (2024), la inteligencia artificial generativa ha cambiado por completo los fundamentos del derecho de autor.

Anteriormente, la ley se enfocaba en la copia como un fin, destinada al disfrute estético o intelectual de una obra pirateada. Actualmente, la copia se utiliza como una herramienta mecánica e industrial para identificar correlaciones matemáticas y desarrollar modelos probabilísticos que imitan la cognición humana. Este cambio desafía al sistema legal a distinguir entre la protección de la creatividad y la permisividad hacia la monopolización de datos, fundamentales para el progreso tecnológico.

El caso analizado demuestra cómo la industria tecnológica ha pasado de un paradigma de ciencia abierta a un hermetismo corporativo, justificado por la búsqueda de ventaja competitiva y seguridad. Líderes del sector reconocen este cambio como un error significativo respecto a sus principios fundacionales de apertura (Vincent, 2023).

Esta concentración de poder en modelos cerrados (*closed-source*) es vista con alarma por la doctrina legal, que sostiene que no todos los modelos de inteligencia artificial fundacionales deberían operar bajo el control exclusivo de un puñado de corporaciones, pues se corre el riesgo de privatizar la infraestructura del conocimiento humano (Lessig, 2024).

En este contexto, en lugar de fomentar una inteligencia artificial abierta, los conflictos sobre derechos de autor están generando una nueva "economía de licencias". Por temor a litigios costosos, las grandes empresas han firmado acuerdos millonarios con editoriales para obtener acceso exclusivo a datos en tiempo real y derechos de entrenamiento. Esto excluye a *startups*, universidades y desarrolladores de código abierto que carecen de los recursos para negociar acuerdos similares (Bloomberg Intelligence, 2024; Lopatto, 2024).

Esta situación amplía una brecha socioeconómica preexistente: la pérdida de empleo en la clase creativa. La inteligencia artificial generativa, además de competir con los grandes medios, impacta significativamente a *freelancers*, ilustradores, redactores y programadores, reduciendo la demanda de trabajo humano en plataformas digitales (Demirci et al., 2025).

La frustración de la comunidad creativa es evidente a nivel global. Instituciones representativas han solicitado reiteradamente ante foros gubernamentales la creación de mecanismos que aseguren el consentimiento informado, el reconocimiento y una remuneración justa por el uso de su trabajo en el desarrollo de estos modelos (Anthropic PBC, 2023; Thambaiya et al., 2025).

El derecho de los editores de prensa, examinado en el caso *Like Company*, no aborda las vulnerabilidades existenciales de los creadores individuales; únicamente redistribuye rentas entre grandes empresas mediáticas y tecnológicas.

Desde una perspectiva geopolítica, los Estados siguen estos conflictos legales con mucho cuidado, ya que ven a la inteligencia artificial como clave para la seguridad nacional y la economía. Las grandes potencias están creando estrategias nacionales para liderar en inteligencia artificial (Csernatoni et al., 2025), emitiendo órdenes ejecutivas para asegurar un desarrollo tecnológico seguro y competitivo (Sabouri y Mehrdel, 2024) y participando en foros in-

ternacionales para acordar reglas que equilibren la protección de la propiedad intelectual con la necesidad de innovación global (Bode y Qiao-Franco, 2024). No en vano, si el TJUE interpreta de forma desproporcionada el derecho de los editores de prensa y equipara el entrenamiento de modelos neuronales o la técnica RAG con la distribución de copias piratas, Europa podría quedar aislada de la frontera tecnológica en contra del objetivo de las directivas que buscan fortalecer el Mercado Único Digital.

En resumen, el análisis del caso *Like Company c. Google* revela la fragilidad de las categorías jurídicas decimonónicas ante infraestructuras informáticas probabilísticas de propósito general. La insistencia de los tribunales nacionales en adaptar forzosamente tecnologías complejas y diversas a los limitados marcos de directivas redactadas en la era pregenerativa crea inseguridad jurídica. El principal desafío del derecho de autor será entonces el de rediseñar los incentivos económicos para que la creación biológica —como el talento humano, el periodismo de investigación y la expresión artística— siga siendo financieramente viable en un ecosistema digital saturado de elocuencia sintética.

6. Conclusiones

El caso C-250/25 (*Like Company contra Google*) evidencia los riesgos de la falta de claridad judicial. La remisión confunde las etapas de entrenamiento algorítmico, la estructura de los LLM y la recuperación de información con técnicas como la RAG. Modificar el alcance de los derechos exclusivos con base en hechos poco claros puede obstaculizar el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa. Además, si los tribunales no distinguen entre el uso estadístico de datos y la comunicación de contenidos, podrían emitir decisiones que perjudiquen tanto la innovación tecnológica como el mercado digital.

El derecho conexo de los editores de prensa, establecido en el artículo 15 de la Directiva 2019/790/UE, resulta insuficiente para abordar los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Esta protección se limita a la inversión de las empresas mediáticas y excluye a periodistas y autores. Abordar los problemas del sector creativo solo desde la perspectiva de los editores favorece una economía de

licencias dominada por grandes empresas tecnológicas y medios, sin asegurar una remuneración justa para los creadores individuales.

El sistema europeo de excepciones para la minería de textos y datos, fundamental para el entrenamiento de algoritmos, presenta problemas significativos. Aunque el artículo 4 de la Directiva 2019/790/UE sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital permite el uso comercial, el mecanismo de *opt-out* resulta poco práctico debido a la falta de protocolos estandarizados y universales legibles por máquina.

El análisis muestra que las recientes exigencias de transparencia de la EU AI Act, aunque bienintencionadas, no benefician a los autores. La obligación de proporcionar un "resumen suficientemente detallado" de los datos de entrenamiento (artículo 53) no ofrece el nivel de detalle necesario para que un autor individual verifique el uso de su obra y ejerza su *opt-out*. En la práctica, estas normas aumentan las cargas regulatorias sin generar un beneficio económico directo para los creadores individuales.

Por último, la regulación europea, estricta y fragmentada, es menos flexible que enfoques como el *fair use* en Estados Unidos o las excepciones para "no disfrute" en Asia. Dado que el derecho de autor es territorial, la rigidez de las normas europeas puede llevar a los desarrolladores a entrenar sus modelos fuera de la Unión Europea, eludiendo sus protecciones y rezagando a Europa en tecnología y economía. Por ello, es urgente que el derecho de autor evolucione hacia modelos como la gestión colectiva de licencias de datos para lograr un equilibrio real entre el avance de la inteligencia artificial y el desarrollo humano.

Bibliografía

Achiam, J., Adler, S., Agarwal, S., Ahmad, L., Akkaya, I., Aleman, F. L., Almeida, D., Altenschmidt, J., Altman, S., Anadkat, S., Avila, R., Babuschkin, I., Balaji, S., Balcom, V., Baltescu, P., Bao, H., Bavarian, M., Belgum, J., Bello, I. … y Zopg, B. (2023). *GPT-4 technical report*. arXiv. https://arxiv.org/abs/2303.08774

Akerlof, G. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, *84*(3), 488-500.

Anthropic PBC. (2023). *Notification of inquiry regarding artificial intelligence and copyright: Public comments of Anthropic PBC*. https://tinyurl.com/3zvw4hnh

Bloomberg Intelligence. (2024). *Generative AI 2024 report*. Bloomberg.

Bode, I. y Qiao-Franco, G. (2024). The geopolitics of AI in warfare: Contested conceptions of human control. En Paul, R. E. Carmel y Cobbe, J. (Eds.), *Handbook on public policy and artificial intelligence* (pp. 281-294). Edward Elgar Publishing.

Boden, M. A. (2017). *Inteligencia artificial*. Turner.

Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., Hesse, C. … y Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *33*, 1877-1901. https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14165

Buick, A. (2025). Copyright and AI training data—transparency to the rescue? *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, *20*(3), 182-192. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae102

Chen, Y. (2023). The legality of artificial intelligence's unauthorised use of copyrighted materials under China and U.S. law. *IDEA: The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property*, *63*, 241-260. https://www.kiip.re.kr/webzine/2307/file/KIIP2307_file_14.pdf

Cotino Hueso, L. y Simón Castellano, P. (2024). *Tratado sobre el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea*. Aranzadi.

Csernatoni, R., Broeders, D., Andersen, L. H., Hoijtink, M., Bode, I., Lindsay, J. R. y Schwarz, E. (2025). Myth, power, and agency: Rethinking artificial intelligence, geopolitics and war. *Minds and Machines*, *35*(3), artículo 37. https://doi.org/10.1007/s11023-025-09741-0

De la Durantaye, K. (2023). *Garbage in, garbage out*. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.4572952

Demirci, O., Hannane, J. y Zhu, X. (2025). Who is AI replacing? The impact of generative AI on online freelancing platforms. *Management Science*, *71*(10), 8097-8108. https://doi.org/10.1287/mnsc.2024.05420

Dermawan, A. (2024). Text and data mining exceptions in the development of generative AI models: What the EU member states could learn from the Japanese "nonenjoyment" purposes? *The Journal of World Intellectual Property*, *27*(1), 44-68. https://doi.org/10.1111/jwip.12285

Ducato, R. y Strowel, A. (2021). Ensuring text and data mining: Remaining issues with the EU copyright exceptions and possible ways out. *European Intellectual Property Review*, *43*(5), 322-328.

Emanuilov, I. y Margoni, T. (2024). *Forget me not: Memorisation in generative sequence models trained on open source licensed code*. SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4720990

Espinoza, J. (16 de julio de 2024). Europe's rushed attempt to set the rules for AI. *Financial Times*. https://tinyurl.com/4d5kbmnv

European Copyright Society. (4 de marzo de 2026). *Comment of the European Copyright Society on the request for preliminary ruling in Case C-250/25 (Like Company)*. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.6333539

Ficsor, M. (2002). *Collective management of copyright and related rights* (Vol. 855). WIPO.

Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J. W., Wallach, H., Iii, H. D. y Crawford, K. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM*, *64*(12), 86-92. https://dx.doi.org/10.1145/3458723

Gervais, D. (2022). *A social utility conception of fair use* (Vanderbilt Law Research Paper 22-35). https://scholarship.law.vanderbilt.edu/faculty-publications/844

Gokaslan, A., Cooper, A. F., Collins, J., Seguin, L., Jacobson, A., Patel, M., Frankle, J., Stephensony, C. y Kuleshov, V. (2024). Commoncanvas: Open diffusion models trained on creative-commons images. En *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 8250-8260). https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.16825

Goodfellow, I., Bengio, Y. y Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.

Goyal, M. y Mahmoud, Q. H. (2024). A systematic review of synthetic data generation techniques using generative AI. *Electronics*, *13*(17), 3509. https://doi.org/10.3390/electronics13173509

Ihalainen, J. (2018). Computer creativity: Artificial intelligence and copyright. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, *13*(9), 724-728.

Jernite, Y. (5 de diciembre de 2023). Training data transparency in AI: Tools, trends, and policy recommendations. *Hugging Face*. https://huggingface.co/blog/yjernite/data-transparency

Keller, P. y Warso, Z. (2023). Defining best practices of opting out of ML training. *Open Future Brief*, *5*, 1-17.

Kerton, R. R. y Bodell, R. W. (1995). Quality, choice, and the economics of concealment: the marketing of Lemons. *Journal of Consumer Affairs*, *29*(1), 1-28. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.1995.tb00037.x

Korinek, A. (2023). Generative AI for economic research: Use cases and implications for economists. *Journal of Economic Literature*, *61*(4), 1281-1317. https://doi.org/10.1257/jel.20231736

Lemley, M.A. (2024). How Generative AI Turns Copyright Upside Down. *Columbia Science and Technology Law Review*, *25*(190), 190-212. https://doi.org/10.52214/stlr.v25i2.12761

Lemley, M. y Casey, B. (2021). Fair learning. *Texas Law Review*, *99*, 743-757. https://tinyurl.com/5652f2tu

Lessig, L. (29 de julio de 2024). Not all AI models should be freely available, argues a legal scholar. *The Economist*. https://tinyurl.com/yu3u4spu

Li, Z. (2023). Why the European AI Act transparency obligation is insufficient. *Nature Machine Intelligence*, *5*(6), 559-560. https://www.nature.com/articles/s42256-023-00672-y

Liesenfeld, A. y Dingemanse, M. (2024). Rethinking open source generative AI:

Open-washing and the EU AI Act. En *Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 1774-1787). https://doi.org/10.1145/3630106.3659005

Lim, D. (2023). Generative AI and copyright: Principles, priorities and practicalities. *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, *18*(12), 841-842. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad081

Lopatto, E. (30 de agosto de 2024). OpenAI searches for an answer to its copyright problems. *The Verge*. https://tinyurl.com/3a4hhukn

Lu, Y. y Zhou, Y. (2021). A review on the economics of artificial intelligence. *Journal of Economic Surveys*, *35*(4), 1045-1072. https://doi.org/10.1111/joes.12422

Margoni, T. y Kretschmer, M. (2022). A deeper look into the EU text and data mining exceptions: Harmonisation, data ownership, and the future of technology. *GRUR International*, *71*(8), 685-701. https://doi.org/10.1093/grurint/ikac054

Nieva Fenoll, J. (2018). *Inteligencia artificial y proceso judicial*. Marcial Pons.

Odeh, M. K. (2025). Copyright in the age of artificial intelligence: Navigating access to algorithmic training materials and the three-step test for text and data mining in Nigeria. *The Journal of World Intellectual Property*, *28*(2), 428-470. https://doi.org/10.1111/jwip.12342

Peukert, A. (2024). Copyright in the Artificial Intelligence Act – A primer. *GRUR International*, *73*(6), 497-507. https://doi.org/10.1093/grurint/ikae057

Purtova, N. y Van Maanen, G. (2024). Data as an economic good, data as a commons, and data governance. *Law, Innovation and Technology*, *16*(1), 1-42. https://doi.org/10.1080/17579961.2023.2265270

Quang, J. (2021). Does training AI violate copyright law? *Berkeley Technology Law Review*, *36*, 1407.

Roberts, H., Babuta, A., Morley, J., Thomas, C., Taddeo, M. y Floridi, L. (2023). Artificial intelligence regulation in the United Kingdom: A path to good governance and global leadership? *Internet Policy Review*, *12*(2), 1-31. https://www.econstor.eu/handle/10419/278798

Rosati, E. (2019). Copyright as an obstacle or an enabler? A European perspective on text and data mining and its role in the development of AI creativity. *Asia Pacific Law Review*, *27*(2), 198-217. https://doi.org/10.1080/10192557.2019.1705525

Rosati, E. (2024). No step-free copyright exceptions: The role of the three-step in defining permitted uses of protected content. *European Intellectual Property Review*, *46*, 262.

Sabouri, Z. y Mehrdel, S. B. (2024). The new geopolitics of artificial intelligence and the challenges of global governance. *International Journal of Political Science*, *14*(3), 149-169. https://oiccpress.com/ijps/article/view/18589

Sag, M. (2023). Copyright safety for generative AI. *Houston Law Review*, *61*(2), 295-321.

Salvagno, M., Taccone, F. S. y Gerli, A. G. (2023). Can artificial intelligence help for scientific writing? *Critical Care*, *27*(1), artículo 75. https://doi.org/10.1186/s13054-023-04380-2

Samuelson, P. (2023). Generative AI meets copyright. *Science*, *381*(6654), 158-161. https://doi.org/10.1126/science.adi0656

Santarcangelo, V., Lamacchia, A., Massa, E., Gianluca, S., Crisafulli, M. G. y Basile, V. (2023). Sustainability explained by ChatGPT artificial intelligence in a HITL perspective: Innovative approaches. En *SIS 2023 Statistical learning sustainability and impact evaluation: Book of the short papers* (pp. 881-886). Pearson.

Senftleben, M. (2023). Generative AI and author remuneration. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, *54*, 1535-1561. https://doi.org/10.1007/s40319-023-01399-4

Spindler, G. (2019). Copyright law and artificial intelligence: G. Spindler. *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, *50*(9), 1049-1051. https://doi.org/10.1007/s40319-019-00879-w

Szkalej, K. y Senftleben, M. (2024). Generative AI and creative commons licences: The application of share alike obligations to trained models, curated datasets and AI output. *J. Intell. Prop. Info. Tech. & Elec. Com. L.*, *15*, 313. https://www.jipitec.eu/jipitec/article/view/415

Thambaiya, N., Kariyawasam, K. y Talagala, C. (2025). Copyright law in the age of AI: Analysing the AI-generated works and copyright challenges in Australia. *International Review of Law, Computers & Technology*, *39*(3), 448-473. https://doi.org/10.1080/13600869.2025.2486893

Ueno, T. (2021). The flexible copyright exception for "non-enjoyment" purposes – Recent amendments in Japan and its implication. *GRUR International*, *70*(2), 145-152. https://doi.org/10.1093/grurint/ikaa184

Vincent, J. (15 de marzo de 2023). OpenAI co-founder on company's past approach to openly sharing research: "We were wrong". *The Verge*. https://tinyurl.com/ecp69dv9

World Intellectual Property Organization. (20 de diciembre de 1996). *Agreed statements concerning the WIPO Copyright Treaty*. TRT/WCT/002. https://tinyurl.com/bde54zf6

Yan, X., Xiao, Y. y Jin, Y. (2024). Generative large language models explained [AI-eXplained]. *IEEE Computational Intelligence Magazine*, *19*(4), 45-46. https://doi.org/10.1109/MCI.2024.3431454

Zhou, Z., Xiang, J., Chen, C. y Su, S. (2024). Quantifying and analyzing entity-level memorization in large language models. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 38*(17), 19741-19749. https://doi.org/10.1609/aaai.v38i17.29948

Ziaja, G. M. (2024). The text and data mining opt-out in Article 4(3) CDSMD: Adequate veto right for rightholders or a suffocating blanket for European artificial intelligence innovations? *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, *10*, 453-464. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae025

Legislación citada

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio [ADPIC], 15 de abril de 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299.

California AI Transparency Act, S.B. 942, 2023-2024 Leg. (Cal. 2024).

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 9 de septiembre de 1886 (revisado en París el 24 de julio de 1971).

Directiva 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. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 130/92.

Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a la propiedad intelectual en la sociedad de la información. *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, L 167/10.

Reglamento 2024/1689/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 2024/1689.

Jurisprudencia citada

Authors Guild v. Google, Inc., 804 F.3d 202 (2d Cir. 2015).

Authors Guild v. HathiTrust, 755 F.3d 87 (2d Cir. 2014).

Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994).

The New York Times Company v. OpenAI LP, No. 23-cv-11222 (S.D.N.Y. filed Dec. 27, 2023).

* * * *

Roles de autoría y conflicto de intereses

El autor manifiesta que cumplió todos los roles de autoría del presente artículo y declara no poseer conflicto de interés alguno.

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

N° 24 (2026): 123-159

Inteligencia artificial generativa y descubrimiento de fármacos: reconfiguración del estándar de la persona experta en la materia

* * * *

Fernando A. Ramos-Zaga[1]

Universidad Privada del Norte (Perú)

fernandozaga@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-6301-9460

Recibido: 14 de marzo de 2026

Aceptado: 22 de julio de 2026

https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.ram

Resumen

La arquitectura contemporánea del derecho de patentes descansa sobre un estándar antropocéntrico de actividad inventiva que presupone límites cognitivos propios de la investigación humana, presupuesto que la integración sistemática de inteligencia artificial generativa en el descubrimiento farmacéutico ha comenzado a desestabilizar al convertir la exploración masiva del espacio químico en una práctica ordinaria. El objetivo del artículo es analizar la reconfiguración del estándar PSA/PHOSITA ante la incorporación estructural de herramientas de inteligencia artificial en el descubrimiento de fármacos, evaluando el desplazamiento de la frontera entre optimización técnica rutinaria y actividad inventiva. Los resultados identifican una tensión sistémica: la expansión de la capacidad exploratoria atribuible al experto medio genera confusión entre accesibilidad computacional y previsibilidad técnica, erosiona la doctrina del *obvious to try* y produce fragmentación regulatoria, lo que exige criterios que distingan generación algorítmica de

1 Abogado, docente investigador. Su trabajo académico se centra en bioética, filosofía del derecho, regulación de nuevas tecnologías y economía del comportamiento, áreas en las que desarrolla enfoques interdisciplinarios orientados a analizar las implicancias sociales, éticas y normativas de la innovación científica y tecnológica.

selección inventiva y revaloricen las consideraciones secundarias. Se concluye que preservar la función incentivadora y divulgativa del sistema requiere mantener un estándar fundamentalmente humano que incorpore competencia algorítmica sin reducir la inventiva a mera potencia de cálculo.

Palabras clave: inteligencia artificial, actividad inventiva, no obviedad, descubrimiento farmacéutico, derecho de patentes.

Generative Artificial Intelligence and Drug Discovery: Reconfiguring the 'Person Skilled in the Art' Standard

Abstract
The contemporary architecture of patent law rests on an anthropocentric standard of inventive step that presupposes the cognitive limits inherent to human research, a premise that the systematic integration of generative artificial intelligence in drug discovery has begun to destabilize by turning the massive exploration of chemical space into an ordinary practice. The objective of this article is to analyze the reconfiguration of the PSA/PHOSITA standard in light of the structural incorporation of artificial intelligence tools in drug discovery, assessing the shifting boundary between routine technical optimization and inventive step. The results identify a systemic tension: the expansion of the exploratory capacity attributable to the person skilled in the art generates confusion between computational accessibility and technical predictability, erodes the obvious to try doctrine, and produces regulatory fragmentation, which demands criteria that distinguish algorithmic generation from inventive selection and revalue secondary considerations. It is concluded that preserving the incentive and disclosure functions of the patent system requires maintaining a fundamentally human standard that incorporates algorithmic competence without reducing inventiveness to mere computational power.

Key words: artificial intelligence, inventive step, non-obviousness, drug discovery, patent law.

Inteligência artificial generativa e descoberta de fármacos: reconfiguração do padrão da pessoa versada na matéria

Resumo
A arquitetura contemporânea do direito de patentes assenta em um padrão antropocêntrico de atividade inventiva que pressupõe limites cognitivos próprios da investigação humana, pressuposto que a integração sistemática de inteligência artificial generativa na descoberta farmacêutica começou a desestabilizar ao converter a exploração massiva do espaço químico em prática ordinária. O objetivo

do artigo é analisar a reconfiguração do padrão PSA/PHOSITA diante da incorporação estrutural de ferramentas de inteligência artificial na descoberta de fármacos, avaliando o deslocamento da fronteira entre otimização técnica rotineira e atividade inventiva. Os resultados identificam uma tensão sistêmica: a expansão da capacidade exploratória atribuível ao técnico médio gera confusão entre acessibilidade computacional e previsibilidade técnica, enfraquece a doutrina do *obvious to try* e produz fragmentação regulatória, o que exige critérios capazes de distinguir geração algorítmica de seleção inventiva e de revalorizar as considerações secundárias. Conclui-se que preservar a função incentivadora e divulgadora do sistema requer manter um padrão fundamentalmente humano que incorpore competência algorítmica sem reduzir a inventividade a mera potência de cálculo.

Palavras-chave: inteligência artificial, atividade inventiva, não obviedade, descoberta de fármacos, direito de patentes.

1. Introducción

El sistema de patentes moderno descansa sobre una premisa epistemológica que ha permanecido estructuralmente intacta desde sus formulaciones decimonónicas: la idea de que la actividad inventiva constituye, en su núcleo irreductible, un evento cognitivo atribuible a la inteligencia humana. Esta premisa, articulada jurídicamente a través de la figura de "persona con conocimientos ordinarios en la materia", conocida en el derecho anglosajón como *person having ordinary skill in the art* (PHOSITA) y en el sistema europeo como *person skilled in the art* (PSA), opera como el eje sobre el cual los ordenamientos jurídicos trazan la frontera entre la optimización técnica rutinaria y la contribución inventiva merecedora de protección monopolística (*Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 1966). Durante más de un siglo, la estabilidad de este constructo se sostuvo sobre un supuesto tácito: que las limitaciones inherentes a la cognición humana, tanto en capacidad de procesamiento como en velocidad de exploración de alternativas técnicas, constituían el horizonte natural dentro del cual debía evaluarse la obviedad de una invención (Simon, 2013).

La integración sistemática de la inteligencia artificial (en adelante, IA) generativa en el descubrimiento de fármacos ha disuelto ese supuesto fundacional. Los modelos de aprendizaje profundo contemporáneos permiten explorar de forma rutinaria espacios químicos

cuya magnitud se estima entre 10^{60} y 10^{100} moléculas posibles, un universo combinatorio que la investigación humana tradicional solo podía muestrear de manera fragmentaria e incidental (Bohacek et al., 1996). La resolución del problema del plegamiento de proteínas mediante AlphaFold2, reconocida con el Premio Nobel de Química en 2024, no constituye un hito aislado, sino la manifestación más visible de una transformación infraestructural en la que los modelos computacionales han pasado de ser auxiliares experimentales a componentes constitutivos del proceso de descubrimiento farmacéutico (Jumper et al., 2021). En este nuevo entorno operativo, la capacidad de generar, evaluar y filtrar millones de candidatos moleculares en cuestión de horas se ha convertido en una competencia estándar del laboratorio farmacéutico, no en una excepción técnica reservada a centros de excelencia.

Tal transformación tecnológica genera una tensión jurídica en el derecho de patentes. Si el experto medio del campo biotecnológico puede hoy, mediante el uso ordinario de herramientas de acceso público, realizar exploraciones algorítmicas del espacio químico que antes resultaban inconcebibles, el descubrimiento de una molécula específica dentro de ese espacio deja de constituir un salto cognitivo distinguible para convertirse en el resultado previsible de una búsqueda computacional sistemática (Abbott, 2019). La consecuencia doctrinal es inmediata: el umbral de no obviedad, tal como se encuentra configurado en el artículo 103 del Código de Patentes de los Estados Unidos, en el artículo 56 del Convenio sobre la Patente Europea y en las legislaciones nacionales iberoamericanas que reproducen estos estándares, resulta estructuralmente inadecuado para capturar la naturaleza del proceso inventivo en un entorno de exploración algorítmica masiva.

El problema no es meramente teórico. En abril de 2024, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) emitió una solicitud formal de comentarios sobre el impacto de la proliferación de la IA en el arte previo, el conocimiento atribuible a la PHOSITA y las determinaciones de patentabilidad (USPTO, 2024a). Las respuestas recibidas revelaron una división profunda entre los actores del sistema sobre si el acceso a herramientas de IA debería modificar el nivel de habilidad atribuido al exper-

to medio, evidenciando que el sistema de propiedad intelectual se encuentra en un momento de genuina incertidumbre normativa. En el ámbito europeo, la Oficina Europea de Patentes (OEP) ha mantenido una posición de cautela interpretativa, actualizando sus directrices de examen para abordar el carácter técnico de las invenciones relacionadas con IA sin resolver, no obstante, la cuestión de fondo sobre la reconfiguración del estándar PSA (Kunda, 2024). En los sistemas iberoamericanos, donde la doctrina sobre esta materia permanece en un estado incipiente, la ausencia de pronunciamientos institucionales o jurisprudenciales específicos agrava la brecha entre la realidad operativa de la investigación farmacéutica y los instrumentos jurídicos disponibles para evaluarla.

La literatura especializada ha comenzado a abordar esta problemática desde perspectivas diversas pero convergentes. La conceptualización de la MOSITA (*machine of ordinary skill in the art*) ha propuesto sustituir el referente humano por un referente computacional en la evaluación de la obviedad, trasladando el análisis desde las capacidades cognitivas del investigador hacia la potencia de procesamiento de los sistemas algorítmicos (Fabris, 2020). Desde una perspectiva más radical, se ha argumentado que la proliferación de máquinas inventivas conduce inexorablemente a un escenario en el que prácticamente toda invención resulta obvia para un estándar que incorpore las capacidades de la IA, lo que equivaldría al colapso funcional del sistema de patentes tal como se lo conoce (Abbott, 2016). Otras contribuciones han adoptado posiciones más cautelosas, sosteniendo que los criterios existentes del enfoque problema-solución mantienen suficiente robustez para absorber el impacto de la IA sin necesidad de reformas estructurales, al menos mientras no se alcance una IA general (Schellekens, 2022). No obstante, ninguna de estas propuestas ha abordado de manera sistemática la intersección entre la transformación operativa del descubrimiento farmacéutico, la genealogía dogmática del estándar PSA/PHOSITA y las necesidades específicas de los sistemas de patentes iberoamericanos, un vacío que el presente trabajo se propone cubrir.

La metodología adoptada en este artículo es jurídico-comparada y doctrinal, combinando el análisis de fuentes normativas primarias (legislación, jurisprudencia y directrices de examen de las principales

oficinas de patentes) con la revisión crítica de la literatura científica en dos campos convergentes: el derecho de la propiedad intelectual y la farmacología computacional. Tal aproximación interdisciplinaria resulta imprescindible para un problema que, por su propia naturaleza, no puede ser comprendido adecuadamente desde ninguna de estas disciplinas de forma aislada.

En ese contexto, el objetivo del presente artículo es analizar la reconfiguración del estándar legal de la persona con conocimientos ordinarios en la materia ante la integración sistemática de la IA en el descubrimiento de fármacos, con el fin de evaluar el desplazamiento de los criterios de distinción entre la optimización técnica rutinaria y la actividad inventiva en el derecho de patentes. Para ello, el estudio se estructura en cuatro apartados sustantivos. El primero caracteriza el estado actual del descubrimiento farmacéutico como un sistema de exploración computacional a gran escala. El segundo reconstruye la genealogía y la arquitectura dogmática del estándar PSA/PHOSITA. El tercero determina el impacto de la IA en la reconfiguración del perfil técnico del experto medio. Finalmente, el cuarto formula criterios interpretativos y lineamientos normativos orientados a la adaptación del estándar de no obviedad.

2. Reconfiguración tecnológica del descubrimiento farmacéutico en la era del aprendizaje profundo

El proceso de descubrimiento de fármacos ha experimentado en las últimas dos décadas una transformación de tal magnitud que resulta difícil reconocer en sus prácticas actuales la estructura operativa que lo definió en el siglo XX. Lo que durante generaciones constituyó un ejercicio de ensayo y error guiado por la intuición del investigador, complementado con técnicas de cribado de alto rendimiento de alcance limitado, se ha convertido en un sistema integrado de exploración computacional donde los modelos de aprendizaje profundo y las arquitecturas generativas ocupan una posición central en cada etapa del ciclo de desarrollo (Vamathevan et al., 2019). Comprender la naturaleza y el alcance de esta transformación resulta indispensable para cualquier análisis jurídico que pretenda evaluar los criterios de patentabilidad en el sector farmacéutico, pues las categorías nor-

mativas solo adquieren sentido cuando se contrastan con la realidad fáctica del proceso técnico que pretenden regular.

El punto de partida de esta reconfiguración es la magnitud del espacio químico que la investigación farmacéutica aspira a explorar. Las estimaciones más conservadoras sitúan el número de moléculas orgánicas de tipo farmacológico (*drug-like*) entre 10^{60} y 10^{100} compuestos teóricamente posibles, una cifra que supera con creces el número de átomos en el universo observable (Bohacek et al., 1996). Durante la mayor parte de la historia de la farmacología, esta inmensidad combinatoria operó como una barrera infranqueable: los métodos experimentales convencionales permitían sintetizar y evaluar, en el mejor de los casos, algunos miles de compuestos por programa de investigación, lo que significaba que la fracción del espacio químico efectivamente explorada era estadísticamente insignificante. El cribado de alto rendimiento (*high-throughput screening*, HTS), introducido de forma generalizada en la década de 1990, amplió esta capacidad en varios órdenes de magnitud, permitiendo evaluar hasta un millón de compuestos en bibliotecas físicas, pero aun así representaba una fracción infinitesimal del espacio total de posibilidades (Patel y Shah, 2022).

La irrupción de los modelos de aprendizaje profundo ha alterado radicalmente esta ecuación. Las arquitecturas de redes neuronales, y en particular los modelos basados en la estructura *transformer* (Vaswani et al., 2017), han demostrado una capacidad sin precedentes para aprender representaciones moleculares complejas a partir de datos estructurales y funcionales, permitiendo la predicción de propiedades fisicoquímicas, la evaluación de perfiles de toxicidad y la generación *de novo* de candidatos moleculares con propiedades preestablecidas. Dicha capacidad predictiva no opera de forma aislada, sino que se integra en ciclos iterativos de diseño-fabricación-prueba-análisis (el denominado ciclo DMTA, por sus siglas en inglés) que permiten la optimización continua de compuestos líderes con una velocidad y precisión que los métodos convencionales no podían aproximar (Lopes et al., 2026).

La predicción de estructuras proteicas constituye uno de los ámbitos donde esta transformación ha alcanzado su expresión más visible y sus consecuencias más profundas. El problema del plegamiento

de proteínas, formulado conceptualmente hace más de medio siglo a partir de la hipótesis termodinámica de que la secuencia de aminoácidos determina la conformación nativa de la proteína (Anfinsen, 1973), y cuya complejidad computacional fue ilustrada mediante la célebre paradoja que demostró la inviabilidad de una búsqueda conformacional exhaustiva (Levinthal, 1969), resistió durante décadas todos los intentos de resolución computacional. Los primeros avances significativos en el diseño de proteínas *de novo*, que demostraron la posibilidad de crear pliegues globulares estables con precisión atómica, confirmaron que los principios físicos del plegamiento eran computacionalmente tratables, pero requerían un esfuerzo técnico extraordinario para cada caso individual (Kuhlman et al., 2003). Del mismo modo, el diseño computacional de enzimas funcionales para reacciones no naturales representó un hito en la ingeniería de proteínas, aunque las actividades catalíticas obtenidas permanecían muy por debajo de las enzimas naturales optimizadas por la evolución (Jiang et al., 2008). Estos logros, junto con la maduración progresiva de las metodologías de diseño basadas en principios físicos (Huang et al., 2016), sentaron las bases conceptuales sobre las que la IA construiría posteriormente su capacidad predictiva.

El salto cualitativo se produjo con el desarrollo de AlphaFold. La primera versión del sistema, presentada en la competición CASP13, demostró que las redes neuronales profundas entrenadas para predecir distribuciones de distancias inter-residuos podían generar modelos tridimensionales de proteínas con una precisión sin precedentes en objetivos de modelado libre, superando significativamente a todos los métodos competidores (Senior et al., 2020). La segunda versión, AlphaFold2, representó un avance de tal magnitud que sus resultados fueron descritos por los organizadores de la competición CASP14 como la resolución efectiva del problema del plegamiento de proteínas: el sistema alcanzó una precisión mediana de la cadena principal de 0,96 Å, comparable al ancho de un átomo de carbono, incluso en casos donde no existía ninguna estructura similar conocida (Jumper et al., 2021). La aplicación subsiguiente de esta tecnología al proteoma humano completo, cubriendo el 98,5% de las proteínas humanas con un 58% de los residuos en niveles de confianza altos, transformó la biología estructural de una disciplina

limitada por la escasez de datos experimentales en un campo con acceso masivo a hipótesis estructurales computacionalmente generadas (Tunyasuvunakool et al., 2021).

Las implicaciones de esta capacidad predictiva para el descubrimiento de fármacos son directas y profundas. El conocimiento de la estructura tridimensional de las proteínas diana constituye el punto de partida para el diseño racional de moléculas capaces de modular su función biológica. Cuando la determinación experimental de cada estructura individual requería meses o años de trabajo cristalográfico, el número de dianas estructuralmente caracterizadas constituía un cuello de botella severo para la investigación farmacéutica. Con la disponibilidad de predicciones estructurales de alta confianza para prácticamente todo el proteoma humano, este cuello de botella se ha disuelto, permitiendo que las campañas de cribado virtual se dirijan simultáneamente a un número de dianas que antes habría resultado inmanejable (Serrano et al., 2024).

El cribado virtual asistido por IA ha experimentado, a su vez, una expansión de escala sin precedentes. Plataformas como AtomNet han demostrado la capacidad de realizar cribados para centenares de dianas terapéuticas, identificando compuestos activos (*hits*) para aproximadamente tres cuartas partes de los objetivos evaluados (Verma y Kumar, 2026). Técnicas como el *deep docking* permiten acelerar los flujos de trabajo de cribado entre diez y cien veces respecto a los métodos convencionales, haciendo posible la evaluación *in silico* de bibliotecas que comprenden miles de millones de compuestos virtuales en plazos de días (Verma y Kumar, 2026). Esta capacidad de filtrado masivo no se limita a la identificación de candidatos iniciales: los modelos de aprendizaje automático se aplican igualmente a la predicción de propiedades ADMET (absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad), permitiendo descartar compuestos con perfiles farmacocinéticos desfavorables antes de su síntesis y evaluación experimental (Lee et al., 2025).

La generación *de novo* de moléculas mediante modelos generativos constituye quizá la manifestación más disruptiva de esta transformación. Las redes generativas adversarias (GAN, por sus siglas en inglés), los autoencoders variacionales y los modelos de lenguaje adaptados a secuencias moleculares permiten generar compuestos

químicos con propiedades predefinidas que no existen en ninguna base de datos previa, expandiendo el espacio de búsqueda más allá de las bibliotecas históricas de compuestos conocidos (Bhat y Ahmed, 2025). El caso del descubrimiento de halicina ilustra con particular claridad el potencial de este enfoque: un modelo de red neuronal profunda, entrenado sobre datos de inhibición del crecimiento bacteriano, identificó un compuesto con actividad antibacteriana de amplio espectro que presentaba una similitud estructural mínima con los antibióticos conocidos, demostrando que la IA puede descubrir clases químicas completas que la investigación convencional había pasado por alto durante décadas (Stokes et al., 2020). La predicción computacional se realizó sobre una base de datos de 107 millones de moléculas en solo cuatro días, y la validación experimental confirmó la eficacia del compuesto en modelos animales, incluyendo la eliminación de infecciones por patógenos panresistentes.

La compresión de los cronogramas de desarrollo farmacéutico constituye otro indicador cuantitativo de la magnitud de esta transformación. El desarrollo preclínico convencional requiere típicamente entre cinco y seis años; las plataformas intensivas en IA han demostrado la capacidad de comprimir esta fase a períodos inferiores a dos años en casos documentados. El caso más citado es el del fármaco rentosertib (ISM001-055), desarrollado por Insilico Medicine para la fibrosis pulmonar idiopática, que avanzó desde la identificación de la diana terapéutica hasta los ensayos clínicos de Fase I en dieciocho meses, y cuyos resultados preliminares de Fase IIa mostraron mejoras en la capacidad vital forzada respecto al placebo. De forma análoga, el desarrollo de DSP-1181 por Exscientia alcanzó la Fase I clínica en solo doce meses desde su descubrimiento, empleando ciclos de diseño *in silico* un 70% más rápidos y sintetizando diez veces menos compuestos que el estándar de la industria. Las moléculas diseñadas por IA han mostrado, además, tasas de éxito en ensayos de Fase I significativamente superiores al promedio histórico de la industria, situándose entre el 80% y el 90% frente al 52% convencional, lo que sugiere un filtrado de seguridad inicial más eficaz (Dharmasivam et al., 2025).

Estas cifras no representan logros aislados de laboratorios de vanguardia, sino una tendencia consolidada que ha alcanzado masa crí-

tica en la industria farmacéutica global. Para finales de 2024, más de 75 moléculas derivadas de plataformas de IA se encontraban en alguna fase de ensayos clínicos, partiendo de prácticamente ninguna en 2020 (Dharmasivam et al., 2025). Las grandes empresas farmacéuticas invierten colectivamente más de 7.000 millones de dólares anuales en capacidades de IA para incrementar la productividad de sus líneas de investigación y desarrollo entre un 25% y un 40% (*Verma* y Kumar, 2026). La fusión entre Recursion Pharmaceuticals y Exscientia en 2024, valorada en 688 millones de dólares, refleja la convergencia estratégica entre la química generativa de precisión y los datos fenotípicos a gran escala como modelo dominante del sector (Dharmasivam et al., 2025).

No obstante, resulta imprescindible señalar las limitaciones que acompañan a estos avances para evitar una caracterización acrítica del estado actual de la tecnología. Los modelos de IA presentan tasas de falsos positivos elevadas, estimadas entre el 60% y el 80% en cribados virtuales, lo que exige una validación experimental rigurosa posterior. Existe una brecha sistemática de rendimiento del orden del 20% al 30% cuando los modelos se enfrentan a nuevos andamiajes químicos no representados en sus datos de entrenamiento, lo que limita su capacidad de generalización real (Verma y Kumar, 2026). La naturaleza opaca de los modelos de aprendizaje profundo, frecuentemente caracterizados como "cajas negras", dificulta la comprensión mecanística de sus predicciones, una limitación que no solo afecta a la confianza regulatoria, sino que también tiene implicaciones directas para la capacidad del investigador de articular la contribución técnica de un hallazgo asistido por IA (Gangwal y Lavecchia, 2026). Hasta la fecha de redacción del presente artículo, ningún fármaco cuyo diseño haya sido atribuido primariamente a la IA ha completado el proceso regulatorio hasta su aprobación comercial, lo que significa que la validación definitiva de esta transformación en términos de eficacia clínica permanece pendiente (Dharmasivam et al., 2025).

Con todo, la caracterización precedente ha puesto de relieve que el descubrimiento farmacéutico contemporáneo opera ya como un sistema de exploración computacional a gran escala, estructurado por arquitecturas de aprendizaje profundo que expanden exponen-

cialmente la capacidad de generación y evaluación molecular. Sin embargo, la relevancia normativa de esta transformación no puede apreciarse sin reconstruir previamente el referente jurídico frente al cual se evalúa la actividad inventiva. Por ello, el apartado siguiente aborda de manera explícita la genealogía y la arquitectura dogmática del estándar de la persona con conocimientos ordinarios en la materia, a fin de identificar los supuestos epistemológicos que históricamente han delimitado la noción de habilidad ordinaria en el derecho de patentes.

3. Genealogía y arquitectura dogmática del estándar PSA/ PHOSITA

La figura de la persona con conocimientos ordinarios en la materia constituye uno de los constructos jurídicos más determinantes y, paradójicamente, menos cuestionados del derecho de patentes. Su función es a la vez sencilla en su formulación y extraordinariamente compleja en su aplicación: servir como referente hipotético frente al cual se evalúa si una invención reivindicada habría resultado obvia a la luz del estado de la técnica. La reconstrucción de la genealogía de este estándar, desde sus orígenes jurisprudenciales hasta su cristalización dogmática contemporánea, permite identificar los supuestos epistemológicos y cognitivos que lo estructuran y que, como se demostrará en los apartados posteriores, condicionan su capacidad para operar en entornos tecnológicos radicalmente distintos de aquellos que presidieron su formación.

Los antecedentes más remotos del estándar se remontan a la jurisprudencia estadounidense de mediados del siglo XIX. La decisión de la Corte Suprema en *Hotchkiss v. Greenwood* (52 U.S. 248, 1851) estableció por primera vez que la mera sustitución de un material por otro en un producto conocido no constituía materia patentable cuando la diferencia resultaba accesible al "mecánico ordinario" del oficio. Esta formulación inaugural contenía ya los elementos definitorios que habrían de persistir durante más de un siglo y medio: la construcción de un sujeto hipotético cuyo nivel de habilidad sirve como umbral de distinción entre la innovación trivial y la contribución inventiva genuina. Lo que este precedente no podía prever,

naturalmente, era la magnitud de la transformación que experimentarían las herramientas disponibles para ese "mecánico ordinario" a lo largo de los siglos venideros.

La consolidación dogmática del estándar se produjo con la codificación del requisito de no obviedad en la sección 103 de la Patent Act de 1952, cuya interpretación autoritativa fue proporcionada por la Corte Suprema en *Graham v. John Deere Co.* (383 U.S. 1, 1966). Esta decisión estableció el marco analítico cuatripartito que sigue vigente en el derecho estadounidense: la determinación del alcance y contenido del estado de la técnica, la identificación de las diferencias entre el estado de la técnica y las reivindicaciones en cuestión, la fijación del nivel de habilidad ordinaria en la materia pertinente y, como elemento complementario, la evaluación de indicios objetivos de no obviedad, conocidos como "consideraciones secundarias". Resulta significativo que este marco analítico fue diseñado en un momento histórico en el que la investigación industrial estaba definida por las limitaciones físicas del laboratorio: bibliotecas de compuestos finitas, instrumentos analíticos de capacidad limitada y procesos de síntesis que requerían semanas o meses para cada iteración experimental.

La definición judicial del nivel de habilidad ordinaria ha sido complementada por una serie de factores que los tribunales consideran relevantes para su determinación. En *Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co.* (713 F.2d 693, Fed. Cir. 1983), se identificaron criterios como la educación del inventor, el tipo de problemas que se plantean en la materia, las soluciones previas a dichos problemas, la rapidez con la que se producen las innovaciones, la sofisticación de la tecnología y el nivel educativo de los trabajadores activos en el campo (Ramalho, 2018). Estos factores, en su conjunto, construyen el perfil de un profesional competente pero no excepcional, dotado de los conocimientos y habilidades propios de quien trabaja activamente en el campo técnico pertinente. La figura, tal como ha sido elaborada por la dogmática, no es un innovador, sino un "buen trabajador que conoce los trucos del oficio", capaz de ejecutar las tareas habituales de su especialidad con diligencia ordinaria, pero sin el destello creativo que caracteriza al inventor (Soans, 1966).

Un aspecto fundamental del constructo, frecuentemente subestimado en el análisis doctrinal, es su dimensión epistémica. La

PHOSITA no solo posee un nivel determinado de habilidad técnica, sino que se le atribuye un repertorio cognitivo específico: conocimiento presunto de todo el estado de la técnica pertinente, capacidad para combinar enseñanzas de referencias múltiples cuando exista motivación para hacerlo y aptitud para extraer inferencias razonables de los datos disponibles. Sin embargo, esta atribución de conocimiento ha operado históricamente bajo restricciones implícitas que reflejan las limitaciones de la cognición humana. El acceso presunto al estado de la técnica no equivale a la capacidad de procesar, integrar y aplicar simultáneamente toda la información contenida en él; la doctrina ha reconocido de forma consistente que el exceso de información puede constituir un obstáculo más que una ventaja para el proceso inventivo, un fenómeno que la literatura sobre creatividad e innovación ha documentado ampliamente bajo el concepto de "sobrecarga cognitiva" (Simon, 2013).

La doctrina del arte análogo ilustra con particular claridad esta dimensión restrictiva del estándar. Conforme a esta doctrina, no todas las referencias del estado de la técnica son igualmente relevantes para evaluar la obviedad: solo aquellas que pertenecen al mismo campo de esfuerzo del inventor o que son razonablemente pertinentes al problema particular que este intenta resolver pueden ser combinadas para construir un argumento de obviedad.[2] Esta restricción no es un accidente doctrinario, sino una consecuencia lógica de la concepción antropocéntrica del estándar: un investigador humano, por competente que sea, opera dentro de un horizonte disciplinario delimitado por su formación, su experiencia y las fuentes de información que consulta habitualmente. Expandir indefinidamente el repertorio de referencias combinables equivaldría a construir un experto ficticio cuyas capacidades cognitivas excederían las de cualquier investigador real, desnaturalizando la función del estándar como referente de la habilidad ordinaria en contraposición a la excepcional.

En el sistema europeo de patentes, la figura equivalente, la PSA, ha sido construida mediante la práctica de examen de la Oficina Europea de Patentes y la jurisprudencia de sus Cámaras de Recurso. El enfoque europeo difiere del estadounidense en un aspecto metodo-

2 *In re* Clay, 966 F.2d 656, Fed. Cir. 1992.

lógico fundamental: mientras que el derecho norteamericano evalúa la obviedad mediante un análisis flexible que admite múltiples vías de razonamiento tras la decisión de la Corte Suprema en *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* (550 U.S. 398, 2007), el sistema europeo emplea el denominado "enfoque problema-solución" (*problem-solution approach*), un método estructurado en tres pasos que busca objetivar la evaluación de la actividad inventiva (Schellekens, 2022). Este método requiere, en primer lugar, determinar el estado de la técnica más próximo; en segundo lugar, establecer el problema técnico objetivo que la invención resuelve a la luz de dicho estado de la técnica; y, en tercer lugar, evaluar si la solución reivindicada habría resultado obvia para la persona experta enfrentada a ese problema técnico.

La PSA en el contexto europeo comparte con la PHOSITA estadounidense el carácter de profesional competente y actualizado, con acceso presunto al estado de la técnica pertinente, pero igualmente limitado por las capacidades propias de un experto humano que opera con las herramientas habituales de su campo. Las Directrices de Examen de la OEP describen al "experto en la materia" como una persona con conocimientos y habilidades medias en el campo técnico pertinente, capaz de realizar el trabajo rutinario del campo, pero sin la capacidad inventiva que caracteriza al verdadero innovador (OEP, 2026, Parte G, cap. VII, apdo. 3). Esta concepción refleja, al igual que su homóloga estadounidense, un modelo de investigación fundamentalmente humano en el que las herramientas disponibles son instrumentos que potencian pero no sustituyen las capacidades cognitivas del investigador.

Un aspecto del sistema europeo que merece atención especial es el tratamiento del carácter técnico como requisito de patentabilidad. Bajo el Convenio sobre la Patente Europea (CPE), los métodos matemáticos, los programas de ordenador y las reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales están excluidos de la patentabilidad "como tales" (artículo 52.2 del CPE). Esta exclusión ha adquirido una relevancia particular en el contexto de las invenciones relacionadas con IA, pues los algoritmos de aprendizaje profundo constituyen, en su esencia, operaciones matemáticas. La posición de la OEP, consolidada a través de la jurisprudencia de las Cámaras de Recurso y las actualizaciones de las Directrices de Examen, es

que un algoritmo de IA puede contribuir al carácter técnico de una invención cuando produce un efecto técnico concreto más allá de la interacción física normal entre el programa y el ordenador (Kunda, 2024). Esta doctrina tiene consecuencias directas para la forma en que se evalúa la contribución inventiva de una solución técnica alcanzada mediante IA, pues solo los aspectos que poseen carácter técnico se consideran al evaluar la actividad inventiva.

En los sistemas iberoamericanos, la regulación de la actividad inventiva reproduce en gran medida los principios establecidos en los convenios internacionales, particularmente el ADPIC, cuyo artículo 27.1 establece que las patentes pueden obtenerse para todas las invenciones que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Las legislaciones nacionales de la región, así como la normativa de la Comunidad Andina (Decisión 486), han adoptado el estándar del "experto en la materia" como referente para evaluar la actividad inventiva, con formulaciones que varían en su literalidad, pero convergen en su contenido sustancial. Lo que resulta significativo para el presente análisis es que estas formulaciones no contienen ninguna especificación sobre la naturaleza de las herramientas que el experto medio utiliza para realizar su trabajo, una omisión que refleja el supuesto implícito de que tales herramientas son las propias de la investigación humana convencional, pero que, al mismo tiempo, abre un espacio interpretativo que podría aprovecharse para la adaptación del estándar sin necesidad de reforma legislativa.

La transformación más significativa del estándar PHOSITA en las últimas décadas se produjo con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* (550 U.S. 398, 2007), que rechazó la rigidez del *teaching-suggestion-motivation test* que el Tribunal Federal había aplicado durante años y lo sustituyó por un enfoque más flexible y expansivo. La Corte sostuvo que la persona con habilidad ordinaria no es un autómata, sino un sujeto dotado de creatividad y sentido común capaz de combinar enseñanzas del estado de la técnica por razones distintas de las expresamente sugeridas en las referencias previas. Esta ampliación del perfil cognitivo del experto medio representó un desplazamiento significativo del umbral de obviedad: al atribuirle mayor capacidad combinatoria e inferencial al sujeto de referencia, un mayor número

de invenciones quedaba expuesto a la impugnación por obviedad. La observación de que, tras *KSR*, la PHOSITA parecía haberse transformado de un mecánico obediente en una figura con capacidades casi inventivas, anticipó con notable clarividencia la tensión que se intensificaría exponencialmente con la llegada de la IA (Simon, 2013).

La doctrina del *obvious to try* merece una consideración particularmente detallada en el contexto farmacéutico, pues constituye el instrumento analítico más frecuentemente invocado para evaluar la obviedad de invenciones que resultan de procesos de exploración sistemática. Conforme a esta doctrina, articulada en *In re O'Farrell* (853 F.2d 894, Fed. Cir. 1988) y ratificada implícitamente por *KSR*, una invención puede considerarse obvia cuando existía un número finito de soluciones identificadas y previsibles y una expectativa razonable de éxito al explorar dichas soluciones. La formulación exige, como condición necesaria, que el espacio de búsqueda sea finito y que las soluciones candidatas estén previamente identificadas en el estado de la técnica (Pereira y Kunin, 2015). Esta condición refleja, una vez más, un modelo de investigación en el que el investigador selecciona deliberadamente de un repertorio limitado de alternativas conocidas, evaluando cada una conforme a su juicio técnico y su experiencia profesional.

Las consideraciones secundarias de no obviedad completan la arquitectura dogmática del estándar. Estos indicios objetivos, que incluyen el éxito comercial, la satisfacción de necesidades largamente sentidas, el fracaso de otros en resolver el problema y la existencia de escepticismo profesional, operan como contrapeso frente al sesgo de retrospectiva (*hindsight bias*) que inevitablemente contamina la evaluación de la obviedad una vez que la invención ya es conocida (Fabris, 2020). Su función es proporcionar evidencia extrínseca al análisis puramente técnico que confirme o desmienta la existencia de un verdadero salto inventivo. En el contexto farmacéutico, estos indicios han desempeñado un papel particularmente relevante: la satisfacción de una necesidad terapéutica insatisfecha, por ejemplo, ha permitido sostener la patentabilidad de compuestos cuya estructura podría considerarse técnicamente predecible, pero cuya identificación para una indicación terapéutica específica reflejaba una contribución médica genuina (Dhulap y Kulkarni, 2018).

De ese modo, la reconstrucción histórica y funcional del estándar PSA/PHOSITA revela un constructo normativo diseñado sobre la base de presupuestos cognitivos propios de la investigación humana tradicional, incluyendo limitaciones en la capacidad de procesamiento, combinación y exploración del estado de la técnica. Cuando tales presupuestos se confrontan con la infraestructura tecnológica descrita en el apartado segundo, emerge una tensión estructural que compromete la operatividad del requisito de no obviedad en el ámbito farmacéutico. En consecuencia, el apartado siguiente examina de manera directa cómo la integración sistemática de la IA reconfigura el perfil técnico atribuible al experto medio y erosiona la frontera entre optimización rutinaria y actividad inventiva.

4. La reconfiguración del perfil técnico del experto medio y la crisis del estándar de no obviedad

La convergencia de la transformación tecnológica descrita en el apartado segundo con la arquitectura dogmática reconstruida en el apartado tercero produce una tensión estructural cuya resolución condiciona la viabilidad del sistema de patentes farmacéuticas en las próximas décadas. El problema puede formularse con precisión: si las herramientas de IA para la identificación de dianas, el diseño de moléculas y la predicción de propiedades se han convertido en equipamiento estándar del laboratorio farmacéutico, la definición legal de "habilidad ordinaria" en el campo evolucionará inevitablemente para incorporar la competencia en el uso de dichas herramientas, lo que implica una elevación del umbral de no obviedad que podría hacer colapsar la distinción funcional entre optimización rutinaria y actividad inventiva.

El primer vector de esta reconfiguración opera sobre la capacidad exploratoria atribuible al experto medio. La doctrina del *obvious to try*, como se ha expuesto, presupone un espacio de búsqueda finito con soluciones previamente identificadas. Sin embargo, cuando un modelo generativo estándar puede producir y filtrar millones de candidatos moleculares en tiempo real, el concepto de "número finito de soluciones identificadas" pierde operatividad como categoría analítica. El razonamiento puede ilustrarse mediante un caso concreto: si un investigador con acceso a una plataforma de IA de uso

generalizado puede generar una molécula específica mediante una instrucción simple, como "diseña un inhibidor de quinasa novedoso con estas propiedades farmacocinéticas", un examinador de patentes podría considerar que cualquier molécula resultante de esa búsqueda era "obvia de intentar" en la medida en que el espacio de búsqueda era algorítmicamente accesible. La consecuencia es que la accesibilidad algorítmica se confunde con la obviedad técnica, cuando en rigor se trata de categorías analíticamente distintas (Abbott, 2019).

Esta confusión conceptual tiene consecuencias particularmente graves en el ámbito farmacéutico. El caso *Nippon Chemiphar v. Shionogi* en Japón ilustra la tensión con notable claridad: la Oficina de Patentes de Japón mantuvo la validez de la patente impugnada argumentando que la molécula reivindicada era una entre 20 millones de posibilidades, un espacio de búsqueda que, aun siendo teóricamente explorable mediante métodos computacionales, no convertía la selección de un compuesto específico dentro de ese espacio en un resultado previsible. Sin embargo, la premisa que sustentaba esta conclusión, la imposibilidad práctica de explorar exhaustivamente un espacio de 20 millones de alternativas, se desvanece cuando las herramientas algorítmicas actuales permiten realizar precisamente esa exploración como parte de la rutina de trabajo ordinaria (De Rassenfosse et al., 2024).

El segundo vector de reconfiguración afecta al repertorio cognitivo presuntamente atribuible al experto medio. La PSA/PHOSITA tradicional posee, conforme a la ficción legal, conocimiento de todo el estado de la técnica pertinente, pero opera bajo limitaciones implícitas en su capacidad de procesamiento e integración de dicho conocimiento. La IA disuelve esta restricción de dos maneras convergentes. En primer lugar, los modelos de lenguaje grande y las herramientas de minería de textos científicos permiten procesar, correlacionar y extraer patrones de volúmenes de literatura técnica que ningún investigador humano podría abarcar, haciendo posible la identificación de conexiones entre campos disciplinarios distantes que la doctrina del arte análogo habría considerado irrelevantes (Bhat y Ahmed, 2025). En segundo lugar, los grafos de conocimiento (*knowledge graphs*) que integran información genómica, proteómica, farmacológica y clínica permiten descubrir vínculos entre dianas terapéuticas y enfermeda-

des que no se encuentran documentados en ninguna referencia individual del estado de la técnica, sino que emergen de la integración computacional de fuentes heterogéneas (Kant y Roy, 2025). Si estas capacidades se atribuyen al perfil del experto medio, la doctrina del arte análogo pierde su función delimitadora, pues desaparece el horizonte disciplinario que justificaba la restricción del repertorio de referencias combinables (Abbott, 2019).

La advertencia de que incorporar las capacidades de la IA dentro del estándar PHOSITA elevaría el umbral de no obviedad hasta niveles implausiblemente altos adquiere, en este contexto, una urgencia operativa que trasciende la especulación académica (Abbott, 2016). Llevado a su extremo lógico, un estándar que incorpore plenamente las capacidades de los modelos generativos y los sistemas de exploración algorítmica conduciría a un escenario en el que prácticamente toda molécula descubierta mediante IA sería considerada obvia, pues el experto medio, equipado con herramientas de acceso general, habría podido generar esa misma molécula como resultado de una búsqueda rutinaria. La consecuencia paradójica es que la tecnología que democratiza la capacidad de descubrimiento erosiona simultáneamente los fundamentos sobre los que descansa el incentivo jurídico a innovar: si toda molécula descubierta por IA es potencialmente obvia para un experto que opera con IA, el sistema de patentes pierde su función de asignar rentas monopolísticas a la actividad técnicamente creativa (Simon, 2013).

La propuesta de reemplazar la PHOSITA por una "máquina con conocimientos ordinarios en la materia" (MOSITA) representa el intento más articulado de sistematizar este desplazamiento del estándar (Fabris, 2020). Bajo este constructo, el referente de la evaluación de no obviedad ya no sería un investigador humano que utiliza herramientas, sino un sistema computacional capaz de acceder a todo el estado de la técnica y de explorar todas las correlaciones posibles mediante su capacidad de procesamiento. La transición conceptual de la PHOSITA a la MOSITA implica un cambio de paradigma en la naturaleza misma de la evaluación: de un juicio sobre la previsibilidad de un resultado para una mente humana competente se pasaría a un juicio sobre la reproducibilidad algorítmica de un resultado para un sistema computacional estándar (Abbott, 2019).

No obstante, esta propuesta presenta dificultades operativas considerables que la doctrina posterior ha identificado con rigor. La construcción de un estándar MOSITA funcional requeriría definir qué constituye la "habilidad ordinaria" de una máquina, lo que a su vez exigiría especificar los conjuntos de datos de referencia, las arquitecturas de modelo y los parámetros computacionales que definen el nivel "estándar" de capacidad algorítmica (Schellekens, 2022). En un campo donde las técnicas y los modelos evolucionan con una velocidad sin precedentes, la fijación de estos parámetros presenta un riesgo de obsolescencia inmediata. Se ha argumentado, además, que la opacidad inherente a los modelos de aprendizaje profundo, cuyo funcionamiento interno resulta frecuentemente inexplicable incluso para sus desarrolladores, hace inviable la verificación de que un resultado determinado era efectivamente "obvio" para un sistema algorítmico en un momento dado, pues no existe forma de reconstruir el proceso inferencial de una red neuronal de la manera en que se puede reconstruir el razonamiento de un experto humano (Gangwal y Lavecchia, 2026).

Una posición intermedia, que ha ganado tracción en la doctrina europea, sostiene que no es necesario crear un nuevo constructo, sino recalibrar el estándar existente. Bajo esta perspectiva, la PSA permanece como un sujeto humano, pero se le atribuye competencia en el uso de las herramientas de IA que constituyen equipamiento estándar en su campo, de forma análoga a como históricamente se le ha atribuido competencia en el uso de microscopios, espectrómetros o *software* de modelado molecular. La diferencia, naturalmente, es de grado: mientras que las herramientas convencionales potencian capacidades específicas del investigador sin alterar la estructura fundamental de su proceso cognitivo, las herramientas de IA generativa pueden ejecutar de forma autónoma etapas completas del proceso de descubrimiento que antes requerían juicio técnico humano (Kunda, 2024). La noción de un "humano cualificado que utiliza una máquina" captura esta realidad intermedia, elevando el umbral de no obviedad sin desplazar completamente el referente humano, aunque deja abierta la cuestión de hasta qué punto el uso de la máquina transforma la naturaleza de la evaluación.

El tratamiento institucional de la cuestión confirma la profundidad de la crisis. La solicitud de comentarios emitida por la USPTO

en abril de 2024 preguntó explícitamente cómo la disponibilidad de la IA como herramienta afecta el nivel de habilidad atribuible a la PHOSITA, revelando una división clara entre los interesados sobre la respuesta apropiada (USPTO, 2024a). La Orientación de la USPTO sobre inventividad para invenciones asistidas por IA, publicada inicialmente en febrero de 2024 y revisada en noviembre de 2025, adoptó un enfoque pragmático: los sistemas de IA son tratados como herramientas análogas al equipamiento de laboratorio, y el estándar de concepción, definido como "la formación en la mente del inventor de una idea definitiva y permanente de la invención completa y operativa" (*Townsend v. Smith*, 36 F.2d 292, CCPA 1929), permanece formalmente inalterado (USPTO, 2024b, 2025). Sin embargo, esta solución formal no resuelve el problema material: afirmar que la IA es una herramienta no responde a la pregunta de cómo el uso de esa herramienta modifica el perfil del experto que la utiliza ni a la de cuándo un resultado obtenido mediante IA cruza la frontera entre la optimización rutinaria y la contribución inventiva genuina.

En el ámbito europeo, la tensión se manifiesta de forma diferente, pero igualmente aguda. El enfoque problema-solución empleado por la OEP presupone que la PSA, enfrentada a un problema técnico objetivo, evalúa si la solución reivindicada habría resultado obvia. La integración de herramientas de IA en este esquema plantea dos dificultades específicas. La primera es la redefinición del problema técnico: si la IA puede identificar problemas técnicos que el investigador humano no habría formulado, porque emergen del procesamiento computacional de datos a escala genómica, la premisa de que el problema es "objetivo" y accesible al experto medio se debilita considerablemente. La segunda dificultad afecta la evaluación de la obviedad de la solución: si la PSA dispone de herramientas capaces de generar y filtrar miles de soluciones candidatas para cualquier problema técnico dado, el espacio de soluciones que pueden considerarse "obvias" se expande de forma potencialmente ilimitada (Schellekens, 2022).

La problemática del "sesgo de retrospectiva" (*hindsight bias*) se intensifica significativamente en el contexto de invenciones asistidas por IA. La tendencia a considerar obvia una invención una vez que se conoce su solución constituye un riesgo reconocido en la evaluación de patentes, y los sistemas jurídicos han desarrollado

salvaguardas específicas para contrarrestarla, entre las que destacan precisamente las consideraciones secundarias de no obviedad. Sin embargo, cuando la IA puede reproducir virtualmente cualquier resultado molecular con suficiente rapidez, la tentación de concluir retrospectivamente que el resultado era "obvio de intentar" se multiplica exponencialmente: la mera demostración de que un modelo de IA puede generar una molécula determinada no prueba, en sí misma, que esa molécula era obvia en el momento de la invención, pues la generación algorítmica de un compuesto es un acto distinto de la identificación de su relevancia terapéutica para una indicación específica (De Rassenfosse et al., 2024).

La dimensión económica de la crisis merece igualmente atención. El sistema de patentes cumple una función dual: incentiva la inversión en investigación mediante la concesión de derechos exclusivos temporales y promueve la difusión del conocimiento técnico mediante el requisito de divulgación. Si el umbral de no obviedad se eleva hasta el punto de hacer imposible la obtención de patentes para moléculas descubiertas mediante IA, las empresas farmacéuticas podrían optar por proteger sus hallazgos mediante el secreto comercial, privando al sistema de la función de divulgación pública que justifica la existencia misma de la patente (Aplin y Liddicoat, 2023). La paradoja es estructural: un estándar de no obviedad calibrado para la era de la IA que resulte demasiado exigente no protege el dominio público (como pretende la doctrina), sino que lo empobrece, al desviar la innovación hacia canales de protección opacos que no contribuyen al acervo de conocimiento técnico accesible.

El análisis del tratamiento diferenciado de esta cuestión en diversas jurisdicciones revela una fragmentación normativa que agrava la incertidumbre. Mientras que los debates más articulados se concentran en los sistemas estadounidense y europeo, las legislaciones de la región iberoamericana carecen, en su mayor parte, de pronunciamientos específicos sobre el impacto de la IA en los estándares de patentabilidad. La Decisión 486 de la Comunidad Andina y las legislaciones nacionales de México, Argentina, Chile, Brasil y España, entre otras, reproducen los requisitos estándar de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial sin prever mecanismos de adaptación para entornos de investigación computacionalmente

intensivos. Esta ausencia de desarrollo doctrinal no significa que el problema sea menos urgente en estas jurisdicciones; por el contrario, la dependencia de las industrias farmacéuticas iberoamericanas respecto de las políticas de patentes de las grandes corporaciones multinacionales hace que cualquier desplazamiento del umbral de no obviedad en los sistemas de referencia (Estados Unidos y Europa) repercuta de forma directa e inmediata en las condiciones de acceso a medicamentos y en las posibilidades de desarrollo industrial farmacéutico en la región (Ding y Deng, 2025).

La taxonomía propuesta por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que distingue entre "invenciones asistidas por IA" —donde la IA actúa como herramienta y el resultado podría haberse alcanzado sin ella— e "invenciones basadas en IA" —donde la IA es integral al concepto inventivo— ofrece un marco descriptivo útil, pero no resuelve la cuestión normativa central. La frontera entre ambas categorías es porosa y dependiente del contexto: el mismo compuesto molecular puede ser el resultado de una asistencia algorítmica menor o de un proceso completamente dirigido por IA, según el grado de dirección intelectual ejercida por el investigador humano. Esta porosidad evidencia que la clasificación de la OMPI, por sí sola, no proporciona un criterio suficiente para determinar cuándo la asistencia algorítmica convierte un hallazgo en "optimización rutinaria" y cuándo preserva el carácter de "actividad inventiva" (Roşca y Repanovici, 2025).

En ese sentido, el análisis precedente ha identificado una crisis conceptual en el núcleo del estándar de no obviedad, articulada en torno a la confusión entre accesibilidad algorítmica y previsibilidad técnica, la elevación potencialmente desmedida del umbral de patentabilidad y la fragmentación regulatoria entre jurisdicciones. No obstante, el diagnóstico de estas tensiones resulta insuficiente si no se traduce en criterios operativos capaces de orientar la práctica administrativa y judicial. Por tal razón, el apartado siguiente formula de manera explícita lineamientos interpretativos y propuestas normativas dirigidas a recalibrar el estándar en el contexto de invenciones farmacéuticas asistidas por IA.

5. Criterios interpretativos y lineamientos normativos para la adaptación del estándar de no obviedad

Las tensiones identificadas en el apartado precedente requieren respuestas normativas que, sin pretender una solución definitiva a un problema en plena evolución, ofrezcan criterios operativos para la evaluación de la actividad inventiva en el contexto de invenciones farmacéuticas asistidas por IA. Los lineamientos que se formulan a continuación se articulan en torno a cinco ejes: la distinción conceptual entre accesibilidad algorítmica y contribución técnica genuina, la revalorización de las consideraciones secundarias como indicadores primarios de no obviedad, la adopción de un marco graduado sensible al nivel de dirección intelectual humana, la adaptación específica para los sistemas de patentes iberoamericanos y la preservación del equilibrio entre incentivos a la innovación y acceso al conocimiento.

El primer eje normativo, y posiblemente el más urgente, consiste en consolidar la distinción entre accesibilidad algorítmica y obviedad técnica como principio interpretativo autónomo en la evaluación de la actividad inventiva. La mera demostración de que un sistema de IA puede generar o identificar un compuesto molecular no debería constituir, por sí sola, evidencia suficiente de que dicho compuesto era obvio en el momento de la invención. La generación algorítmica es una capacidad técnica que opera sobre un espacio de posibilidades virtualmente ilimitado; la selección de un compuesto específico dentro de ese espacio para una indicación terapéutica determinada implica una serie de decisiones técnicas —sobre la formulación del problema, la elección de las restricciones de diseño, la interpretación de los resultados y la validación biológica— que no se reducen a la ejecución mecánica de un algoritmo. En términos doctrinarios, esta distinción equivale a reconocer que el "espacio de búsqueda" algorítmicamente accesible no es sinónimo del "espacio de soluciones identificadas y previsibles" que la doctrina del *obvious to try* exige como condición para declarar la obviedad (De Rassenfosse et al., 2024). El criterio propuesto exigiría que, para sustentar un rechazo por obviedad basado en la disponibilidad de herramientas de IA, se demuestre no solo que la herramienta podía generar el compuesto en cuestión, sino que existía una motivación articulable y una expecta-

tiva razonable de éxito para dirigir la búsqueda algorítmica hacia esa solución específica, con esos parámetros concretos, para esa indicación terapéutica particular.

Esta distinción encuentra apoyo conceptual en la diferenciación entre el problema de generación y el problema de selección que subyace a toda evaluación de la no obviedad en campos caracterizados por espacios de soluciones amplios. La generación de moléculas mediante modelos generativos es análoga, en cierto sentido, a la síntesis combinatoria que amplió enormemente las bibliotecas de compuestos disponibles en la década de 1990 sin que ello condujera a una declaración generalizada de obviedad para todos los compuestos teóricamente sintetizables. Lo que distingue una contribución inventiva genuina no es la imposibilidad de generar el compuesto, sino la capacidad de identificar su relevancia terapéutica dentro de un universo de alternativas (Ramalho, 2018). Un examinador o tribunal que equipare la capacidad de generación algorítmica con la obviedad de la selección terapéutica incurriría en un razonamiento que confunde el *cómo* se obtiene un resultado con el *por qué* ese resultado específico merece atención, lo que constituye precisamente la forma de sesgo retrospectivo que las consideraciones secundarias están diseñadas para contrarrestar.

El segundo eje normativo propone la revalorización de las consideraciones secundarias de no obviedad como indicadores primarios, y no meramente complementarios, de la actividad inventiva en el contexto de invenciones asistidas por IA. Esta propuesta se alinea con la intuición doctrinal de que, ante la opacidad de los sistemas de aprendizaje profundo y la dificultad de reconstruir el proceso inferencial que condujo a un resultado determinado, los indicios socioeconómicos pueden constituir la única herramienta verificable de evaluación (Fabris, 2020). En el ámbito farmacéutico, las consideraciones secundarias adquieren una relevancia particular: la satisfacción de necesidades terapéuticas largamente insatisfechas, el fracaso documentado de investigadores previos en resolver un problema clínico específico, el escepticismo profesional superado por la invención y los resultados inesperados que contravienen las expectativas del campo constituyen evidencias objetivas de que una contribución técnica trasciende la mera optimización rutinaria, independiente-

mente de que el instrumento utilizado para alcanzarla haya sido un algoritmo generativo o un ensayo clínico convencional.

La aplicación reforzada de las consideraciones secundarias no debería limitarse a su uso defensivo como contrapeso frente a una determinación preliminar de obviedad, sino que debería integrarse de forma proactiva en el análisis de la actividad inventiva desde el inicio del procedimiento de examen. En términos prácticos, esto significaría que las oficinas de patentes deberían requerirles a los solicitantes de patentes farmacéuticas asistidas por IA la presentación de evidencia relativa a las necesidades clínicas insatisfechas que la invención aborda, la tasa de fracaso en el tratamiento de la condición objetivo con las terapias existentes y cualquier indicio de que el resultado obtenido era inesperado o contradecía las predicciones del campo. Esta información, combinada con la descripción técnica convencional, permitiría una evaluación más matizada de la contribución inventiva que no dependiera exclusivamente de la reconstrucción del proceso técnico-algorítmico, frecuentemente opaco, que condujo al resultado (Almarzoqi y Albakjaji, 2022).

El tercer eje normativo consiste en la adopción de un marco graduado para la evaluación de la actividad inventiva que sea sensible al nivel de dirección intelectual humana ejercida en el proceso de invención asistida por IA. No todas las interacciones entre el investigador y el sistema de IA son equivalentes: un espectro continuo separa el uso de la IA como herramienta de filtrado en un proceso dirigido íntegramente por el juicio técnico humano de la generación autónoma de soluciones donde la contribución humana se limita a la formulación de una instrucción genérica. El grado de contribución intelectual humana debería incidir en la evaluación de la actividad inventiva, de modo que las invenciones en las que el investigador ha ejercido un juicio técnico significativo en la formulación del problema, la selección de los parámetros de búsqueda, la interpretación de los resultados y la validación biológica disfruten de una presunción más favorable de no obviedad que aquellas en las que la contribución humana se ha limitado a ejecutar un protocolo algorítmico estándar sin dirección intelectual diferenciada (Igbokwe, 2024).

Este marco graduado no es ajeno a la tradición doctrinal existente. La propia Orientación de la USPTO sobre inventividad para

invenciones asistidas por IA exige que al menos una persona natural haya realizado una "contribución significativa" al proceso inventivo para que la invención sea patentable, sin que la mera supervisión o la formulación de una instrucción genérica sean suficientes (USPTO, 2024b). Lo que el presente estudio propone es extender esta lógica al ámbito de la evaluación de la obviedad: la calidad y especificidad de la dirección intelectual humana no solo debería ser relevante para determinar quién es el inventor, sino también para evaluar si el resultado constituye una contribución inventiva o una mera optimización rutinaria. Un investigador que diseña un protocolo de cribado virtual con restricciones fisicoquímicas específicas, que interpreta los resultados a la luz de su conocimiento del mecanismo de acción de la diana terapéutica y que selecciona un candidato basándose en una hipótesis biológica articulada realiza una contribución intelectual cualitativamente distinta de la que realiza quien ejecuta un cribado estándar con parámetros predeterminados y selecciona el candidato de mayor puntuación computacional.

La implementación de un requisito de divulgación reforzada para invenciones asistidas por IA constituiría un complemento necesario de este marco graduado. Los solicitantes deberían estar obligados a describir con precisión el papel desempeñado por la IA en el proceso inventivo, incluyendo la identificación de las herramientas algorítmicas utilizadas, los conjuntos de datos de entrenamiento, los parámetros de búsqueda y, de forma crítica, las decisiones de diseño adoptadas por el investigador humano que no fueron determinadas por el sistema algorítmico (Ding y Deng, 2025). Esta divulgación no solo facilitaría la evaluación de la actividad inventiva por parte de los examinadores, sino que también contribuiría a construir progresivamente un corpus de precedentes que permita calibrar, con base empírica, el umbral de contribución humana necesario para sostener la no obviedad en diferentes subáreas de la investigación farmacéutica.

El cuarto eje normativo se dirige específicamente a los sistemas de patentes iberoamericanos, donde la ausencia de desarrollo doctrinal sobre estas cuestiones genera tanto un déficit de seguridad jurídica como una oportunidad de desarrollo normativo autónomo. Las oficinas de patentes de la región, tanto las nacionales —Instituto Na-

cional de Propiedad Industrial (INAPI) en Chile, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en México, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en Argentina, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) en Brasil y Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en España— como los organismos comunitarios —la Oficina de Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina—, deberían adoptar directrices de examen específicas para invenciones farmacéuticas asistidas por IA que incorporen los criterios aquí propuestos, sin necesidad de esperar reformas legislativas formales que, dado el ritmo del proceso político, llegarían inevitablemente con un retraso incompatible con la velocidad de la transformación tecnológica en curso (Ramalho, 2018).

La vía de las directrices de examen presenta ventajas significativas para los sistemas iberoamericanos. En primer lugar, permite la adaptación ágil del estándar sin modificar textos legales cuya reforma requiere procedimientos legislativos complejos y políticamente costosos. En segundo lugar, las directrices pueden actualizarse periódicamente para reflejar la evolución del estado de la técnica en el campo de la IA farmacéutica, una flexibilidad que las normas legislativas no pueden proporcionar. En tercer lugar, la adopción de directrices armonizadas a nivel regional —por ejemplo, en el marco de la Comunidad Andina o mediante instrumentos de cooperación bilateral entre oficinas nacionales— contribuiría a reducir la fragmentación normativa que actualmente caracteriza al tratamiento de la IA en la propiedad intelectual iberoamericana.

El contenido específico de estas directrices debería abordar, como mínimo, tres áreas: la definición del perfil técnico del experto medio en campos de investigación farmacéutica intensivos en IA, incluyendo el nivel de competencia algorítmica que razonablemente puede atribuírsele; los criterios para evaluar cuándo el uso de herramientas de IA constituye una práctica rutinaria que eleva el umbral de no obviedad y cuándo representa un uso innovador que constituye en sí mismo parte de la contribución inventiva; y el tratamiento de las consideraciones secundarias como indicadores reforzados de actividad inventiva en solicitudes que involucren componentes algorítmicos significativos. La experiencia comparada de la OEP en la elaboración de directrices sobre el carácter técnico de las invenciones

relacionadas con IA ofrece un modelo metodológico aprovechable, aunque las directrices iberoamericanas deberían incorporar adaptaciones que reflejen las particularidades del tejido industrial y del sistema de innovación farmacéutica de la región (Kunda, 2024).

El quinto eje normativo, finalmente, concierne a la preservación del equilibrio entre los incentivos a la innovación y el acceso al conocimiento que constituye la justificación funcional del sistema de patentes. Cualquier recalibración del estándar de no obviedad debe evaluarse a la luz de sus consecuencias sistémicas: un umbral excesivamente bajo genera una proliferación de patentes de baja calidad que obstaculiza la innovación subsiguiente mediante la formación de "matorrales de patentes" (*patent thickets*), mientras que un umbral excesivamente alto desincentiva la inversión en investigación farmacéutica y desvía la innovación hacia el secreto comercial (De Rassenfosse et al., 2024). En el contexto farmacéutico iberoamericano, este equilibrio tiene además una dimensión de política sanitaria que no puede ignorarse: la configuración del umbral de no obviedad incide directamente en el número y en la naturaleza de las patentes farmacéuticas concedidas en la región, lo que, a su vez, afecta las condiciones de acceso a medicamentos y los márgenes de maniobra para la producción genérica.

La propuesta normativa integral que se deriva de estos cinco ejes puede sintetizarse en los siguientes términos. El estándar PSA/PHOSITA debería mantenerse como un constructo fundamentalmente humano, un investigador competente que utiliza las herramientas estándar de su campo, incluyendo las herramientas de IA de acceso generalizado, pero cuya capacidad no se reduce a la potencia computacional de dichas herramientas. La evaluación de la obviedad debería centrarse no en la capacidad algorítmica de generar un resultado, sino en la presencia de una contribución intelectual humana significativa en la formulación del problema, la dirección de la búsqueda y la interpretación de los resultados. Las consideraciones secundarias deberían operar como indicadores primarios —y no residuales— de la actividad inventiva en el contexto de invenciones asistidas por IA, con especial atención a la satisfacción de necesidades terapéuticas insatisfechas y a los resultados que contravienen las expectativas del campo. La divulgación del papel de la IA en el pro-

ceso inventivo debería ser obligatoria para permitir una evaluación informada de la contribución intelectual humana. Y los sistemas iberoamericanos deberían adoptar directrices de examen específicas, armonizadas regionalmente, que implementen estos criterios sin necesidad de esperar reformas legislativas formales.

Por consiguiente, el marco normativo propuesto no pretende resolver definitivamente un problema que, por su naturaleza, evolucionará con la misma velocidad que la tecnología que lo genera. Su aspiración es más modesta, pero no menos necesaria: proporcionar criterios interpretativos operativos que les permitan a los examinadores, tribunales y operadores jurídicos evaluar la actividad inventiva en invenciones farmacéuticas asistidas por IA de una manera que sea técnicamente informada, doctrinalmente coherente y funcionalmente equilibrada. La alternativa, que es la parálisis normativa ante la incertidumbre, no es neutral: en ausencia de criterios claros, las decisiones sobre patentabilidad se adoptan de forma *ad hoc*, inconsistente y vulnerable a la presión de los actores más poderosos del sistema, lo que erosiona la legitimidad del derecho de patentes precisamente en el momento en que su capacidad de adaptación resulta más necesaria.

6. Conclusiones

La integración sistemática de la IA en el descubrimiento farmacéutico exige una reconfiguración profunda del estándar de la persona con conocimientos ordinarios en la materia (PSA/PHOSITA), transitando de un modelo puramente antropocéntrico hacia otro que incorpore la competencia algorítmica como base estructural del quehacer científico contemporáneo. Lejos de constituir una mera adición instrumental, tal transformación implica una alteración sustantiva del horizonte epistémico del investigador medio, quien opera en una *infosfera* configurada para interactuar con arquitecturas de procesamiento automatizado. Bajo tal premisa, la legitimidad del sistema de patentes depende de su capacidad para distinguir entre potencia de cálculo y actividad inventiva genuina, evitando que la eficiencia operativa desplace el fundamento creativo que justifica la concesión de derechos exclusivos.

En el plano conceptual, la crisis del estándar de no obviedad se articula en torno a la creciente confusión entre accesibilidad algorítmica y previsibilidad técnica. Mientras que la doctrina tradicional del *obvious to try* presupone un espacio de búsqueda delimitado y alternativas previamente identificadas, la IA generativa permite recorrer inmensidades combinatorias como parte de la rutina metodológica, erosionando la distinción entre optimización técnica y salto inventivo. De este modo, se consolida un divorcio funcional entre agencia, entendida como capacidad de producir resultados eficaces, e inteligencia biológica, lo que obliga al derecho a reinterpretar la noción de concepción no como un acto mental aislado, sino como una dirección intelectual significativa ejercida sobre procesos computacionales autónomos.

Desde la perspectiva institucional, resulta imprescindible que las administraciones de propiedad intelectual adopten directrices de examen que reconozcan a la IA como equipamiento estándar del laboratorio contemporáneo, elevando correlativamente el nivel de habilidad atribuible al experto medio. A fin de mitigar la opacidad inherente a los modelos de caja negra, las consideraciones secundarias, tales como la satisfacción de necesidades terapéuticas largamente insatisfechas o el fracaso documentado de intentos previos, deben ser revalorizadas como indicadores primarios de no obviedad. De igual forma, la instauración de exigencias de divulgación reforzada respecto del papel desempeñado por la IA en el proceso inventivo les permitiría a los examinadores determinar con mayor precisión si el resultado deriva de una dirección intelectual humana sustantiva o de la ejecución rutinaria de un protocolo algorítmico estandarizado.

En una dimensión prospectiva, la agenda de investigación requiere ampliarse hacia la construcción de marcos normativos armonizados, particularmente en regiones como Iberoamérica, donde la ausencia de criterios específicos incrementa la incertidumbre regulatoria y puede afectar tanto el acceso a medicamentos como la soberanía tecnológica. Paralelamente, resulta necesario profundizar en la viabilidad de un estándar MOSITA que establezca parámetros computacionales de referencia, así como examinar las implicaciones éticas y económicas asociadas a la denominada IA verde en la sostenibilidad del desarrollo farmacéutico. Bajo esa orientación, el debate académico debe despla-

zarse desde la dicotomía simplista entre humanos y máquinas hacia el análisis de modelos híbridos de colaboración que configurarán la arquitectura futura de la propiedad intelectual.

Los límites de la presente investigación deben señalarse con la misma claridad que sus contribuciones. El marco propuesto está diseñado para el estado actual de la tecnología, en el que la IA opera como herramienta potenciadora de la investigación humana; la eventual emergencia de una IA general, capaz de formular autónomamente problemas de investigación y de dirigir de forma independiente el proceso de descubrimiento, plantearía desafíos cualitativamente distintos que exceden el alcance de las soluciones aquí propuestas. Asimismo, la ausencia de jurisprudencia consolidada sobre la evaluación de patentes farmacéuticas asistidas por IA en los sistemas de referencia impide la validación empírica de los criterios formulados, que deberán ser confrontados con la práctica decisoria a medida que esta se desarrolle.

El desplazamiento del estándar PSA/PHOSITA pone de relieve que el valor de la inteligencia humana en la era del aprendizaje profundo no radica en la resolución mecánica de problemas complejos, sino en la capacidad ética y estratégica de determinar qué problemas merecen atención prioritaria. Frente a tecnologías capaces de superar la eficiencia biológica en tareas de cribado y diseño molecular, el juicio humano emerge como garante último de la relevancia social de la innovación. La reconfiguración del estándar legal persigue, en definitiva, asegurar que la arquitectura de incentivos del derecho de patentes continúe orientada al bienestar colectivo, canalizando la extraordinaria capacidad de las máquinas hacia soluciones médicas auténticamente transformadoras.

Bibliografía

Abbott, R. (2016). I think, therefore I invent: Creative computers and the future of patent law. *Boston College Law Review*, *57*(4), 1079-1126.

Abbott, R. (2019). Everything is obvious. *UCLA Law Review*, *66*(1), 2-52.

Almarzoqi, R. y Albakjaji, M. (2022). The patentability of AI invention: The

case of the Kingdom of Saudi Arabia law. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, *13*(1), 1-21. https://doi.org/10.4018/IJSSMET.307111

Anfinsen, C. B. (1973). Principles that govern the folding of protein chains. *Science*, *181*(4096), 223-230. https://doi.org/10.1126/science.181.4096.223

Aplin, T. y Liddicoat, J. (2023). *Discussion paper on the interplay between patents and trade secrets in medical technologies*. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=621851

Bhat, A. R. y Ahmed, S. (2025). Artificial intelligence (AI) in drug design and discovery: A comprehensive review. *In Silico Research in Biomedicine*, *1*, 100049. https://doi.org/10.1016/j.insi.2025.100049

Bohacek, R. S., McMartin, C. y Guida, W. C. (1996). The art and practice of structure-based drug design: A molecular modeling perspective. *Medicinal Research Reviews*, *16*(1), 3-50.

De Rassenfosse, G., Jaffe, A. B. y Wasserman, M. (2024). AI-generated inventions: Implications for the patent system. *Southern California Law Review*, *96*, 1453-1478. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4434054

Dharmasivam, M., Kaya, B., Akinware, A., Gholam Azad, M. y Richardson, D. R. (2025). Leading artificial intelligence-driven drug discovery platforms: 2025 landscape and global outlook. *Pharmacological Reviews*, *78*, 100102. https://doi.org/10.1016/j.pharmr.2025.100102

Ding, W. y Deng, S. (2025). The patentability of AI-generated technical solutions and institutional responses: Chinese perspective vs. other countries. *Information*, *16*(8), 629. https://doi.org/10.3390/info16080629

Dhulap, S. y Kulkarni, M. G. (2018). Prima facie obviousness of pharmaceutical patents: Implications for enantiomers. *World Patent Information, 54*, 39-45. https://doi.org/10.1016/j.wpi.2018.07.008

European Patent Office. (2026). *Guidelines for Examination in the European Patent Office: G-VII, 3. Person skilled in the art*. https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_vii_3.html

Fabris, D. (2020). From the PHOSITA to the MOSITA: Will "secondary considerations" save pharmaceutical patents from artificial intelligence? *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, *51*, 685-708. https://doi.org/10.1007/s40319-020-00953-8

Gangwal, A. y Lavecchia, A. (2026). Explainable AI methods for drug discovery: A survey of interpretability, metrics and mechanistic insight. *Computer Science Review*, *61*, 100943. https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2026.100943

Huang, P.-S., Boyken, S. E. y Baker, D. (2016). The coming of age of de novo protein design. *Nature*, *537*(7620), 320-327. https://doi.org/10.1038/nature19946

Igbokwe, E. M. (2024). Human to machine innovation: Does legal personhood and inventorship threshold offer any leeway? *The Journal of World Intellectual Property*, *27*(2), 1-17. https://doi.org/10.1111/jwip.12294

Jiang, L., Althoff, E. A., Clemente, F. R., Doyle, L., Röthlisberger, D., Zanghellini, A., Gallaher, J. L., Betker, J. L., Tanaka, F., Barbas, III, C. F., Hilvert, D., Houk, K. N., Stoddard, B. L. y Baker, D. (2008). De novo computational design of retro-aldol enzymes. *Science*, *319*(5868), 1387-1391. https://doi.org/10.1126/science.1152692

Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., Green, T., Figurnov, M., Ronneberger, O., Tunyasuvunakool, K., Bates, R., Žídek, A., Potapenko, A., Bridgland, A., Meyer, C., Kohl, S. A. A., Ballard, A. J., Cowie, A., Romera-Paredes, B., Nikolov, S., Jain, R., Adler, J. … y Hassabis, D. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*, *596*, 583-589. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2

Kant, S. y Roy, D. S. (2025). Artificial intelligence in drug discovery and development: Transforming challenges into opportunities. *Discover Pharmaceutical Sciences*, *1*(7). https://doi.org/10.1007/s44395-025-00007-3

Kuhlman, B., Dantas, G., Ireton, G. C., Varani, G., Stoddard, B. L. y Baker, D. (2003). Design of a novel globular protein fold with atomic-level accuracy. *Science*, *302*(5649), 1364-1368.

Kunda, I. (2024). Artificial intelligence as a challenge for European patent law. En *Proceedings of the 2024 47th MIPRO ICT and Electronics Convention (MIPRO)* (pp. 1476-1482). IEEE. https://doi.org/10.1109/MIPRO60963.2024.10569722

Lee, H., Kim, J., Kim, J. W. y Lee, Y. (2025). Recent advances in AI-based toxicity prediction for drug discovery. *Frontiers in Chemistry*, *13*, 1632046. https://doi.org/10.3389/fchem.2025.1632046

Levinthal, C. (1969). How to fold graciously. En *Mössbauer Spectroscopy in Biological Systems Proceedings* (pp. 22-24). University of Illinois Bulletin.

Lopes, A. B., Rodrigues, C. F. y Silva, F. A. M. (2026). From algorithm to medicine: AI in the discovery and development of new drugs. *AI*, *7*(26), 1-28. https://doi.org/10.3390/ai7010026

Patel, V. y Shah, M. (2022). Artificial intelligence and machine learning in drug discovery and development. *Intelligent Medicine*, *2*(3), 134-140. https://doi.org/10.1016/j.imed.2021.10.001

Pereira, D. J. y Kunin, S. G. (2015). What is your reasonable expectation of success in obtaining pharmaceutical or biotechnology patents having nonobvious claimed inventions that the courts will uphold? An overview of obviousness court decisions. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 5*(4), a020875. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a020875

Ramalho, A. (2018). Patentability of AI-generated inventions: Is a reform of the patent system needed? *SSRN Working Paper*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3168703

Roşca, C. y Repanovici, A. (2025). How to consider industrial property and patents when using artificial intelligence for creation. *The International Maritime Transport and Logistics (MARLOG 14)*, 114-121. https://dx.doi.org/10.21622/MARLOG.2025.14.1.59

Schellekens, M. (2022). Artificial intelligence and the re-imagination of inventive step. *JIPITEC - Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, *13*(2), 89-98.

Senior, A. W., Evans, R., Jumper, J., Kirkpatrick, J., Sifre, L., Green, T., Qin, C., Žídek, A., Nelson, A. W. R., Bridgland, A., Penedones, H., Petersen, S., Simonyan, K., Crossan, S., Kohli, P., Jones, D. T., Silver, D., Kavukcuoglu, K. y Hassabis, D. (2020). Improved protein structure prediction using potentials from deep learning. *Nature*, *577*(7792), 706-710. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1923-7

Serrano, D. R., Luciano, F. C., Anaya, B. J., Ongoren, B., Kara, A., Molina, G., Ramirez, B. I., Sánchez-Guirales, S. A., Simon, J. A., Tomietto, G., Rapti, G., Ruiz, H. K., Rawat, S., Kumar, D. y Lalatsa, A. (2024). Artificial intelligence (AI) applications in drug discovery and drug delivery: Revolutionizing personalized medicine. *Pharmaceutics*, *16*(10), 1328. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16101328

Simon, B. M. (2013). The implications of technological advancement for obviousness. *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, *19*(2), 331-376.

Soans, C. A. (1966). Some absurd presumptions in patent cases. *Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and Education*, *10*, 433-449.

Stokes, J. M., Yang, K., Swanson, K., Jin, W., Cubillos-Ruiz, A., Donghia, N. M., MacNair, C. R., French, S., Carfrae, L. A., Bloom-Ackermann, Z., Tran, V. M., Chiappino-Pepe, A., Badran, A. H., Andrews, I. W., Chory, E. J., Church, G. M., Brown, E. D., Jaakkola, T. S., Barzilay, R. y Collins, J. J. (2020). A deep learning approach to antibiotic discovery. *Cell*, *180*(4), 688-702. https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.01.021

Tunyasuvunakool, K., Adler, J., Wu, Z., Green, T., Zielinski, M., Žídek, A., Bridgland, A., Cowie, A., Meyer, C., Laydon, A., Velankar, S., Kleywegt, G. J., Bateman, A., Evans, R., Pritzel, A., Figurnov, M., Ronneberger, O., Bates, R., Kohl, S. A. A. … y Hassabis, D. (2021). Highly accurate protein structure prediction for the human proteome. *Nature*, *596*, 590-596. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03828-1

United States Patent and Trademark Office. (2024a). *Request for comments on the impact of the proliferation of artificial intelligence on prior art, the knowledge of a PHOSITA, and determinations of patentability*. 89 Fed. Reg. 34217.

United States Patent and Trademark Office. (2024b). *Inventorship guidance for AI-assisted inventions*. 89 Fed. Reg. 10043.

United States Patent and Trademark Office. (2025). *Revised inventorship guidance for AI-assisted inventions*. 90 Fed. Reg. 227.

Vamathevan, J., Clark, D., Czodrowski, P., Dunham, I., Ferran, E., Lee, G., Li, B., Madabhushi, A., Shah, P., Spitze, M. y Zhao, S. (2019). Applications of machine learning in drug discovery and development. *Nature Reviews Drug Discovery*, *18*(6), 463-477. https://doi.org/10.1038/s41573-019-0024-5

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł. y Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)* (pp. 5998-6008). https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html

Verma, V. y Kumar, D. (2026). Artificial intelligence and machine learning in drug discovery: From lead discovery to clinical validation (2020-2025). *Letters in Drug Design & Discovery*. https://doi.org/10.1016/j.lddd.2026.100341

* * * *

Declaración de uso de IA

Se usó el modelo de lenguaje de gran escala GPT-5.2 de OpenAI, con el propósito exclusivo de identificar y subsanar incorrecciones de redacción y ortografía. La instrucción proporcionada al sistema fue: "detecta y corrige todos los errores de redacción y ortografía". Una vez obtenida la respuesta generada, se procedió a una revisión del texto resultante para asegurar que la versión final preservara el tono, el sentido y la intencionalidad propios del borrador original.

Roles de autoría y conflicto de intereses

El autor manifiesta que cumplió todos los roles de autoría del presente artículo y declara no poseer conflicto de interés alguno.

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

N° 24 (2026): 161-191

Un análisis jurídico de las figuras de propiedad intelectual que protegen las creaciones en el sector de la moda

* * * *

Ruth Ivett Gonzales-Velasquez[1]

Universidad Tecnológica del Perú (Perú)

U21205327@utp.edu.pe

https://orcid.org/0009-0002-2115-3842

Marcos Oswaldo Arnao-Vásquez[2]

Universidad Tecnológica del Perú (Perú)

C16053@utp.edu.pe

https://orcid.org/0000-0002-7991-3552

Rubí Mercedes Del Carmen Sernaqué Chicoma[3]

Universidad Tecnológica del Perú (Perú)

U21232753@utp.edu.pe

https://orcid.org/0009-0001-5808-6615

Recibido: 4 de diciembre de 2025

Aceptado: 24 de agosto de 2026

https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.gon

1 Bachiller de la carrera profesional de Derecho por la Universidad Tecnológica del Perú. Analista legal en derecho sustantivo e investigadora en derecho de gestión pública, derecho administrativo y propiedad intelectual.

2 Especialista en investigación y argumentación jurídica. Investigador en derecho penal y litigación oral y en derecho laboral y recursos humanos. Doctor en Investigación e Innovación Educativa.

3 Bachiller de la carrera profesional de Derecho por la Universidad Tecnológica del Perú, con especialización acreditada por INDECOPI en Protección al Consumidor y actualización en tendencias legales como Fashion Law. Investigadora en derecho civil y administrativo.

Resumen
La moda, pese a su naturaleza temporal, puede ser objeto de protección jurídica porque manifiesta la expresión creativa del individuo y constituye el bien inmaterial protegido por las normas de la propiedad intelectual frente a la copia o apropiación indebida de las creaciones del diseñador. El objetivo general de la investigación fue analizar, desde un enfoque cualitativo, doctrinario y normativo, las dos principales figuras jurídicas de la propiedad intelectual que otorgan protección a las creaciones en este sector: el derecho de autor y el diseño industrial. Para ello, primero se explica la implicancia de la propiedad intelectual en la moda; luego, considerando que muchos estudios catalogan a las creaciones de este sector como obras de arte aplicado, se explica doctrinalmente el alcance de esta categoría en la tutela jurídica de los diseños de esta industria y se comparan ambas figuras jurídicas a fin de evidenciar vacíos normativos que obstaculizan garantizar una protección eficaz en el sector de la moda; por último, se examinan los principales desafíos jurídicos en la protección de los diseños en este sector. Con todo lo anterior, se concluye que los diseños o creaciones de este sector de la moda pueden protegerse por derechos de autor, pero, por estrategia comercial, también pueden ser protegidos por el diseño industrial; por lo tanto, es necesario evaluar la necesidad de fortalecer el marco normativo de la propiedad intelectual y adoptar medidas que garanticen una protección más eficiente y accesible para las creaciones de la industria de la moda.

Palabras clave: moda, propiedad intelectual, derecho de autor, obra de arte aplicado, diseño industrial.

A legal analysis of intellectual property rights that protect creations in the fashion industry

Abstract
Fashion, despite its ephemeral nature, can be subject to legal protection, as it embodies the creative expression of the individual and constitutes an intangible asset protected by intellectual property laws against the copying or misappropriation of a designer's creations. The overall objective of this research was to analyze, from a qualitative, doctrinal, and regulatory perspective, the two main legal concepts of intellectual property that provide protection for creations in this sector: copyright and industrial design. To this end, the study first explains the implications of intellectual property in fashion; next, given that many studies classify creations in this sector as works of applied art, it explains the scope of this category in the legal protection of designs in this industry from a doctrinal perspective, and compares both legal concepts to highlight the regulatory gaps that hinder the guarantee of effective protection in the fashion sector; finally, it examines the main legal cha-

llenges involved in protecting designs in this sector. Based on the foregoing, it can be concluded that designs or creations in the fashion industry can be protected by copyright, but for business strategy purposes, they can also be protected by industrial design; therefore, it is necessary to assess the need to strengthen the intellectual property regulatory framework and adopt measures that ensure more efficient and accessible protection for creations in the fashion industry.

Key words: fashion, intellectual property, copyright, applied art, industrial design.

Uma análise jurídica das figuras de propriedade intelectual que protegem as criações no setor da moda

Resumo
A moda, apesar de sua natureza temporária, pode ser objeto de proteção jurídica, pois manifesta a expressão criativa do indivíduo e constitui um bem imaterial protegido pelas normas de propriedade intelectual contra a cópia ou a apropriação indevida das criações do designer. O objetivo geral da pesquisa foi analisar, a partir de uma abordagem qualitativa, doutrinária e normativa, as duas principais figuras jurídicas da propriedade intelectual que conferem proteção às criações nesse setor: direito autoral e desenho industrial. Para isso, explica-se, em primeiro lugar, a implicação da propriedade intelectual na moda; em seguida, considerando que muitos estudos classificam as criações desse setor como obras de arte aplicado, explica-se doutrinariamente o alcance dessa categoria na tutela jurídica dos desenhos e modelos dessa indústria e compara-se ambas as figuras jurídicas a fim de evidenciar lacunas normativas que impedem a garantia de uma proteção eficaz no setor da moda; por fim, examinam-se os principais desafios jurídicos na proteção dos desenhos e modelos nesse setor. Com base no exposto, concluise que os desenhos ou criações desse setor da moda podem ser protegidos por direitos autorais, mas, por uma questão de estratégia comercial, também podem ser protegidos por desenho industrial; portanto, é necessário avaliar a necessidade de fortalecer o marco normativo da propriedade intelectual e adotar medidas que garantam uma proteção mais eficiente e acessível para as criações da indústria da moda.

Palavras-chave: moda, propriedade intelectual, direitos autorais, obras de arte aplicado, design industrial.

1. Introducción

El sector de la moda, pese a ser considerado por muchos como un fenómeno subjetivo de abordar desde el ámbito jurídico por su carácter temporal, adquiere importancia cuando se trata de proteger

la propiedad y el derecho de autoría de las creaciones, conocidos en el derecho como propiedad intelectual. En ese contexto, diferentes legislaciones, siguiendo estándares internacionales, han buscado resguardar la propiedad intelectual y, con ello, parte de lo que surge dentro del sector de la moda.

Ante la nueva especialización conocida como *fashion law*, que promueve el interés de los profesionales del derecho de abordar las diversas ramas vinculadas a esta industria y sus complejidades, es que se ha desarrollado este trabajo, cuya finalidad es dar visibilidad a este campo emergente. A partir del análisis normativo que proporciona la propiedad intelectual peruana, se evidencia que el legislador ha dejado de lado la protección jurídica de este sector por su naturaleza temporal y característica funcional, no dejando ver que la expresión artística que refleja la personalidad del diseñador también es protegible.

El objetivo general del presente artículo es analizar las figuras jurídicas de propiedad intelectual que otorgan protección a las creaciones en la industria de la moda según la doctrina y la normativa. Los tres objetivos específicos son: el primero, explicar la implicancia de la propiedad intelectual en la industria de la moda, a fin de justificar su protección como obra de arte aplicado desde la doctrina; el segundo, comparar las figuras jurídicas de diseño industrial y derecho de autor según la normativa peruana; el tercero, explicar los desafíos jurídicos que enfrenta la industria de la moda desde un enfoque doctrinal.

La metodología desarrollada en esta investigación es cualitativa, porque busca comprender el fenómeno desde la perspectiva de quienes lo perciben. Está basada en el paradigma jurídico iuspositivista, ya que analiza normas que respetan los derechos inherentes del autor.

Esta investigación busca ser un aporte en la discusión con otros estudios sobre la protección jurídica de este sector de la moda, al permitir comprender los alcances y las limitaciones de la propiedad intelectual frente a las dinámicas propias de esta industria.

2. La implicancia de la propiedad intelectual en la moda

La moda tiene su origen en Europa. Su consolidación se dio con la Revolución Industrial de 1733, lo que marcó la expansión de la industria textil. Este sector reúne los aspectos de novedad y estilo debi-

do al creador Charles Frederich Worth, quien, en su deseo de vestir a la mujer, vinculó la expresión artística con la moda, dando lugar al contenido inmaterial que puede albergar este sector (Salas, 2013).

Debido al contenido inmaterial, desde una perspectiva jurídica, la moda se articula principalmente a través de la propiedad intelectual, aquella que es entendida como el conjunto de normas que resguardan las manifestaciones del ingenio humano, tales como las invenciones, las marcas y las expresiones artísticas, que son usadas para un fin comercial. Su objetivo es incentivar la creatividad y fomentar la innovación al otorgarles a autores, artistas, inventores, científicos y empresas derechos exclusivos sobre sus creaciones, permitiéndoles beneficiarse económicamente de su trabajo (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2021).

La normativa de los derechos intelectuales ha sido esencial para el crecimiento y la difusión de la industria de la moda al proporcionar herramientas jurídicas que sustentan su funcionamiento, tales como patentes, diseño industrial, derecho de autor y signos distintivos, siendo este último el más usado por empresas cuyo rubro es la moda a fin de proteger y distinguir sus objetos de otras. Un claro ejemplo de lo expuesto es Estados Unidos. Muchas marcas de moda en ese país utilizan la propiedad intelectual no solo como medio de protección jurídica, sino también como estrategia para conectar con nuevos consumidores, especialmente las nuevas generaciones, que valoran la visibilidad y autenticidad de las marcas en redes sociales (Zarocostas, 2018).

Esta industria se ha caracterizado por comercializar objetos que albergan la expresión artística del autor, por ello, constituye un proceso creativo y productivo en el que se unen la innovación, la expresión artística y la búsqueda de distinción del objeto en el mercado. En ese sentido, la creatividad es el bien inmaterial que representa el principal activo de los diseñadores y de las empresas dentro de una industria altamente competitiva (Toledo, 2022).

El sector de la moda tiene una naturaleza estética y funcional, cuyos diseños pueden ser protegidos tanto por la figura del diseño industrial como por los dibujos y modelos industriales, ya que son creaciones estético-industriales. Pero también pueden ser considerados obras de arte aplicado bajo el derecho de autor si poseen

un valor artístico suficiente que alcance la exigencia del requisito de originalidad. Por lo general, los diseñadores que optan por una protección jurídica de sus creaciones estratégicamente registran sus creaciones bajo el diseño industrial, ya que tutela la forma u ornamento de los productos fabricados a gran escala, garantizando así la singularidad y distintividad de los diseños frente a los competidores (Carbajo, 2020).

No obstante, debido a la naturaleza dual en la industria de la moda, manifestada en su carácter tanto utilitario como artístico, se plantean desafíos en la protección legal, ya que el valor de un objeto no reside solo en lo tangible, sino también en la expresión creativa que adquiere significado dentro de un contexto cultural. En la práctica, si bien existen diferentes mecanismos de registro que otorgan protección a las creaciones, su aplicación resulta limitada en ciertos aspectos por la ausencia de criterios específicos en la norma que aborden la naturaleza de este sector.

En la actualidad, con los avances tecnológicos, la moda buscó adaptarse a la realidad y al consumidor. Adquirió un papel importante en este sector porque busca satisfacer sus necesidades mediante prendas personalizadas y de calidad. En Europa, la organización supranacional de la Unión Europea, conformada por veintiséis países, reconoce a este sector, por su importancia económica, como uno de los que debe ser protegido jurídicamente bajo el dibujo o modelo de la Unión Europea, también llamado "diseño de la UE", toda vez que, en la actualidad, las redes sociales son el factor principal para promover la copia de prendas a un precio menor y de baja calidad, iniciadas usualmente por empresas cuya estrategia comercial es el *fast fashion*, el cual no solo promueve la explotación laboral, sino que también vulnera el derecho de autoría de todo creador dedicado a expresarse artísticamente a través de una prenda u objeto.

Solo la Unión Europea ha desarrollado y armonizado al sector de la moda dentro del sistema normativo. A diferencia de países latinoamericanos, donde no es reconocida como bien jurídico protegido, en el Perú el debate académico y profesional, por su relación con diversas ramas del derecho (laboral, contractual, consumidor, penal, intelectual, entre otros), permitió que el Colegio de Abogados de Lima reconociera oficialmente como nueva especialización "el Dere-

cho de la Moda y el Retail" mediante la Resolución Nº 093-2022-CAL/DCC de fecha 22 de agosto de 2022.

Como consecuencia de ello se creó la primera Comisión de Estudios del Derecho de la Moda y Retail (Fasson, 2018), convirtiendo el *fashion law* en una disciplina especializada en el Perú, la cual abarca todas las etapas que atraviesan los productos vinculados a la industria de la moda: desde la concepción creativa del diseñador hasta su llegada al consumidor final. Se entiende que, al referirse a "productos", no se limita solo al vestido, sino que también incluye sectores relacionados como el calzado, los accesorios, la joyería, los cosméticos, los perfumes y otras expresiones vinculadas al estilo de vida y la belleza. Asimismo, esta especialidad jurídica abarca a todos los actores involucrados en la cadena de valor del sector: desde los diseñadores y creadores que conciben los productos, pasando por los proveedores de insumos como fibras, textiles o materiales complementarios, hasta las empresas encargadas de fabricar por encargo para otras marcas o que producen bajo su propio sello, incluyendo aquellas que operan bajo esquemas de subcontratación (Fasson, 2018).

A pesar de ello, en los últimos años, muchos países como el Perú aún no reconocen la creatividad como un bien inmaterial que, dentro del sector de la moda, deba ser objeto de tutela jurídica, debido a la naturaleza dual de las creaciones y a la característica de la temporalidad que influye en este sector. Estos son los factores principales que explican el motivo por el que no se ha evidenciado, al menos en este país, una actualización en la normativa en materia de propiedad intelectual que brinde una protección eficaz al sector de la moda. La ausencia de reformas obstaculiza la competitividad de la industria, limitando la capacidad de los diseñadores o creadores para resguardar sus obras frente a infracciones y plagios.

3. La obra de arte aplicado en el sector de la moda

La categoría de obra de arte aplicado se encuentra comprendida dentro de la figura jurídica del derecho de autor. Este se caracteriza por amparar creaciones que tienen un carácter artístico, pero, a su vez, están incorporadas en objetos utilitarios, protegiéndose así creaciones que cumplen una doble funcionalidad: son artísticas y funcionales.

Este tipo de obras constituye los llamados "bienes inmateriales híbridos", porque reúne al mismo tiempo características de las diferentes categorías de propiedad intelectual que no podrían encajar en las formas de protección tradicionales, como las de signos distintivos, diseño industrial o derecho de autor; así, las obras de arte aplicado se caracterizan porque tienen finalidad industrial y, a su vez, son de tipo estético-artístico (Carbajo, 2020).

Asimismo, este tipo de obras requieren de originalidad al igual que el resto de las obras que se protegen bajo el derecho de autor; pero, independiente del destino final que tengan, se caracterizan por tener una utilidad, pudiéndose encontrar creaciones bidimensionales —como dibujos— o tridimensionales, como modelos que están destinados a la ornamentación de objetos funcionales (Salas, 2013).

En esencia, Salas (2013) acepta la idea de que la funcionalidad del objeto no impide su protección, siempre que se cumpla el requisito de originalidad. Para ella, la defensa está en que la obra debe tener una creación estética que la distinga. A pesar de esto, no aborda las implicaciones de proteger en exceso objetos utilitarios que solo cumplen una función.

Toledo (2022) advierte sobre los riesgos de considerar a todos los objetos utilitarios con algún tipo de ornamentación como obras de arte aplicado. Para él, si no hay un criterio que limite qué tipo de creaciones deben ser categorizadas como obras protegidas, se puede llegar a un escenario donde la protección sea muy amplia. Esto podría incluir algunos productos como la vestimenta, que, por tener elementos estéticos, podría afectar la claridad en la protección de los derechos intelectuales y conllevaría reclamos sobre objetos que no pueden considerarse estrictamente como expresiones artísticas, ya que son también utilitarias.

De lo expuesto por los autores se evidencia que la obra de arte aplicado funciona como una categoría flexible para proteger los diseños o todo tipo de creaciones que surgen en la industria de la moda con una doble funcionalidad, que —por su naturaleza— normalmente están separadas, pero el autor decidió plasmar artísticamente su personalidad en un objeto útil, convirtiéndolo así en un soporte de la creatividad individual. Sin embargo, su eficacia depende de la existencia de criterios uniformes que delimiten el requisito de origi-

nalidad y el alcance que debe tener un diseño para ser considerado como una obra artística protegible. Esa falta de precisión normativa dificulta la defensa de los derechos de los diseñadores frente a prácticas de copia.

En la norma, el problema se expone desde el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, firmado en 1886, que establece lineamientos que salvaguardan jurídicamente las obras literarias, artísticas y científicas en su expresión concreta sin extenderse a las ideas subyacentes. La obra de arte aplicado, pese a ser mencionada como una de las categorías que debe ser objeto de protección por el derecho de autor, en concordancia con el artículo 2 del mencionado Convenio, no regula dentro de la normativa una definición y un alcance para este tipo de obra (Salas, 2013).

Además, el Convenio les otorga a los Estados la potestad de definir el modo en que se protegerán las obras de arte aplicado y toda forma de protección derivada de la propiedad intelectual, reafirmándose la autonomía normativa de cada país. Por ello, sus disposiciones funcionan como estándares mínimos que los países miembros deben respetar, pudiendo adoptar normas más amplias, pero nunca inferiores (Arana, 2014).

Por ejemplo, la normativa peruana, en el numeral 20 del artículo 2 de la Ley sobre el Derecho de Autor del Decreto Legislativo 822, define las obras de arte aplicado como: "Una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial" (párr. 33).

El artículo mencionado es una de las pocas disposiciones que explícitamente trata sobre las obras de arte aplicado, ya que el artículo 5 de la misma ley, si bien amplía el marco de protección al incluir las obras de arte plásticas, los dibujos, los bocetos que incluyen patrones o representaciones gráficas, elementos propios del proceso creativo en la industria de la moda, su formulación se limita al contexto de artes plásticas, que, por su relación con las obras de arte aplicado, permite una interpretación que busca proteger las obras creativas, pero no ofrece parámetros específicos que aborden la naturaleza híbrida de la obra de arte aplicado.

Por ello, en ese contexto, la Guía de Derecho de Autor para la Industria de la Moda, publicada en 2013 por el Instituto Nacional

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) adquiere relevancia, ya que desarrolla los criterios interpretativos que no están claramente establecidos en la norma. Según la guía, la categoría de obra de arte aplicado permite la protección de los diseños de moda bajo el derecho de autor, siempre que cumplan un nivel suficiente del requisito de originalidad y expresen la personalidad del autor (Iriarte y Medina, 2013).

No obstante, el hecho de que los criterios para saber el alcance de las obras de arte aplicado provengan de un informe y no de una actualización o reforma normativa en propiedad intelectual evidencia una brecha institucional respecto al acompañamiento técnico que el sector de la moda requiere, especialmente en un contexto donde las dinámicas creativas, los medios de producción y las formas de copia han evolucionado con la digitalización y las redes sociales.

Un aporte relevante que delimita la naturaleza de la categoría de obra de arte aplicado es expuesto por los autores Antequera y Ferreyros en la Resolución N° 4925-2015/TPI-INDECOPI; sostienen que es una categoría que se sitúa en un terreno movedizo entre el derecho de autor y la propiedad industrial; este último, a su vez, protege a través del diseño industrial. Por tanto, para los autores, tanto la categoría de obra de arte aplicado como la del diseño industrial comparten dos elementos esenciales: la protección recae sobre la forma de expresión bidimensional o tridimensional incorporada en un producto y no sobre el contenido; ambas categorías tienen un destino utilitario porque la forma de expresión se integra en artículos de artesanías o productos de escala industrial.

En ese sentido, se puede decir que el diseño no se limita únicamente a cumplir una función utilitaria, sino que también constituye una expresión creativa que transmite la impronta personal del autor. La protección bajo el derecho de autor no depende del uso industrial del objeto, sino de su originalidad formal, lo que permite que el diseño pueda ser amparado jurídicamente como obra artística, incluso si también es explotado comercialmente. Además, este tipo de protección puede coexistir con la del diseño industrial, generando una tutela acumulada que extiende la vigencia del derecho exclusivo más allá del plazo que otorga la propiedad industrial. Esta acumulación, si bien refuerza los derechos del creador frente a actos de copia

o reproducción no autorizada, plantea importantes debates sobre sus efectos en la libre competencia, especialmente en sectores como la moda, donde la apariencia de los productos es un factor determinante (Carbajo, 2020).

Partiendo de lo expuesto, todas las confecciones califican automáticamente como tales obras; solo aquellas que superan el umbral de originalidad subjetiva exigido por el ordenamiento jurídico peruano acceden a esta tutela. Es así que para las creaciones que no alcanzan dicha protección, pero que igualmente presentan novedad con un fin estético, la vía adecuada sería el diseño industrial (Bardales, 2017). Esta diferenciación es clave, ya que, mientras que el derecho de autor confiere protección desde el momento en que se crea el diseño, la figura del diseño industrial requiere un registro constitutivo. En consecuencia, es el diseñador quien debe decidir estratégicamente qué forma de protección utilizar, evaluando cuál le resulta más conveniente para defender sus intereses creativos y comerciales.

La obra de arte aplicado se configura como una categoría relevante, pero también limitada por su carácter excepcional y por la exigencia del criterio de originalidad. Esta situación evidencia que la protección de los diseños en esta industria no puede regirse únicamente en el derecho de autor, ya que muchas, aun siendo originales, no alcanzan el umbral subjetivo que exige la autoridad administrativa sobre esta figura. Por tanto, frente a este escenario, como alternativa surge la necesidad de registrarlos bajo otra forma de protección de la propiedad intelectual, como lo es el diseño industrial, el cual permite otorgar tutela jurídica a los diseños que no califican como obras, pero que sí presentan singularidad estética-industrial, conocida como "novedad".

A partir de lo expuesto, se advierte la necesidad de implementar reformas en la normativa, donde el legislador precise el alcance que tiene esta categoría de obra de arte aplicado y que no solo esté regulada como una definición que está sujeta a una interpretación subjetiva. Estas reformas también implicarían que se incorporen criterios normativos objetivos que permitan determinar la valoración del requisito de la originalidad, porque una regulación clara reduce la discrecionalidad en la calificación de estas creaciones bajo esta categoría y otorga mayor seguridad jurídica a los diseñadores.

4. La protección autoral y el diseño industrial en la norma

Resulta indispensable comparar la protección del derecho de autor con la del diseño industrial, pues su distinción es fundamental no solo para comprender las diferencias de ambas figuras jurídicas que otorga la normativa de propiedad intelectual a nivel internacional, sino también para identificar qué tipo de protección es la más apta para una tutela jurídica de las creaciones de moda según sus características, su función en el mercado y las necesidades del diseñador.

En primer lugar, se tiene en cuenta que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es la entidad internacional responsable de coordinar los esfuerzos en torno a la protección y al desarrollo del régimen intelectual a nivel internacional, regulando la protección de la propiedad intelectual a través de 28 acuerdos multilaterales firmados y ratificados por diferentes países contratantes; entre ellos, Perú, que lo aprobó en 1980 a través del Decreto Ley 22994, cuyo fin es abarcar tanto la propiedad industrial (patentes, marcas, diseños) como el derecho de autor y derechos conexos, bajo un marco común definido por convenios fundamentales como el de París de 1883 y el de Berna de 1886. Por ello, Lipszyc (2016) señala que este organismo define la propiedad intelectual como un concepto amplio que incorpora derechos emergentes, porque, sin eliminar las especializaciones propias de cada régimen, integra estas materias bajo principios comunes, facilitando su adaptación a desafíos globales como la innovación tecnológica y el comercio.

La protección de los derechos intelectuales se sustentan en compromisos internacionales, siendo uno de ellos el Convenio de París (artículo 1, numeral 2), el cual establece los principios esenciales en materia de propiedad industrial, abarcando aspectos como patentes, marcas, nombres comerciales, modelos de utilidad, indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal. Una de sus principales fortalezas es la garantía de igualdad de protección tanto para extranjeros como para nacionales sobre sus creaciones, así como el derecho de prioridad, que permite reivindicar una fecha inicial para registros posteriores en otros países. Además, el convenio establece normas comunes sobre diversas figuras de propiedad industrial, funcionando como estándares mínimos que los países miembros deben respetar, aunque pueden adoptar normas más amplias, pero nunca inferiores a lo estipulado (Arana, 2014).

En este sentido, el artículo 11 del Convenio de París indica que los países miembros deben conceder protección temporal a ciertos inventos y diseños expuestos en exposiciones internacionales conforme a su legislación interna. Si bien el convenio no regula expresamente las creaciones de moda, sus disposiciones sobre dibujos y modelos industriales proveen una base normativa aplicable para proteger ciertos aspectos de los diseños dentro del marco de la propiedad industrial, constituyendo así un referente internacional para la adecuación de la legislación nacional.

Por otra parte, la protección de los derechos de autor a nivel internacional se rige por los lineamientos del Convenio de Berna, el cual se centra exclusivamente en las obras literarias, artísticas y científicas en su expresión concreta sin extenderse a las ideas subyacentes. A diferencia de otros sistemas de propiedad intelectual, este derecho nace automáticamente al momento de la creación, sin la necesidad de registros ni formalidades, y su protección se extiende a todos los países miembros del Convenio (Bercovitz, 2014).

Asimismo, este convenio también introduce límites y excepciones que permiten el uso parcial de obras protegidas en casos específicos, asegurando que no interfieran con el aprovechamiento legítimo de la obra ni ocasionen un daño injustificado al titular del derecho. De acuerdo con Kresalja (2014), el marco normativo del Convenio de Berna ha evolucionado para equilibrar los derechos de los autores con el interés público, permitiendo ciertos usos justificados sin vulnerar la protección esencial, lo que ha llevado a que este convenio se consolide como un referente global en materia de derechos de autor, además de influir en legislaciones nacionales y otros tratados.

El Convenio de Berna, en su artículo 2, numeral 1, define que las obras literarias y artísticas comprenden todas las producciones de los diferentes campos, como los literarios, científicos y artísticos, cualquiera sea su forma de expresión, incluyendo las obras de arte aplicado, que constituyen un punto relevante para el desarrollo de este artículo, dado que permiten reconocer protección autoral a aquellas creaciones que, además de poseer valor estético, cumplen funciones utilitarias.

Asimismo, el numeral 7 del artículo mencionado establece que los Estados miembros pueden regular, dentro de su legislación inter-

na, las formas de tutelar jurídicamente las obras de arte aplicado y los dibujos y modelos industriales, precisando los requisitos para su reconocimiento. En ese contexto, si en el país de origen tales obras solo reciben protección como dibujos o modelos, no podrá reclamarse en otro país un tratamiento distinto, salvo que en el primero no exista esta forma de protección, en cuyo caso serán amparadas como obras artísticas.

Por otra parte, el artículo 6 del mismo Convenio garantiza los derechos morales del creador, asegurando su derecho a exigir el reconocimiento de la paternidad de la obra y oponerse a cualquier alteración que afecte su integridad o reputación. Dichos derechos tienen vigencia aun cuando los derechos patrimoniales hayan sido cedidos con posterioridad al fallecimiento del autor y perduran hasta que se extinga el plazo *post mortem*.

De esta manera, el Convenio de Berna constituye una base normativa fundamental en los derechos de autoría, consolidando el principio de protección automática y el reconocimiento del vínculo personal del autor con su creación. Aunque no regula expresamente las creaciones de moda, las disposiciones referidas a las obras de arte aplicado y a los dibujos y modelos industriales ofrecen un marco interpretativo que se puede extender a este sector de la moda, sirviendo como sustento jurídico para su eventual protección bajo el régimen de los derechos intelectuales.

4.1 Legislación peruana

De conformidad con lo expuesto en los párrafos precedentes desde una perspectiva internacional, en este apartado se comparan las figuras jurídicas de derecho de autor y diseño industrial a partir de la normativa peruana, a fin de evidenciar los vacíos que persisten en la protección del sector desde un contexto latinoamericano.

En Perú, la moda constituye una industria creativa con relevancia económica y cultural, pero el derecho aún no ha desarrollado un marco normativo especializado que responda a su complejidad y proteja tanto los diseños como los derechos de sus creadores.

Para Annalucia Fasson Llosa (como se citó en Bustamante y Díaz, 2022), el derecho de la moda, o *fashion law*, se remonta en Perú

a 2015; sin embargo, desde ese año no ha evolucionado hacia un marco normativo sólido y especializado. Esto, en la actualidad, ha generado una situación de desprotección para los actores de la industria no solo frente a la vulneración de derechos patrimoniales y morales, sino también ante prácticas de competencia desleal y explotación irregular de sus creaciones, en un entorno que exige respuestas jurídicas adaptadas a sus particularidades culturales, sociales y económicas.

La Constitución Política del Perú, de 1993, reconoce y garantiza en su numeral 8 del artículo 2 el derecho fundamental a la libertad de creación en los ámbitos intelectual, artístico, técnico y científico, así como a la propiedad sobre los productos derivados de dichas creaciones. Este reconocimiento no solo protege la autoría individual, sino que también le impone al Estado el deber de fomentar el desarrollo cultural, promoviendo la difusión de las obras y garantizando el acceso colectivo a ellas. En ese sentido, se evidencia una búsqueda por armonizar la protección exclusiva del creador con el beneficio social. Así, los derechos vinculados a la propiedad intelectual adquieren el carácter de derechos fundamentales con respaldo constitucional (Arana, 2014).

En ese sentido, el marco normativo peruano de la propiedad intelectual está contemplado en dos cuerpos principales: la Ley del Derecho de Autor y el Régimen Común de la Propiedad Industrial.

4.1.1 Ley del Derecho de Autor

Aprobada mediante el Decreto Legislativo 822, es una norma fundamental que consagra el principio de protección automática a las creaciones intelectuales desde el mismo momento de su concepción, reconociendo como autor exclusivo u originario a la persona natural creadora. El derecho de autor surge como un equilibrio entre dos intereses fundamentales: el derecho del creador a obtener una retribución económica por su obra y el interés público de fomentar el acceso a la cultura o de exponer su expresión artística.

El Convenio de Berna estableció estándares mínimos de protección, como el concedido con la Decisión 351 respecto al plazo de los derechos de explotación, el cual es 50 años posterior a la muerte

del creador; por su parte, el artículo 52 del Decreto Legislativo 822, dictado por Perú, lo extendió a 70 años *post mortem*.

El cuerpo normativo de esta ley establece que solo las personas naturales pueden ser reconocidas como autoras, ya que la creación intelectual es un acto inherentemente humano que no admite intermediación jurídica inicial. Bajo esta normativa, las obras gozan de protección desde su fijación en un soporte tangible, sin requerir registro, distinguiéndose claramente entre autoría y titularidad; las personas jurídicas solo pueden adquirir derechos patrimoniales, pero nunca la plenitud del derecho moral, que permanece inalienable (Kresalja, 2014). Esto resulta clave porque define los derechos que puede llegar a tener quien crea y comercializa, ya que es aquí donde se generan las tensiones en la industria, generalmente cuando las marcas buscan proyectarse como las creadoras de los diseños, lo que puede conducir a la disputa en el reconocimiento de quien crea como autor de la obra. Ante ello, el numeral 1 del artículo 2 del Título Preliminar de la ley en materia establece que el autor es una persona que da origen a una creación intelectual, enfatizando el carácter humano e individual del proceso creativo.

De conformidad con la Guía de Derecho de Autor, los diseños del sector indumentario pueden recibir protección como obras de arte aplicado. El numeral 20 del artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor indica que estas obras comprenden las creaciones artísticas que poseen una función utilitaria o que están incorporadas en artículos útiles. No obstante, la definición que otorga esta ley genera un conflicto jurídico interpretativo en lo protegible de la industria de la moda peruana, ya que, si bien existe un aparente consenso respecto a su protección mediante el derecho de autor, esta resulta limitada, dado que no todos los diseños califican como protegibles, a menos que incorporen una creación artística original que exprese la personalidad del autor. Esta condición conduce a una interpretación subjetiva del concepto de originalidad para ser objeto de protección por derechos de autor desde sus ideas materializadas en un boceto, ya que la norma no establece criterios específicos para evaluar las obras de arte aplicado ni los diseños de moda. Como consecuencia, se genera una situación de inseguridad jurídica para los creadores, quienes no pueden prever con claridad si sus obras recibirán protec-

ción, quedando esta decisión al criterio discrecional del INDECOPI (Rodríguez, 2016).

La originalidad es un criterio central para la tutela de las obras bajo el régimen del derecho de autor, especialmente cuando se trata de diseños de moda que pretenden ser reconocidos como obras de arte aplicado. Si bien la ley referida no define expresamente este término, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante jurisprudencia de la Resolución 1776-2008/TPI-INDECOPI de fecha 17 de julio de 2008, ha adoptado un enfoque basado en la denominada "originalidad subjetiva". Bajo este criterio, una obra solo será original si refleja la impronta o personalidad del autor, es decir, una forma de expresión individualizada y creativa —aunque mínima— que no se reduzca a una simple aplicación técnica, copia de elementos comunes o ejecución mecánica. De esta manera, no basta el esfuerzo físico o técnico, pues debe existir un aporte intelectual que dé lugar a una manifestación creativa concreta y reconocible (Cavero, 2015).

Para algunos autores como Cavero (2015) y Lipszyc (2016), la originalidad no debe ser absoluta, sino una expresión creativa propia, aun si toma como base ideas o elementos ya existentes. Este criterio no debe confundirse con la novedad técnica, pues lo relevante es la singularidad de la expresión que transmite el espíritu creativo del autor.

En ese sentido, la ausencia del alcance de este requisito para la obtención del registro bajo derecho de autor se evidencia una de las principales problemáticas jurídicas vinculadas a la tutela jurídica de los diseños de moda en el Perú. Al no existir una definición normativa clara en la ley y depender su aplicación del criterio interpretativo de la autoridad administrativa, se genera un alto grado de indeterminación jurídica.

Por otro lado, el derecho de autor protege el bien inmaterial resultante, es decir, la expresión creativa plasmada en el diseño. La norma no considera dentro de su ámbito de protección como bien inmaterial los procesos intelectuales que llevan a su creación. En el sector de la moda, gran parte del valor creativo no se encuentra únicamente en el diseño final, sino también en los procesos de selección de materiales, las técnicas de confección o los patrones de inspiración cultural

que dan forma a la prenda (Tovar y Pulido, 2024). Dichos procesos, aunque reflejan conocimientos especializados e innovación, no son considerados protegibles, pues son "procedimientos o métodos de operación", de conformidad con el literal a del artículo 9 de la Ley sobre el Derecho de Autor, regulándose así lo que no es objeto de protección. Así, mientras que la ley reconoce como protegible el diseño final que supera el umbral de originalidad, excluye la protección a los sistemas de creación que le dieron origen, precisamente donde reside gran parte del valor competitivo de los diseñadores.

Un claro ejemplo de que los procesos de creación de las comunidades deben ser protegidos es el debate suscitado a raíz de la opinión de la diseñadora Anis Samanez en el evento Orígenes 2024, donde cuestionó la negativa de la comunidad shipibo-konibo a compartir su arte kené sin recibir una compensación económica. Según Tovar y Pulido (2024), esta controversia se centró en una comunidad específica, pero evidenció las fisuras del sistema normativo actual frente a la protección del conocimiento ancestral y los diseños tradicionales. En muchos casos, estas expresiones culturales son interpretadas como simples "ideas" o "fuentes de inspiración", lo que impide su protección bajo el régimen del derecho de autor. Esta situación refleja una problemática aún más amplia en el ámbito del derecho de la moda, toda vez que existe dificultad para distinguir entre lo que es una idea no protegible y una expresión artística susceptible de tutela jurídica.

Si bien la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI ha precisado, mediante la Resolución Nº 286-1998-TPI-INDECOPI, que la originalidad debe manifestarse como una expresión creativa e individualizada del autor, por mínima que sea, también advierte que no todo esfuerzo creativo merece protección, pues solo será considerado obra protegida aquello que supere un umbral suficiente de originalidad.

Esta interpretación ha dejado fuera de la protección jurídica a muchas creaciones que, si bien presentan valor cultural, no alcanzan los parámetros establecidos por la autoridad administrativa. Por lo tanto, aunque el derecho de autor constituye la figura jurídica más viable para reconocer la autoría y proteger la expresión creativa en los diseños de moda, su eficacia se ve limitada en el contexto peruano

por la ausencia de criterios normativos claros sobre la originalidad y por la dependencia de interpretaciones subjetivas administrativas.

Además, aunque la norma y algunos doctrinarios señalen que la autoría, independientemente de la forma en la que es regulada por cada legislación, otorga protección jurídica desde el momento en que se crea y se consolida en un objeto tangible, sin necesidad de registro previo ante el INDECOPI, cuando el creador busca comercializar su obra u oponerse frente a casos de plagio, el registro adquiere especial relevancia como medio probatorio, porque solo así adquiere propiedad sobre la creación, y si la aplicación del criterio de originalidad queda a la discrecionalidad de la entidad administrativa encargada, se genera incertidumbre sobre qué creaciones pueden ser efectivamente protegidas bajo el derecho de autor, lo que conlleva la vulneración de los derechos morales del autor cuando su obra no es reconocida como original.

4.1.2 Régimen Común de la Propiedad Industrial

Las normas de propiedad industrial son un pilar fundamental dentro del marco de la propiedad intelectual, especialmente en lo que respecta a la tutela jurídica de diseños del sector de la moda. En el Perú, el Régimen Común sobre Propiedad Industrial fue aprobado por el Decreto Legislativo 1075,[4] que, a su vez, lo relaciona con las disposiciones complementarias de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El cuerpo normativo de este régimen tiene como finalidad proteger los derechos sobre creaciones intangibles, como patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, lemas, denominaciones de origen y secretos empresariales. La entidad encargada de conocer en primera instancia los procedimientos relacionados con la propiedad intelectual en el Perú es el INDECOPI, específicamente mediante la Dirección de Signos Distintivos y la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnolo-

4 Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

gías; mientras que, en segunda instancia, la competencia recae en la Sala de Propiedad Intelectual del mismo organismo (Arana, 2014).

De este modo, la propiedad industrial, si bien está orientada principalmente a la protección de innovaciones técnicas o signos distintivos, cumple también un rol en la defensa de ciertos elementos estéticos en la moda que presentan características de novedad y producción industrial.

Como se ha mencionado en párrafos precedentes, una de las categorías que protege este régimen es el diseño industrial, el cual está reconocido en su artículo 3, que otorga tutela por el valor estético y funcional del objeto. Este diseño industrial es definido como el aspecto ornamental del artículo, ya sea por sus rasgos bidimensionales —líneas, colores o motivos— o tridimensionales —forma, textura o superficie—. Estas características estéticas no alteran la funcionalidad del producto, pero incrementan su valor comercial y atractivo en el mercado, lo que justifica su protección legal, porque al cumplir con el requisito de la novedad absoluta y el registro formal, se otorga la exclusividad por un plazo mínimo de diez años.

Para Bardales (2017), el diseño en esta forma de protección debe ser arbitrario, perceptible visualmente y aplicable a productos utilitarios, diferenciándose claramente de otros registros como patentes o derechos de autor. Además, esta figura es ideal para la industria de la moda, ya que salvaguarda creaciones efímeras, pero comercialmente valiosas, evitando copias no autorizadas durante un plazo determinado. Sin embargo, pese a incentivar la innovación en el sector, a diferencia de la Ley de Derechos de Autor, no ampara derechos morales, sino únicamente derechos patrimoniales, limitándose a la explotación económica del diseño registrado.

Asimismo, el artículo 25-B del Régimen excluye de la categoría de invenciones a las obras literarias y artísticas, precisando los límites entre el derecho de autor y la propiedad industrial, lo cual reafirma la distinción conceptual entre ambas figuras de protección, y circunscribe que la propiedad industrial tutela innovaciones técnicas y formas estéticas con aplicación industrial, sin invadir el ámbito propio de las obras artísticas.

De lo analizado se evidencia que las normas expuestas comparten una finalidad común, que es la de proteger la creación intelectual

como manifestación del ingenio humano y reconocer al creador como titular de derechos sobre su obra. Tanto la Constitución como las leyes especiales vinculan la libertad de creación con el derecho de propiedad, configurando un sistema que tutela tanto la dimensión moral como patrimonial de la actividad creativa. Además, las tres coinciden en que dicha protección se orienta a equilibrar el interés individual del autor con el beneficio social, al fomentar la difusión cultural y el desarrollo económico a través de la innovación y la creatividad.

No obstante, el análisis realizado de las dos principales figuras jurídicas relacionadas directamente con este sector evidencia que el problema no radica en la inexistencia de mecanismos jurídicos de protección, sino que cada figura fue diseñada para responder a realidades distintas y exige requisitos que no siempre se adaptan a la dinámica comercial que ofrece la industria de la moda, razón por la cual su aplicación resulta insuficiente para ofrecer una tutela efectiva.

En consecuencia, la ausencia de un régimen especializado para diseños de moda en el Perú ha generado una desprotección sistémica y frena el crecimiento de una industria con alto valor económico y cultural. Al no reconocer los diseños de moda como bienes jurídicos autónomos, el sistema peruano, a diferencia de la Unión Europea, obliga a los creadores a recurrir a figuras incompatibles con la naturaleza de la moda. Entre ellas se encuentra, como advierte Alcántara (2017), el diseño industrial. Aunque es considerado por muchos como la vía más rápida para proteger estas creaciones, presenta limitaciones críticas cuando se está ante una divulgación previa del objeto materia de protección, perdiéndose así la novedad absoluta que exige este instrumento y dejando desprotegidos los diseños, que ya han sido exhibidos sin autorización del autor. Esto desincentiva la innovación, pues los diseñadores invierten tiempo y recursos en creaciones que, pese a ser activos intangibles clave para el posicionamiento comercial, carecen de protección efectiva contra copias, lo que lleva a un mercado donde predominan la informalidad y la falsificación, perjudicando tanto a los creadores, que no pueden monetizar su trabajo, como a la industria formal, que pierde competitividad.

4.2 En la legislación europea

En Europa, la regulación normativa de la propiedad intelectual no depende únicamente de cada legislación nacional, sino que se encuentra armonizada en el marco del derecho de la Unión Europea. A través del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se permite la creación de normas comunitarias que garantizan la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, protegiendo así las creaciones intelectuales, especialmente los diseños, no solo bajo derechos de autor y diseño industrial, sino también mediante el régimen regional de protección de dibujos y modelos comunitarios, actualmente denominado "dibujo o modelo de la UE". Este régimen otorga otras modalidades de registro, como el diseño comunitario registrado y el no registrado; además, reconoce mecanismos como la competencia desleal y la protección de secretos comerciales para salvaguardar la creatividad (Cañero, 2024).

La Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, de 13 de octubre de 1998, establece la protección de los diseños a través de su registro ante las oficinas nacionales de propiedad industrial, otorgando el derecho exclusivo sobre los dibujos y modelos que posean carácter singular. En cambio, el Reglamento (CE) Nº 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios, de 12 de diciembre de 2001, crea el diseño comunitario registrado y no registrado, vigente en todo el territorio de la Unión Europea. Respecto al primero, otorga una protección por cinco años, que es renovable por plazos hasta un máximo de veinticinco años, ofreciendo un registro formal para pronunciarse en caso de infracción. En cambio, el segundo resulta especialmente relevante para la industria de la moda porque protege los diseños de corta duración, como los de temporada, durante tres años, sin necesidad de registro formal ni costos administrativos, siempre que sea solicitado antes de que haya sido público por primera vez (Carbajo, 2020).

En ese sentido, desde la perspectiva de los autores, la estructura legal de la Unión Europea que permite la protección de diseños no registrados es esencial para el funcionamiento de la industria de la moda, caracterizada por la renovación de colecciones en corto tiempo, lo cual puede llegar a ser insostenible si se exige registrar cada diseño.

Por ello, en otras legislaciones como la peruana, más que sustituir

las figuras que ofrece su marco normativo, es necesario fortalecer y complementar sus normas a partir de reformas; ello significa que es preciso definir el alcance de la obra de arte aplicado bajo parámetros objetivos para valorar la originalidad y e incorporar mecanismos específicos que permitan una protección más eficaz y dinámica acorde con este sector, siendo un claro modelo de referencia la figura del diseño no registrado, desarrollado por la Unión Europea, porque ayuda a ofrecer una solución más ágil y adecuada. Esto no solo facilitaría la protección efectiva de la creatividad, sino que también podría fomentar la innovación y la competencia en el mercado global, que es cada vez más exigente.

5. Desafíos jurídicos en la protección de diseños de moda

Las normas fundamentales, como los convenios de París y de Berna, establecen los cimientos de la propiedad industrial y el derecho de autor, respectivamente, otorgándoles a los Estados la potestad de definir los mecanismos de tutela para los diseños en virtud de su autonomía legislativa. Sin embargo, en la práctica se ha generado una severa dispersión legal, ya que la falta de un consenso universal puede provocar conflictos y obliga a la industria de la moda a navegar en un escenario de incertidumbre jurídica, donde surgen múltiples caminos regulatorios que varían drásticamente de una legislación a otra. Esto implica que, mientras que algunos países cuentan con sistemas robustos de protección para los diseños, como los de la Unión Europea, otros pueden ofrecer tutelas débiles o incluso inexistentes, lo que se observa en la legislación peruana, donde el sector de la moda se globaliza cada vez más. En consecuencia, la diversidad de regímenes impide consolidar un estándar de protección, dejando a las creaciones expuestas a vacíos legales.

A partir del análisis de la normativa peruana, se evidencian restricciones derivadas de la naturaleza misma de los derechos otorgados en cada figura, pues, a diferencia del derecho de autor, que protege tanto la esfera patrimonial como los derechos morales vinculados de manera inalienable a la autoría y la integridad de la obra, el diseño industrial confiere una protección de carácter eminentemente patrimonial. Esto implica que su alcance se restringe a la explotación

económica del diseño registrado sin reconocer el vínculo personalísimo entre el creador y su obra. Además, esta tutela es estrictamente temporal, pues el numeral 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC[5] dispone que la protección conferida a un diseño industrial tendrá una duración mínima de diez años contados a partir de la fecha en la que se presentó la solicitud correspondiente. Dicha restricción temporal evidencia que el diseño industrial no preserva la dimensión moral del acto creativo, a diferencia de la de perpetuidad que ofrece el derecho de autor.

Ante este panorama, cabe cuestionar la pertinencia de optar por el diseño industrial si su alcance es limitado, sobre todo por las características propias del objeto que se busca proteger. De manera que el diseño industrial evidencia que una prenda, un accesorio o cualquier objeto de uso cotidiano puede desempeñar una función práctica al mismo tiempo que transmite un valor cultural, identitario o simbólico (Eljach, 2019). Por ello, la protección jurídica de estos productos no puede separarse de su componente estético, ya que el régimen de diseños industriales tutela precisamente la apariencia externa que los hace nuevos y diferenciables, siendo justamente esta dimensión visual y estética uno de los elementos que singulariza y define a la industria de la moda.

Como ha sido explicado anteriormente, dentro del contexto peruano, el INDECOPI, como entidad supervisora, a través de su Guía de Derecho de Autor para la Industria de la Moda, ha intentado cerrar esta brecha clasificando ciertas creaciones como "obras de arte aplicado", siempre que superen el examen de originalidad y reflejen la impronta de la personalidad del autor. Sin embargo, ha sido demostrado que, en la práctica, esta protección enfrenta limitaciones al momento de realizar una evaluación sobre el criterio de originalidad, lo que obliga a recurrir a figuras de propiedad industrial que ofrecen una protección fragmentaria, afectando así los derechos de los diseñadores, debido a que la norma no permite desarrollar un marco jurídico integrado y propio que proteja efectivamente la naturaleza dual, artística y funcional de los diseños de moda en el Perú**.**

De conformidad con el análisis precedente, la moda constituye

5 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados

una manifestación estética y cultural caracterizada por su temporalidad y dependencia de tendencias globales aceleradas. Sin embargo, estas particularidades intrínsecas dificultan su protección bajo los esquemas clásicos de la propiedad intelectual, siendo la brevedad del ciclo de vida de los diseños lo que propicia un entorno donde la piratería se normaliza, toda vez que las creaciones corren el riesgo de ser desfasadas comercialmente antes de que puedan activarse los mecanismos legales de defensa.

Frente a esta dinámica, surge el debate doctrinal sobre los efectos de la copia; ante ello, Raustiala y Sprigman (2006, como se citaron en Murillo, 2015) argumentan bajo la "paradoja de la piratería" que la ausencia de una protección estricta, lejos de desincentivar la innovación, podría resultarle beneficiosa al sector. Este fenómeno es justificado por Picker (2007, como se citó en Mamani y Pezo, 2024), quien lo denomina "obsolescencia inducida", porque es la copia la que acelera el ciclo de la moda y, al masificarse un diseño mediante la piratería, este pierde su valor como señalizador de estatus, lo que incentiva a los diseñadores a crear nuevas prendas y a los consumidores a adquirir la siguiente tendencia para diferenciarse.

Bajo esta lógica de aceleración constante, se consolida el modelo de negocio conocido como *fast fashion*. Esta estrategia persigue una doble finalidad: facilitar el acceso a la moda a precios bajos y, simultáneamente, limitar la exhibición de las colecciones a periodos de pocas semanas. Cabe preguntarse si este modelo de comercio no es inofensivo, porque busca deliberadamente que la mercadería tenga una alta rotación para incentivar compras excesivas, generando en el consumidor el hábito de adquirir prendas nuevas de forma continua (Fasson, 2018).

Sin embargo, su viabilidad económica conlleva severas externalidades negativas que plantean nuevos desafíos para el derecho de la moda. Para satisfacer esta demanda, Pastrana y Almanza (2023, como se citaron en Barrantes et al., 2023), advierten que la industria recurre a la producción de prendas a gran escala utilizando materiales de baja calidad y sustentándose frecuentemente en cadenas de suministro ubicadas en países asiáticos como China o Bangladesh,

con el Comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas.

donde prevalecen condiciones de explotación laboral y precariedad sanitaria. A esta problemática social se suma, con igual gravedad, el impacto ambiental, pues por la corta duración de estas prendas y el material de baja calidad, suelen desecharse con mayor rapidez.

Aunado a la larga lista de desafíos sobre esta materia, la apropiación cultural constituye una de las problemáticas más preocupantes en este sector, especialmente porque suele minimizarse o considerarse inofensiva.

Cabe aclarar que los conocimientos tradicionales comprenden la sabiduría, las prácticas y las técnicas transmitidas de generación en generación y forman una parte esencial de la identidad cultural de los pueblos indígenas. No obstante, el sistema normativo de propiedad intelectual no ha logrado responder adecuadamente a estas particularidades, ya que privilegia la apropiación individual y comercial de las creaciones, que entra en tensión con los principios de propiedad colectiva y las normas consuetudinarias que caracterizan a muchas comunidades. Esta desconexión ocasiona que, en la industria de la moda, replicar un tejido o un símbolo propios de una cultura sin reconocimiento ni beneficio para sus titulares colectivos se perciba erróneamente como un acto trivial, cuando en realidad implica una afectación directa a su patrimonio cultural y a sus derechos colectivos.

Ahora bien, esta copia de tejidos particulares en el mercado peruano se ha vuelto algo común, pues se sabe que el consumidor local valora especialmente la exclusividad y la originalidad, lo que impulsa a muchos diseñadores a crear piezas artesanales utilizando insumos de calidad y técnicas que reflejan un fuerte componente cultural. Sin embargo, debido a esa riqueza creativa y artesanal, estas expresiones son fácilmente replicadas sin autorización, afectando tanto a los diseñadores como a las comunidades cuyos saberes inspiran dichos tejidos (Alcántara, 2017).

Sumado a esta vulnerabilidad cultural, existe una barrera estructural de carácter técnico que dificulta aún más la protección: nos referimos a la rigidez de los requisitos registrales. Desde la perspectiva normativa, para que un diseño acceda a la protección industrial, es indispensable cumplir con el requisito de la "novedad absoluta". Esta exigencia implica que el diseño debe mantenerse en total secreto

hasta el momento de su registro. Si el creador divulga, exhibe o comercializa su diseño antes de iniciar el trámite, este pierde su carácter de novedad y pasa al dominio público, impidiendo legalmente que se le reconozca la titularidad exclusiva (Alcántara, 2017).

Esta rigidez normativa contrasta drásticamente con el contexto social y económico de los países latinoamericanos, principalmente en el Perú. Ello, debido a que este país se caracteriza por una dinámica creativa que muchas veces se desarrolla de manera desvinculada de la formalidad, evidenciando carencias en educación sobre derechos fundamentales de los propios diseñadores y, en general, de la propiedad intelectual. Un claro ejemplo de ello es el emporio comercial de Gamarra, situado en Perú, donde gran parte de la producción textil industrializada se realiza sin respetar derechos de terceros. En este entorno, tecnologías como la serigrafía facilitan la reproducción indiscriminada de imágenes e ideas tomadas de internet, normalizando el uso de bienes intangibles ajenos como una práctica comercial estándar (Bardales, 2017).

En consecuencia, el respeto a la propiedad intelectual no está consolidado en la cultura ciudadana, siendo la debilidad de las sanciones y la inmediatez que propician actualmente las redes sociales las principales causas que generan un escenario donde infringir la norma resulta más rentable que respetarla. A menudo, los beneficios económicos de la copia superan las posibles pérdidas por multas, que en muchos casos no llegan a ejecutarse por ineficiencia administrativa. Estas circunstancias conllevan que los diseñadores peruanos perciban el registro como un trámite inútil o simbólico; además, muchos desconocen el alcance de los mecanismos legales para proteger sus creaciones, promoviendo la vulneración de los derechos intelectuales.

Con lo expuesto, la relevancia de la industria de la moda trasciende lo estético, abarcando desde la esfera jurídica vinculada a los derechos morales y patrimoniales del autor hasta dimensiones económicas y ambientales. Por consiguiente, resulta imperativo fortalecer el marco regulatorio en los países latinoamericanos, debido a que son territorios donde la masificación del consumo textil plantea hoy sus mayores desafíos jurídicos.

6. Conclusiones

En conclusión, el presente artículo evidencia que la moda trasciende de lo utilitario, porque involucra la protección de un bien jurídico inmaterial como la creatividad, entendida como expresión artística. Este sector, a pesar de su naturaleza efímera e importancia en el sector económico, evidencia que la normativa de la propiedad intelectual en Estados latinoamericanos como el peruano aún no se reforma para otorgar una protección adecuada de las creaciones que surgen en esta industria.

A partir de lo analizado en este trabajo, los diseños en teoría pueden ampararse bajo las figuras de obra de arte aplicado o diseño industrial, derivadas de normas como el derecho de autor y la propiedad industrial, respectivamente; pero en la práctica se observa que estas herramientas son insuficientes para asegurar el derecho moral del creador, porque su normativa no establece criterios objetivos específicos sobre el alcance que tiene cada figura. Especialmente si se trata del requisito de originalidad o novedad, la norma no regula cómo estas deben ser valoradas, dejando así en un estado de indefensión los derechos de muchos diseñadores, promoviendo la copia en el mercado.

En ese sentido, la falta de una regulación especializada para este sector o de reformas en la normativa de propiedad intelectual no permite reducir la incertidumbre jurídica y ponen en situación de vulnerabilidad a los diseñadores peruanos. Adicionalmente a ello, las dificultades para distinguir los elementos creativos de los funcionales, la falta de conocimiento técnico, los costos de registro, la limitada especialización de las autoridades, la complejidad para acreditar autoría y el desconocimiento de los diseñadores sobre la importancia de proteger sus obras demuestran que los desafíos jurídicos no radican únicamente en las normas, sino también en dimensiones institucionales y culturales; por ello, se requieren medidas integrales de carácter legal, formativo y administrativo que garanticen una tutela efectiva.

Finalmente, tomando como referencia el modelo europeo, se considera pertinente evaluar la incorporación de la figura del "diseño no registrado" como una reforma dentro del marco legal peruano. Esta figura, compartiendo la postura de doctrinarios como Carbajo (2020) y Cañero (2024), permitiría otorgar protección automática

a los diseños desde su divulgación pública, sin necesidad de registro previo y por un periodo limitado de tres años, como se aplica en la Unión Europea, que se basa en el Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios, lo que resultaría factible para el ritmo acelerado de la industria de la moda. Además, su implementación favorecería especialmente a los diseñadores independientes y emergentes, al ofrecer una alternativa de protección inmediata, flexible y de bajo costo. La aplicación de esta figura debería complementarse con mecanismos administrativos ágiles y especializados, junto con programas de difusión y capacitación que fortalezcan el conocimiento de los derechos intelectuales, porque solo así se avanzaría hacia una protección jurídica más efectiva, moderna y accesible para los diseñadores de moda en el Perú.

Bibliografía

Alcántara, O. (2017). Régimen Jurídico Aplicable a las Creaciones de Moda en el Perú. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, (37), 243-278. https://bit.ly/4r7VnoV

Arana, M. (2014). Marco Jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales, X*(10), 61-137. https://bit.ly/4yGTlyB

Bardales, E. (2017). Alcances respecto a la disyuntiva entre proteger las creaciones en el mercado de la moda como diseño industrial o como parte del derecho de autor y su situación concreta en el Perú. *THEMIS: Revista de Derecho*, (72), 23-39. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/20235/20186

Barrantes, R., Tambini, M. y Atahualpa, A. (2023). El Derecho de la moda está de moda. *Revista Derecho & Sociedad*, (61), 1-16. https://bit.ly/3UTLwXB

Bercovitz, A. (2014). Derechos de autor, derechos conexos y propiedad industrial. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales, X*(10), 17-27. http://vlex.com.pe/vid/autor-conexos-propiedad-industrial-525781258

Bustamante, L. y Díaz, F. (2022). Entrevista: Aproximaciones al derecho de la moda en el Perú y el mundo. *Revista de Derecho Mercantil*, (1), 1-7. https://bit.ly/4xTfIRr

Cañero, C. (2024). El Futuro de la Normativa Europea de Dibujos y Modelos Industriales. *Revista Lex Mercatoria, 6*, 93-107. https://revistas.innovacionumh.es/index.php/lexmercatoria/issue/view/137/26

Carbajo, F. (2020). La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el diseño industrial y el derecho de autor). *Centro de Estudios en Diseño*

y Comunicación. Ensayos, (106), 139-162. https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/article/view/4039/2352

Cavero, E. (2015). El concepto de originalidad en el derecho de autor peruano. *Forseti. Revista de Derecho, 3*(5), 113-127. https://revistas.up.edu.pe/index.php/forseti/article/view/1145/1317

Eljach, M. (2019). *Protección de los Diseños de Moda: Un reto para el régimen de Propiedad Intelectual en Colombia* (Tesis de Pregrado). Universidad de los Andes, Bogotá. https://bit.ly/4xT8mgv

Fasson, A. (2018). El derecho de la moda o fashion law, una nueva tendencia en el derecho. En *Derecho de la moda en el Perú* (pp. 14-30). Estudio Muñiz. https://www.munizlaw.com/assets/pdf/DERECHO_DE_LA_MODA.pdf

Iriarte, E. y Medina, R. (2013). *Guía de Derecho de autor en la industria de la moda.* Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y Proyecto USAID | Facilitando Comercio. https://bit.ly/4cHsDgC

Kresalja, B. (2014). El trato de excepción a la enseñanza en el Derecho de Autor. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Año X*(10), 121-156. https://bit.ly/4AbctGf

Lipszyc, D. (2016). Aspectos que componen la propiedad intelectual. *Advocatus*, (034), 275-303. https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/4458/4369

Mamani, D. y Pezo, O. (2024). Fashion law y propiedad intelectual: Una estrategia utilizando los principios normativos peruanos. *Derecho, 4*(14), 76-91. https://revistas.upt.edu.pe/ojs/index.php/derecho/article/view/946/931

Matías, L. (2020). Propiedad Intelectual y Sostenibilidad: La protección de los conocimientos tradicionales. *Centro de Estuduios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, (106), 163-179. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7415699

Murillo, J. (2015). Cortes, pedazos y retazos mercantiles sobre Derecho y Moda en el Perú. *Revista de Actualidad Mercantil*, 176-218. https://bit.ly/4cJWIfH

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2021). *¿Qué es la propiedad intelectual?* https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf

Parlamento Europeo. (2024). La Propiedad Intelectual, Industrial y Comercial. *Fichas temáticas sobre la Unión Europea - 2025*, 70-79. https://bit.ly/4reWD9Q

Rodríguez, G. (2016). La industria de la moda en la formación legal contemporánea: reflexiones sobre derecho de la moda y la propiedad intelectual. *Advocatus*, (034), 155-163. https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/4448/4360

Salas, B. (2013). La Industria de la Moda a la Luz de la Propiedad Intelectual. *Revista de la Propiedad Inmaterial*, (17), 145-161. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4775079.pdf

Toledo, A. (2022). Herramientas para proteger las creaciones de la moda en la propiedad intelectual. *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, (16), 93-131. https://doi.org/10.26422/RIPI.2022.1600.tol

Tovar, M. y Pulido, D. (10 de diciembre de 2024). *Cuando la moda se apropia de los conocimientos ancestrales: El extractivismo cultural y la desprotección de los saberes indígenas en el Perú*. IDEHPUCP. https://bit.ly/4yC1jc9

Zarocostas, J. (2018). Los derechos de PI y la industria de la moda: una perspectiva estadounidense. *OMPI Revista*, (4), 33-38. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_121_2018_04.pdf

Legislación citada

Constitución Política del Perú. (1993). Sistema peruano de información jurídica. https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H682678

Convenio de Berna. (1886). *Derechos de autor - Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.* Sistema peruano de información jurídica. https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H682829

Convenio de París. (1883). *Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.* Sistema peruano de información jurídica. https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H682828

Decreto Legislativo N° 1075. (2008). *Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.* Sistema peruano de información jurídica. https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H967717

Decreto Legislativo N° 822. (1996). *Ley sobre el Derecho de Autor.* Sistema Peruano de Información Jurídica. https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H770838

Jurisprudencia citada

Resolución N° 4925-2015/TPI-INDECOPI. (2015). *Denuncia por infracción a los derechos morales y patrimoniales - Originalidad de la creación sustento de la denuncia - Procedencia de la denuncia.* Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Resolución Nº 286-1998-TPI-INDECOPI. (1998). Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Lima. https://lix.li/RmRht

* * * *

Roles de autoría y conflicto de intereses

Los autores manifiestan haber cumplido los siguientes roles de autoría:
Gonzales, R: administración del proyecto, investigación, conceptualización, escritura, revisión y edición; **Arnao, M:** metodología, supervisión, revisión y edición;
Sernaqué, R: conceptualización, investigación y escritura.
Asimismo, declaran no poseer conflicto de interés alguno.

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

N° 24 (2026): 193-233

Propiedad intelectual colectiva de pueblos indígenas y grupos étnicos en Argentina, España y México. Introducción a la sabiduría artificial

* * * *

Jesús Aguilera Durán[1]

Universidad Autónoma de Guerrero (México)

jesusaguilera@uagro.mx

https://orcid.org/0000-0001-6428-2199

Leticia Antaño Vázquez[2]

Universidad Autónoma de Guerrero (México)

12323926@uagro.mx

https://orcid.org/0009-0004-1871-3866

Recibido: 27 de marzo de 2026

Aceptado: 15 de julio de 2026

https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.agu

Resumen

Este artículo tiene por objetivo exponer los vacíos en la regulación que impiden garantizar el derecho a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas y grupos étnicos, el cual busca la protección de bienes inmateriales generados a partir de todas sus ideas o creaciones que sean producto de su mente, incluyendo

1 Profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel I, de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México. Doctor en Derecho y Globalización.

2 Licenciada en Derecho y estudiante de la Maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero, programa inscrito en el Sistema Nacional de Posgrados y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México.

sus obras artísticas e invenciones en las que utilicen sus saberes ancestrales y tradicionales derivados de su identidad cultural. Para lograr el objetivo planteado, se analiza la legislación nacional e internacional aplicable a la propiedad intelectual colectiva, se exponen casos documentados sobre algunas violaciones al derecho de propiedad intelectual colectiva en Argentina, España y México y se examina la visión que tienen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos respecto de la protección del derecho a la propiedad intelectual colectiva. Se llega a la conclusión de que, con la regulación actual, no se tienen consecuencias legales para sancionar la apropiación indebida de la propiedad intelectual colectiva y se pone en perspectiva que se contemple en la ley la propiedad intelectual de los saberes y conocimientos tradicionales para la creación de datos de los sistemas de inteligencia artificial (IA) que crean, modifican o replican obras o creaciones.

Palabras clave: derechos humanos, propiedad intelectual colectiva, grupos étnicos, pueblos indígenas, sabiduría artificial, Argentina, España, México.

Collective Intellectual Property of Indigenous Peoples and Ethnic Groups in Argentina, Spain, and Mexico. Introduction to Artificial wisdom

Abstract
This article aims to expose the regulatory gaps that prevent guaranteeing the right to collective intellectual property for Indigenous peoples and ethnic groups. This right seeks to protect intangible assets generated from all their ideas and creations, including artistic works and inventions that utilize ancestral and traditional knowledge derived from their cultural identity. To achieve this objective, the article analyzes applicable national and international legislation on collective intellectual property, presents documented cases of violations of this right in Argentina, Spain and Mexico, and examines the perspectives of the European Court of Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights regarding the protection of collective intellectual property. It concludes that, under current regulations, there are no legal consequences for the misappropriation of collective intellectual property. Therefore, it proposes that the law should include intellectual property rights for traditional knowledge and practices used in the creation of data for artificial intelligence (AI) systems that create, modify, or replicate works or creations.

Key words: human rights, collective intellectual property, ethnic groups, indigenous peoples, artificial intelligence, Argentina, Spain, Mexico.

Propriedade intelectual coletiva dos povos indígenas e grupos étnicos da Argentina, Espanha e México. Introdução à sabedoria artificial

Resumo
Este artigo visa expor as lacunas regulamentares que impedem a garantia do direito à propriedade intelectual coletiva para os povos indígenas e grupos étnicos. Este direito procura proteger os bens intangíveis gerados por todas as suas ideias e criações, incluindo obras artísticas e invenções que utilizem conhecimentos ancestrais e tradicionais derivados da sua identidade cultural. Para atingir este objetivo, o artigo analisa a legislação nacional e internacional aplicável sobre a propriedade intelectual coletiva, apresenta casos documentados de violações deste direito em Argentina, Espanha e México, e examina as perspetivas do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e do Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos relativamente à proteção da propriedade intelectual coletiva. Conclui que, ao abrigo da legislação actual, não existem consequências jurídicas para a apropriação indevida da propriedade intelectual colectiva. Assim, propõe que a lei inclua direitos de propriedade intelectual para os conhecimentos e práticas tradicionais utilizados na criação de dados para sistemas de inteligência artificial (IA) que criam, modificam ou replicam obras ou criações.

Palavras-chave: direitos humanos, propriedade intelectual coletiva, grupos étnicos, povos indígenas, inteligência artificial, Argentina, Espanha, México.

1. Introducción

En el presente artículo se aborda el derecho a la propiedad intelectual como derecho de las personas indígenas y grupos étnicos que merece especial atención, por ser grupos sociales que, históricamente, han sido objeto de discriminación y rezago por parte de algunos sectores de la sociedad.

Se estudia el derecho a la propiedad intelectual colectiva como derecho de los pueblos y comunidades indígenas y grupos étnicos, el cual busca la protección de todas sus creaciones que sean producto de su mente, incluyendo sus obras artísticas e invenciones en las que utilicen sus saberes ancestrales y tradicionales derivados de su identidad cultural, protección que pueden solicitar tanto individual como colectivamente.

Se exponen casos documentados o mediatizados sobre algunas violaciones al derecho de propiedad intelectual colectiva en España

y la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre ellos, y también el pronunciamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) respecto al tema, que es vinculante para México y Argentina.

Por otro lado, se introduce la sabiduría artificial como un término actualmente poco conocido en Argentina, México y España, países donde la legislación interna respecto a la propiedad intelectual de esos grupos se ha ido desarrollando y consolidando, cada una a su manera y atendiendo a la diversidad de sus intereses —en su mayoría, por razón económica—, pero sin incluir regulación alguna sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) para crear, modificar o replicar obras que integren tradiciones o costumbres de los grupos étnicos.

La metodología utilizada en el desarrollo del presente artículo es de tipo cualitativo y analítico con una perspectiva comparada. El objeto de estudio es la efectividad del derecho a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas y los grupos étnicos en Argentina, España y México. Las variables que se compararon son la legislación nacional sobre la propiedad intelectual colectiva en dichos países: la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución española y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). También se compararon las leyes específicas sobre la propiedad intelectual colectiva: en España, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; en el caso de México, la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) y la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (LFPPCPCIA); y en el caso de Argentina, la Ley 11723 Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, la Ley 24481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, la Ley 22362 de Marcas y Designaciones, el Decreto Ley 6673/1963 sobre Modelos y Diseños Industriales y la Ley 26355 de Marcas Colectivas. Por último, se exponen casos mediáticos o jurisdiccionales sobre el derecho a la propiedad intelectual colectiva de los grupos en estudio.

2. Grupos étnicos, propiedad intelectual y sabiduría artificial

2.1 Grupos étnicos

La *etnicidad* es definida por diversos autores de manera distinta dependiendo de la visión de cada uno, sin embargo, de manera general es entendida como "un conjunto de características raciales, sociales y culturales que comparten un grupo de personas" (Briseño y Cóndor Iturrizaga, 2022, p. 1). A su vez, al ser agregada como un tipo de característica de un grupo de personas, da lugar a los *grupos étnicos*, los cuales se entiende que son personas agrupadas en un lugar o territorio que coinciden en poseer esas características, como el color de piel, las prácticas ancestrales y las tradiciones, entre otras.

Además, ese grupo de personas "se percibe y es percibido por otros como un colectivo con atributos sociales y elementos culturales en común (idioma, religión, nacionalidad o 'raza')" (Ortiz Benavides y Núñez Velásquez, 2021, p. 36), que los distingue del resto de la sociedad por el reconocimiento de las tradiciones que comparten dichos grupos.

Alrededor del mundo existen diversos grupos étnicos. Uno de los más conocidos es el de los gitanos, quienes habitan en diversas comunidades de España; son un "grupo étnico disperso, que sigue manteniendo lazos de unión derivados de un origen común, cuyo testimonio principal es la lengua" (Míguez Salina et al., 2024, p. 5).

Del lugar exacto de donde provienen no se sabe mucho porque no hay mucha información; ello se debe, en parte, a que una de las principales características que posee ese grupo es precisamente que sus integrantes son nómadas. Así, dependiendo de las necesidades que pretendan solventar, será el lugar donde se establezcan; un ejemplo de esas necesidades son las comerciales, ya que siempre buscan diferentes formas de ganarse la vida a través del comercio.

Ese grupo étnico "basa su organización social en los grupos parentales, siguiendo los criterios de edad y género, así, una persona gitana será fácilmente reconocible dentro de la comunidad debido a su vinculación con un determinado grupo familiar" (Míguez Salina et al., 2024, p. 7). Es menester hacer mención de que, en España, como en otros lugares donde suelen habitar los gitanos, son catalogados como un grupo peligroso, ligado a la delincuencia y a la drogadicción, lo que da lugar a que constantemente sufran actos

de discriminación y de racismo, violentando de manera directa sus derechos humanos, incluido el de la propiedad intelectual.

Por otro lado, existen numerosas definiciones de lo que son los pueblos indígenas. Una de las más aceptadas popularmente es la que da el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual señala que son quienes

> descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización, y que conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. (art. 1, inciso b)

Ante una sociedad que se encuentra en constante evolución y desarrollo tecnológico, las personas indígenas se encuentran en constante lucha por conservar sus tradiciones y actos en torno a su cultura e ideología, las cuales son únicas y dependen de la zona geográfica en la que se encuentren. Esa lucha ha perdurado a través del tiempo, desde que fueron conquistados por grupos extranjeros, destacando así la resiliencia que dichas personas poseen.

La cultura es lo más importante para las personas indígenas, inclusive, "todas las aproximaciones conceptuales o las enumeraciones de las principales características al hablar de pueblos indígenas mencionan y contienen su cultura, sus tradiciones y sus costumbres como factores esenciales de su identidad" (Lázaro Feo, 2022, p. 231).

México y Argentina son países conocidos por su diversidad cultural y por sus porcentajes considerables de población indígena, sin embargo, a pesar de la legislación que existe en ambos países, aún existen casos de vulneración a sus derechos humanos, incluido el derecho de la propiedad intelectual colectiva.

Es por ello que resulta indispensable la protección de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas y los grupos étnicos, porque, en donde las marcas y las grandes empresas solo ven productos y ganancias para ellas, existen numerosas historias que los pueblos pretenden transmitir y compartir a la sociedad: desde los diseños hasta la creación de dichos productos.

2.2 Propiedad intelectual

A nivel mundial, y de acuerdo con la propia definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2020), cuando se habla de "propiedad intelectual" se entiende que se hace referencia a todo lo relacionado con "las creaciones de la mente, como las invenciones, las obras literarias y artísticas y los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio" (OMPI, 2020, párr. 1). La misma OMPI distingue seis tipos de propiedad intelectual: patentes, derechos de autor, marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas y secretos comerciales.

Para que algo sea considerado propiedad intelectual, debe ser creado a través de una idea; luego, ser materializado en un producto y, por supuesto, debe contener un signo que lo distinga de los demás productos similares a este, es decir, algo que lo haga único en su tipo.

También se puede referir a la propiedad intelectual como un área del derecho, cuya finalidad es "la protección de los bienes inmateriales, definidos como prestaciones producto de la creación o el esfuerzo humano y que se materializan en determinados bienes, encerrando un extraordinario valor informativo, de gran relevancia en el mercado moderno" (Bahamonde Delgado, 2012, p. 479).

2.2.1 Propiedad intelectual colectiva de grupos indígenas o étnicos

De manera general, se considera que la colectividad es de suma importancia tanto en los pueblos y comunidades indígenas como en los grupos étnicos; incluso hay quienes afirman que "la dimensión colectiva de la vida cultural y regulación del patrimonio cultural es indispensable para la existencia, bienestar y desarrollo integral de los pueblos indígenas" (Valenzuela Reyes, 2022, p. 60). A ello se agrega que la cultura es un elemento fundamental en la propiedad intelectual de los pueblos indígenas y grupos étnicos, ya que precisamente sus creaciones e invenciones se destacan de las demás por poseer características culturales únicas que ellos mismos, de manera colectiva, les añaden.

La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas da lo que puede ser considerada una definición de la pro-

piedad intelectual colectiva de dichos pueblos, al mencionar que comprende

> conocimientos y expresiones culturales tradicionales entre los cuales se encuentran los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, los diseños y procedimientos ancestrales, las manifestaciones culturales, artísticas, espirituales, tecnológicas y científicas, el patrimonio cultural material e inmaterial, así como los conocimientos y desarrollos propios relacionados con la biodiversidad y la utilidad y cualidades de semillas, las plantas medicinales, la flora y la fauna. (art. XXVIII, inciso 2)

Los grupos étnicos, al poseer su propia cultura, también pueden crear de manera colectiva obras de arte e invenciones de todo tipo, por ejemplo, musicales, textiles e incluso tecnológicas, en las cuales los integrantes de esos grupos realizan alguna aportación a los diversos procesos involucrados, como los de diseño, desarrollo y creación de esas obras e invenciones.

La titularidad del derecho a la propiedad intelectual no se limita únicamente a personas individuales, ya que también puede darse cuando sean varias las personas creadoras o inventoras de obras, ya sean artísticas, literarias, científicas o textiles; en esos casos, la titularidad del derecho es colectiva. Un claro ejemplo de ello son las personas indígenas y los grupos étnicos, quienes, en ocasiones, de manera conjunta, crean obras con base en sus saberes o conocimientos ancestrales, como las medicinas tradicionales, música, danzas o vestimentas con bordados únicos, a través de los cuales plasman su cultura.

Resulta importante destacar que, en la actualidad, ante los constantes avances tecnológicos y el desarrollo constante de la IA, las maneras de vulnerar el derecho a la propiedad intelectual colectiva de las personas indígenas y los grupos étnicos, al igual que otros derechos, también están evolucionando, lo que da lugar a que la protección de esos derechos deba ser acorde a la realidad.

La cuestión preocupante es: si actualmente no es posible garantizar el derecho a la propiedad intelectual colectiva de las personas indígenas y los grupos étnicos, ¿cómo se espera poder otorgar una protección efectiva de ese derecho ante la IA y los avances tecnológicos?

En ese contexto, debe ser entendida la sabiduría artificial y ser considerada como un paso significativo en la protección futura de ese derecho.

2.3 Sabiduría

Como tal, la sabiduría artificial es un concepto poco estudiado en la actualidad. Para lograr una mejor comprensión de este, es pertinente conocer qué se entiende por el término "sabiduría".

Esta puede traducirse en

> una elección, e implica saber y decidir de forma coherente con lo conocido, un tránsito permanente entre la intuición, la deliberación y la acción, no es suficiente con pensar que la sabiduría se encuentra alojada en algún lugar, pues esta emerge de la puesta en marcha de al menos una decisión ética que se traduce en acción. (Echeverri Álvarez, 2024, p. 248)

Su relación con la ética resulta evidente, ya que puede decirse que la sabiduría se hace presente cuando, ante una situación de interrogante y considerando los conocimientos adquiridos anteriormente, se toma una decisión con ética aun por encima de la misma moral. Eso puede resultar complejo de entender e incluso es un tema que ha generado múltiples controversias.

La sabiduría también es considerada una virtud inherente únicamente a las personas y es definida como "un conocimiento que implica experiencia, cultivar la prudencia, poder aplicar la equidad, tener sensibilidad por lo cotidiano" (Villalba, 2020, p. 682).

Cabe mencionar que, en ese supuesto, se excluye a la IA, sosteniendo que esta se conforma únicamente con conocimientos incorporados a través de los datos y no con sabiduría. Es decir, se reconoce que naturalmente la sabiduría es inherente a los seres humanos, pero precisamente es por ello que se considera que el ser humano puede crear máquinas que tomen decisiones sabias, algo similar a lo que sucede con la ética.

2.3.1 Sabiduría artificial

Lo que sí es evidente es que, actualmente, existe

> la necesidad de considerar a la IA como un sistema sociotécnico para facilitar un diagnóstico ético y político que constituya el exordio del cultivo de sabiduría práctica y la asunción de responsabilidad en el contexto de la cuarta revolución industrial. (Terrones Rodríguez, 2023, p. 34)

El desarrollo de la IA está en constante evolución; a ello se suma que cada vez es más común encontrar esos sistemas inteligentes en todo tipo de aparatos que las personas utilizan frecuentemente para desenvolverse en los diferentes ámbitos de su vida, ya que les facilitan la vida.

Los sistemas de IA pueden mejorarse aún más, aspirando a generar en los seres humanos emociones relacionadas con el bienestar e incluso a la felicidad, es por eso que surge el término "sabiduría artificial", que, de acuerdo con investigadores que actualmente trabajan en dicha propuesta, la definen como un sistema capaz de "aprender de experiencias previas y autocorregirse; exhibir conductas éticas, compasivas y no sesgadas; y percibir las emociones humanas para ayudar a las personas usuarias en la regulación de las mismas y la toma de decisiones sabias" (Unesco, 2023, p. 23).

A través de la sabiduría artificial, se pretende beneficiar a los pueblos indígenas y, en el caso de España, a grupos étnicos vulnerables como los gitanos; lo anterior, como resultado de albergar en ese sistema sus formas de ver el mundo o universo en las cuales se establezca la relación existente entre las culturas de esos grupos sociales y la tecnología.

Se habla, entonces, de una gran variedad de cosmovisiones que serán albergadas en la sabiduría artificial, lo que resulta necesario porque actualmente, debido a diversos factores, las necesidades de los pueblos indígenas y grupos sociales vulnerables como los gitanos son distintas.

La idea del desarrollo de la sabiduría artificial puede ser cuestionada porque hasta ahora es una virtud únicamente atribuida al ser humano, pero ese cuestionamiento pierde fuerza si se considera que

"a diferencia de los humanos las computadoras tienen la capacidad de realizar evaluaciones basadas en un conjunto completo de datos y sopesar diferentes entradas con la misma o constante importancia cada vez (sin importar el contexto)" (Jeste Dilip et al., 2020, p. 5).

Es decir, las computadoras tienen cierta ventaja sobre los seres humanos ya que analizan la cantidad de datos que tienen a su disposición y les dan siempre la misma importancia, cosa que los seres humanos no pueden realizar porque pueden interferir en el análisis ciertos factores, como las emociones. Pero dependiendo de la información o datos que manejen, será efectiva la protección de la propiedad intelectual colectiva.

Lo anterior puede beneficiar a la preservación de las culturas de los pueblos indígenas y grupos étnicos, ya que con su participación los sistemas de inteligencia artificial pueden albergar sus conocimientos acerca de lenguas étnicas, saberes únicos y tradiciones, etc., a los cuales, posteriormente, cualquier persona puede tener acceso, incluso las generaciones nuevas de esos pueblos y grupos sociales, lo que sin duda da lugar a la preservación de sus culturas.

3. Propiedad intelectual en España

Es importante mencionar que, pese a lo que a nivel mundial se conoce como "propiedad intelectual", cada país puede tener formas específicas de proteger los derechos derivados de esta, ejemplo de ello es que

> aunque la Unión Europea (UE) como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se refieren a las marcas y a los derechos de autor como propiedad intelectual, es tradición legal en España denominar a las marcas propiedad industrial y a los derechos de autor, afines y sui generis, propiedad intelectual. (Cousido y Alcalá Casillas, 2022, p. 2)

En España, el derecho a la propiedad intelectual tiene por objeto que se les otorguen beneficios a los creadores de obras artísticas, como libros, pinturas, música, etcétera. Por lo tanto, abarca únicamente al "conjunto de facultades y derechos atribuidos a los

creadores sobre unas obras de carácter intelectual, artística, literaria o científica" (Calleja Reina, 2023, p. 33).

Se habla, entonces, de una separación de la protección del derecho a la propiedad intelectual y el derecho a la propiedad industrial, es decir, sí hay protección para ambos, pero de manera independiente, lo que sin duda puede dar lugar a una protección más eficaz de cada uno de ellos.

Para que se dé la protección del derecho a la propiedad intelectual, se deben cumplir diversos requisitos, como hacer una actividad que se acredite con el resultado de algún producto, lo cual es de suma importancia debido a que, en algunas ocasiones, existe confusión entre lo que es la idea y el resultado, siendo el último el que da lugar a la protección del derecho estudiado.

A ello se agrega que el producto resultante debe ser original, por lo que el creador tiene que agregar algún elemento único que lo haga diferente de los demás productos similares al suyo. Si cumple con esos requisitos, puede solicitar la protección del derecho a la propiedad intelectual.

En el país ibérico, la propiedad intelectual como derecho ha evolucionado constantemente a la par con los avances tecnológicos que se han dado en la sociedad, así,

> los motivos que han propulsado su desarrollo, cómo los cambios en la mentalidad de cada época se han ido reflejando en los diferentes sistemas normativos, cabe concluir que la propiedad intelectual ha ido ganando protagonismo de manera exponencial desde sus versiones primigenias. (Liaño Rodríguez, 2022, p. 35)

Ello, porque los legisladores españoles consideran que el uso de los avances tecnológicos y de los sistemas inteligentes como la IA, además de ofrecer múltiples beneficios, también puede generar perjuicios a la sociedad —en el presente caso, a los inventores y creadores—, porque con su uso se da mayor facilidad de acceso, reproducción y distribución de sus obras, lo cual puede ser aprovechado por cualquier persona para realizar actos deshonestos hacia los inventores y creadores, vulnerando así, su derecho a la propiedad intelectual.

Lo anterior encaja perfectamente en lo que se pretende con la

sabiduría artificial, es decir que los datos sobre creaciones e invenciones proporcionados por los propios grupos étnicos sean albergados en ella y posteriormente utilizados por la IA y los avances tecnológicos, dándoles el debido reconocimiento y los beneficios correspondientes a dichos grupos étnicos.

Es importante mencionar que España es parte de la Unión Europea (UE), donde se están realizando intentos para

> armonizar las diferentes legislaciones nacionales en tema de propiedad intelectual, con el doble objetivo de, por una parte, proteger los derechos de los autores y, así, incentivar la creación de obras intelectuales, por otra, favorecer la libre circulación de las obras, evitando así, la fragmentación del mercado interno europeo. (Zanata, 2017, p. 46)

Es un reto complejo el que la Unión Europea ha asumido respecto a la propiedad intelectual y su relación con los avances tecnológicos, incluidos los sistemas de IA, los cuales cada vez son más utilizados por la sociedad y, además de generar beneficios respecto a ese derecho, también pueden generar perjuicios.

Ejemplo de lo anterior puede ser el caso de la letra de una canción debidamente registrada por su autor, la cual esté siendo utilizada por algún sistema de *chatbot* en sus respuestas a los cuestionamientos de una persona interesada en temas musicales, pero sin dar los créditos correspondientes al autor, lo que claramente implicaría un perjuicio para su derecho a la propiedad intelectual.

En la Constitución española, el derecho a la propiedad intelectual se encuentra protegido en el artículo 20, fracción 1, inciso b), el cual señala que se protege el derecho a "la producción y creación literaria, artística, científica y técnica". Es menester mencionar que, en España, los derechos de sus grupos étnicos son protegidos en todo momento bajo el principio de la no discriminación, por lo que se entiende que la protección a la propiedad intelectual que se señala en ese artículo se les otorga también a ellos.

De manera interna, en España se cuenta con el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el que se pretende

garantizar la protección del derecho a la propiedad intelectual de sus gobernados y de sus grupos étnicos, como son los gitanos y los catalanes.

Lo anterior, porque en esa ley se da el reconocimiento de la obra colectiva, entendida como la que "está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida" (art. 8). Es decir, si un grupo de gitanos o catalanes realizaran de manera conjunta alguna obra artística musical o literaria —como una canción o novela—, esta sería reconocida como una obra colectiva.

Asimismo, en esa ley, de manera textual se establece que "los derechos de propiedad intelectual sobre una obra en colaboración corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determinen" (art. 7). Retomando el ejemplo anterior, los derechos que se generarían de la obra en colaboración serían para los integrantes del grupo étnico que hubiesen participado en su creación.

En la UE, la originalidad es un requisito fundamental al hablar de creaciones y de invenciones, incluyendo las derivadas de la IA autónoma; incluso se puede decir que su protección depende de esta, es por eso que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ido fortaleciendo su jurisprudencia respecto a esta.

Como resultado de los argumentos planteados por el TJUE en diversos casos referentes al tema, se concluye que una creación o una innovación

> será original siempre y cuando: i) sea propia del autor, ii) tenga presencia de libertad creativa, iii) esa libertad creativa se verifica si es que el autor ha podido tomar decisiones libres y creativas que iv) no estén determinadas por las exigencias técnicas propias del objeto creado. (Osorio, 2025, p. 7)

Si las obras y creaciones cumplen con las características ya mencionadas, es obligación de la UE protegerlas como propiedad intelectual de acuerdo con su legislación interior, así como con los tratados internacionales de los cuales es parte, como el Convenio de Berna.

Lo anterior cobra fuerza porque en la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, también se hace referencia a la originalidad de las creaciones e invenciones, específicamente en su artículo 1, fracción 3, donde se señala que "el programa de ordenador quedará protegido si fuere original en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor".

Con esto se reafirma que, para España y el resto de países que conforman la Unión Europea, el requisito de originalidad es imprescindible para la protección de derechos de autor de los productos derivados de programas de ordenador, lo que se puede traducir en que dichos productos deben contener una serie de decisiones creativas del autor o, dicho en palabras más simples, un toque personal.

3.1 Casos sobre propiedad intelectual de grupos étnicos en España

Actualmente, el flamenco es un tipo de arte que distingue a España a nivel mundial; está integrado por música, danza e incluso vestimenta. Si bien es cierto que ese arte está compuesto por diversos elementos culturales de pueblos árabes, judíos y gitanos, cabe destacar que, históricamente, tiene una fuerte vinculación con el pueblo gitano de Andalucía.

Lo anterior cobra fuerza porque existen registros que demuestran, por ejemplo, que

> el flamenco como género musical único es uno de los productos construidos en este sentido que apareció como tal poco después del comienzo de la segunda mitad del siglo XIX tras un periodo de formación que le apartaba de los "cantos y bailes tradicionales" y "de palillos", en muchas partes de Andalucía. (Steingress, 2023, p. 5)

Aunque a los gitanos de Andalucía no se les puede atribuir el flamenco en todas sus expresiones como propiedad intelectual exclusiva, se tiene que el flamenco como arte incluye una parte importante de su identidad cultural, debido a que han contribuido de manera importante a su desarrollo.

A lo anterior se agrega que, como danza tradicional de España, el flamenco "está ganando popularidad en China, las escuelas de baile y las instituciones de arte chinas han ofrecido cursos de flamenco e invitado a artistas españoles a actuar y enseñar en China" (XU, 2023, p. 39).

Ese tema causa controversia porque no se les da el debido reconocimiento a los gitanos de Andalucía como parte del desarrollo del flamenco, ni siquiera de manera parcial. Aunado a ello, existen diferentes empresas que comercializan el flamenco a través de sus productos sin darles ningún tipo de reconocimiento a los gitanos, lo que puede derivar también en una apropiación cultural indebida.

Por otro lado, los vascos, quienes son una comunidad autónoma de España, diseñan, crean y desarrollan diversas obras de arte, como la cerámica vasca, los bastones tradicionales llamados *makilas*, el tejido de lino llamado *baserritarra* y la cestería fina de mimbre —entre las que se encuentran las llamadas *otarras*—, por mencionar algunas.

Sin embargo, pese a que el Gobierno vasco ha reconocido dichas artesanías en un tipo de categoría denominada *euskal artisautza* o artesanía vasca, actualmente atraviesa un momento complicado; eso se debe

> a que a sus tradicionales debilidades hay que agregar una creciente competencia de productos de importación similares, (desde el punto de vista de una parte importante de los compradores) y a precios menores. Resulta pues urgente la adopción de medidas para conseguir su viabilidad futura. (Urdangarin, 2007, p. 328)

Lo anterior, sin duda, representa un problema significativo para los artesanos vascos, ya que no se les garantiza que sus productos continúen siendo valorados y consumidos en los diferentes mercados, lo cual contrasta, por ejemplo, con los productos chinos, que rápidamente han ido ganando terreno y popularidad en los distintos mercados debido a los precios accesibles que poseen, sin importar su calidad.

Es importante mencionar que existen distintivos o marcas colectivas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, un municipio del País Vasco de España, cuyo uso les es reconocido a personas inscritas en

el Registro General de Artesanía de Gipuzkoa. Ejemplo de ello es la cerámica —también llamada *zeramika*—, que se encuentra clasificada en el número 11 del repertorio de actividades artesanas de Gipuzkoa.

Así, los artesanos pertenecientes a grupos étnicos que se registren debidamente gozarán de la protección de sus creaciones y del "uso de distintivos y certificaciones que acrediten la autenticidad, calidad y procedencia de los productos artesanos que cuenten con un valor tradicional o popular relevante" (Decreto Foral 4/2023, 2023, art. 7). Con lo cual se les dará debido reconocimiento en el mercado y se harán acreedores de múltiples beneficios derivados de este, con la expansión de la distribución de sus productos y, como consecuencia, la obtención de mayores ingresos económicos para sus patrimonios.

Los dos casos presentados —es decir, el flamenco, desarrollado en gran parte por el pueblo gitano de Andalucía, y la cerámica, el tejido de lino y la cestería elaboradas tradicionalmente por los vascos, que están siendo utilizados sin su consentimiento y copiados por los chinos— dejan en evidencia que actualmente no existe una eficacia en la protección del derecho a la propiedad intelectual de esos grupos étnicos.

A ello se le agrega que en la IA, sin duda alguna, ya se encuentran albergados numerosos conocimientos sobre esas obras de arte, sin que se les otorgue el debido reconocimiento y los beneficios correspondientes a los gitanos y vascos, lo que se pretende erradicar con la implementación de la sabiduría artificial.

Actualmente, el caso *VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) vs. Mango* es considerado uno de los más importantes en España por ser el primero que trata sobre NFT (tokens no fungibles) y derechos de autor. El conflicto surgió porque la marca Mango

> para celebrar la apertura de su tienda en la Quinta Avenida de Nueva York en 2022, creó NFTs basados en cinco cuadros de artistas catalanes: Joan Miró, Antoni Tàpies y Miquel Barceló. Estas obras adquiridas por Mango se usaron para crear los NFTs, que fueron presentados en plataformas digitales y en la inauguración de la tienda física. (López, 2024, p. 1)

Esto ocasionó que VEGAP demandara a la marca por violentar los derechos de autor al utilizar las obras de los artistas sin su consentimiento. Es menester mencionar que los artistas catalanes son considerados pertenecientes a un grupo étnico de España, que, por lo general, habita en la comunidad de Cataluña y que, a pesar de ser el resultado de la mezcla de varios grupos étnicos, posee su propia lengua, que es el catalán, así como su propia identidad cultural.

Al dictar la sentencia, el juzgado de lo mercantil Nº 9 de Barcelona falló a favor del demandado, por considerar, entre otras cosas, que siempre actuó de buena fe desde el momento en el que decidió

> crear unas obras de arte digitales que, aunque siendo obras distintas, tomaran como base cinco obras plásticas que eran propiedad de otra empresa de su grupo empresarial, guiada siempre por una motivación sentimental (no económica), y con un respeto absoluto al espíritu de aquellas obras y a la reputación de sus tres autores, cuyos legítimos intereses no ha perjudicado, sino que han sido favorecidos. (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, 2024, p. 18)

Lo anterior, porque, a consideración del juzgado, con la difusión de las obras por parte de la demandada el valor de estas había aumentado, por lo que no era necesaria la autorización de dichos autores. Esa y otras consideraciones que el Juzgado tomó en cuenta al resolver el asunto siguen causando controversia, e incluso hay quienes consideran que

> resulta decepcionante que, en un contexto de creciente incomprensión y crisis del derecho de autor, un órgano juzgador español se deje llevar por argumentos en boca de muchos, pero carentes de rigor jurídico que trastocan los fundamentos básicos de nuestra disciplina y, en cualquier caso, resultan ajenos a nuestra tradición. (Bragado Herrero, 2024, p. 18)

Resulta evidente que al juzgado le faltó analizar a fondo diversos aspectos del asunto, los cuales eran elementales al dictar la sentencia correspondiente, como es el hecho de que los artistas originales son

parte de un grupo étnico, por lo que merecen especial protección y, además, que la buena fe de la marca no solo debe ponderarse por el reconocimiento de los autores originales de las obras.

De esta manera, se considera que en España no se está garantizando el derecho a la propiedad intelectual de los grupos étnicos. Lo que resulta sumamente preocupante es que la sentencia dictada en el caso mencionado sirva de sustento para que otras empresas se vean motivadas a realizar actos similares a los de Mango, es decir, que utilicen obras de arte ajenas para crear nuevas, limitándose únicamente a darles un supuesto reconocimiento, mientras que ellas se llevan todos los beneficios derivados de la nueva obra, incluidos los económicos.

4. El tribunal Europeo de Derechos Humanos y la propiedad intelectual colectiva

El TEDH ha emitido diversas sentencias sobre el derecho a la propiedad intelectual, pero se considera relevante la del caso *Safarov vs. Azerbaiyán* (demanda núm. 885/12), la cual, si bien es cierto que no versa sobre propiedad intelectual de grupos étnicos, sí representa un avance importante en el tema de garantizar la propiedad intelectual, porque en este caso se demandó la omisión del Estado en hacer efectivo este derecho.

Safarov denunció ante el TEDH la falta de protección, por parte del Estado de Azerbaiyán, a su derecho de propiedad intelectual por la reproducción y publicación en línea, sin su consentimiento, de un libro del cual él es autor. Alegó principalmente la vulneración de diversas disposiciones del artículo 1 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el artículo primero del Convenio de Berna, de los cuales Azerbaiyán es parte desde los años 2006 y 1999, respectivamente.

En la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2022, el Tribunal realizó un análisis de fondo en el cual consideró los alegatos de las partes, reiterando primeramente que "la protección de los derechos de autor se encuentra dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 del protocolo n°. 1 del convenio" (*Caso de Safarov v. Azerbaijan (demanda no. 885/12),* p. 7). Asimismo, reconoció que, de acuerdo con ello, el solicitante tenía una obra literaria y además se beneficiaba de esta, hecho que no fue impugnado por los tribunales correspondientes.

Posteriormente, el Tribunal enfatizó la obligación del Estado "de adoptar las medidas necesarias para proteger el derecho a la propiedad", así como la obligación de ofrecer procesos judiciales con garantías procesales suficientes que den paso a que sus tribunales dicten sentencias justas y conformes a derecho, lo cual no había sucedido en el caso citado.

Así, declaró que se necesitaba un razonamiento más exhaustivo respecto a la aplicación que hizo el Tribunal Supremo del artículo 18 de la Ley de Derechos de Autor referente a la reproducción de obras sin autorización en ciertos casos por parte de las instituciones educativas y la impertinencia del artículo 15.3 de la misma ley, por lo que determinó que, si existió violación al artículo 1 del protocolo, n°. 1 del convenio, por parte del Estado de Azerbaiyán.

El Tribunal determinó además que "el solicitante había sufrido daños no pecuniarios que no pueden compensarse únicamente mediante la constatación de una infracción", es decir, condenó al Estado de Azerbaiyán a pagar la cantidad de 5.000 euros por daños pecuniarios y no pecuniarios. Posteriormente, desestimó el resto de la queja por parte del solicitante por considerarla conveniente.

Como se mencionó anteriormente, si bien es cierto que el caso no trata de propiedad intelectual específica de grupos étnicos, la sentencia dictada sí se aplica a ellos, *debido a que, en este caso, no se demandó a una empresa por la vulneración del derecho a la propiedad intelectual, sino al Estado de Azerbaiyán por su omisión*, porque, de acuerdo con lo determinado por el Tribunal Europeo, el derecho a la propiedad intelectual de todas las personas debe ser protegido por el Estado ya que es una posesión, lo que retoma más fuerza si se considera que los autores e inventores deben beneficiarse de sus obras e invenciones, situación sobre la cual también se pronunció el Tribunal Europeo.

5. Propiedad intelectual colectiva en México

No existe mayor diferenciación entre lo que se entiende por el término *propiedad intelectual* a nivel internacional y en México; lo que sí resulta importante mencionar es que, en este país, se considera que la propiedad intelectual "se ha configurado como consecuencia

de la obligación de la armonización con los tratados internacionales, sobre todo por intereses económicos" (Lucio Espino, 2025, p. 41).

Esto es evidente si se toma como referencia la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, la cual fue el resultado del fallo que dictó la Corte IDH en el caso *Rosendo Radilla Pacheco*, el cual fue presentado ante esta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y "la Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), por la desaparición forzada del líder campesino, ocurrida en agosto de 1974 durante un retén militar en el estado de Guerrero" (Guerrero Andrade, 2024, p. 52).

En ese fallo, la Corte IDH declaró responsable al Estado mexicano por la violación a múltiples derechos humanos, por lo que se vio en la necesidad de adaptar su legislación de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

A lo anterior se suman los tratados internacionales de los cuales México es parte, incluido el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, en el cual se protege de manera indirecta el derecho a la propiedad intelectual de las personas indígenas, es decir, a través de la protección de su derecho a la cultura, a la dignidad y a sus saberes tradicionales.

De tal modo que, en México, "la propiedad intelectual dentro del ámbito legal implica la utilización de herramientas del derecho positivo para impedir el uso no autorizado o indebido por terceros de algún invento o innovación" (Martínez Aguilar et al., 2022, p. 236). La protección de ese derecho es de especial relevancia para sus pueblos y comunidades indígenas, debido a que, en numerosas ocasiones, las empresas millonarias y popularmente conocidas en el mercado utilizan creaciones e invenciones realizadas por estos sin darles el reconocimiento correspondiente, tal como se expone en algunos casos que se abordan más adelante.

El derecho a la propiedad intelectual está protegido en la CPEUM en su artículo 28, que establece la prohibición de monopolios, específicamente en su fracción decimoprimera, en la que se hace referencia a los privilegios de todos los creadores, incluidas las personas indígenas, en los siguientes términos:

> tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. (CPEUM, 1917, art. 28)

De manera más específica, el derecho a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas se protege en el artículo 2°, apartado A, fracción IV de la misma Constitución, donde se señala que se garantizan sus derechos para "preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Se reconoce la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio, en los términos que dispongan las leyes". Es decir, se considera a la propiedad intelectual como un bien de las personas indígenas, por lo cual merece la protección que la misma legislación mexicana prevé para ellas.

Adicionalmente, como ya se mencionó, en México hay dos leyes federales para asegurar la protección de la propiedad intelectual: la LFDA y la LFPPI. Asimismo, existe la LFPPCPCIA, que se enfoca en la protección del patrimonio de las personas indígenas.

En la LFDA sí se da el reconocimiento a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, ya que se protegen "las obras colectivas y derivadas de las culturas populares o de las expresiones de las culturas tradicionales, de la composición pluricultural que conforman al Estado" (art. 157), incluso de manera escueta se menciona que si existen conflictos derivados de esas obras colectivas indígenas, serán resueltos ante las autoridades competentes y la Secretaría de Cultura.

En el caso de la LFPPI, aunque de manera textual no se da la protección a la propiedad intelectual colectiva indígena, esta sí puede darse a través de la interpretación de diversas disposiciones, como el derecho que tienen todas las personas —incluidas las indígenas— a obtener patentes y registros, siempre y cuando sean ellas quienes hayan inventado, creado o diseñado alguna marca o producto.

Respecto al derecho de obtención de patentes y registros, también se especifica que,

> si la invención, el modelo de utilidad, el diseño industrial o el esquema de trazado de circuito integrado, hubiese sido realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerá en común a todas ellas. (LFPPI, art. 38, párrafo primero)

Es ahí donde se encuadra la protección de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y las comunidades indígenas, ya que se habla de la colectividad y del derecho que poseen las personas, incluidas las indígenas, de manera conjunta como creadores e inventores para poder obtener alguna patente o registro, sin hacer ningún tipo de exclusión y siempre y cuando las personas de la comunidad hayan participado en los procesos de creación, diseño e invención.

Incluso en la misma ley se pone una barrera para quienes pretendan registrar marcas con mala fe, lo cual sucede comúnmente con las grandes empresas, quienes solo procuran satisfacer sus intereses sin beneficiar en ningún aspecto a los pueblos y comunidades indígenas.

En la LFPPCPCIA sí se da de manera textual el reconocimiento y la garantía de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas. Se establece que entre los fines de la ley está "reconocer y garantizar el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre los elementos que conforman su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio" (art. 2, fracción I).

Cabe mencionar que esta es una ley especial para proteger el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que todo su contenido se enfoca en lograr dicha protección. Contiene el título quinto, que está dedicado exclusivamente a establecer los mecanismos que se utilizarán en los casos en que existan controversias y los recursos que se utilizarán, como la mediación, la queja o la denuncia.

En el mismo capítulo, se reconocen dos delitos referentes al tema: el de uso y aprovechamiento indebido del patrimonio cultural y el de apropiación indebida, así como las infracciones y sanciones que se aplicarán para quienes los cometan, las cuales van de los 2 a los 10 años de prisión y de los 500 a 50.000 unidades de medida y actualización.

5.1 Casos sobre propiedad intelectual colectiva en México

A lo largo de la historia, se tienen registros de diversos casos en los que se les ha vulnerado a los grupos indígenas el derecho a la propiedad intelectual; ejemplo de ello es el caso denunciado en 2015 por la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec, en Oaxaca, México, por el plagio de su blusa llamada *Xaam nïxuy*, realizada por la diseñadora Isabel Marant, originaria de Francia, quien la presentó y registró en una de sus colecciones. La comunidad alegó la apropiación indebida de su identidad cultural, así como de su patrimonio tradicional; ello de manera colectiva, ya que la creación de la blusa es producto de la creación y diseño de toda la comunidad.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el pronunciamiento realizado por mujeres integrantes de la comunidad en su denuncia pública, el diseño de la blusa *Xaam nïxuy*

> extiende figuras ilusorias que refieren al equilibrio de la lengua *ayuuk*, recoge excepcionalmente como un mapa, una forma de relacionarse con el mundo, recrea lo cotidiano, preside lo colectivo, inaugura la comunidad, salvaguarda el patrimonio material e inmaterial de la comunidad y, es testigo de la continuidad de sus prácticas culturales esenciales. (Calderón García, 2024, p. 148)

En el caso citado, a pesar de que las mismas autoridades reconocieron públicamente que existió plagio por parte de la diseñadora mencionada, no existió un apoyo real por parte del Estado mexicano hacia las mujeres integrantes de la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec, debido a que, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación nacional de México, tienen que "sujetarse a las reglas generales de la propiedad intelectual occidental, pidiendo que se homologuen los procesos y las prácticas, pidiendo que estén formalmente constituidos como sociedad mercantil" (Calderón García, 2024, p. 155).

Lo anterior, sin considerar la situación de vulnerabilidad en la cual comúnmente se encuentran las personas indígenas, debido a diversos factores como la falta de recursos económicos, su ubicación geográfica y el desconocimiento de los trámites para la constitución de sociedades mercantiles, entre otras.

Un ejemplo más es el caso suscitado en San Antonio Castillo Velasco, Oaxaca, en el año 2016: "[Z]apotecas manifestaron que la marca argentina Rapsodia copió el diseño de su vestido indígena de la mujer de Valle de Ocotlán con el fin de presentarlo en su colección de invierno 2016 como *Marion Missy*" (Pérez Ramírez, 2024, p. 190).

Es menester mencionar que, obviamente, existió la falta de consentimiento por parte de las tejedoras zapotecas, quienes desempeñan un papel sumamente importante en la elaboración de las prendas artesanales, especialmente de los vestidos motivo del conflicto, ya que su elaboración es una actividad atribuida principalmente a ellas. Así, "el bordado de San Antonio conlleva un proceso de varias manos para su creación, lo cual lo vuelve único, lleno de momentos personales de cada mujer que bordó su parte" (Castañeda de la Cueva, 2018, p. 14).

Este hecho denota la falta de conocimiento por parte de Rapsodia sobre todo lo que representan esos vestidos para las tejedoras zapotecas. Ellas ven vulnerado su derecho a la propiedad intelectual colectiva y no reciben beneficios —ya sean económicos o de reconocimiento—, pero sí dicha marca, al utilizar de manera ilegal los diseños.

Es importante puntualizar que ambos casos solo quedaron en denuncias mediáticas por parte de los afectados, ya que, a la fecha, los responsables de vulnerar su derecho a la propiedad intelectual colectiva no tuvieron ninguna consecuencia legal, como el pago de alguna indemnización o multa.

Además, en los casos presentados, la vulneración al derecho de propiedad intelectual de los pueblos indígenas se ha dado por parte de diseñadores y marcas lideradas por personas físicas, pero actualmente, ante los avances tecnológicos, esa vulneración puede extenderse a sistemas y tecnologías de IA, como los *chatbots*, a los que basta preguntarles cómo se elabora algún diseño textil o bordado indígena específico para que, en cuestión de segundos, comiencen a describir textualmente todo el proceso requerido para la elaboración del diseño solicitado, pero sin reconocer ni beneficiar al pueblo indígena creador del diseño.

Es evidente que el Estado mexicano debe ajustar su legislación

actual sobre la propiedad intelectual indígena, tales como la Constitución Federal y las leyes específicas citadas en párrafos anteriores, para que así los pueblos indígenas puedan lograr plenamente la efectividad de la protección de ese derecho.

En esos ajustes deben considerarse diversos aspectos que puedan asegurar la plena efectividad de ese derecho, como la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas cuando suceden casos de vulneración a su propiedad intelectual por parte de las grandes empresas extranjeras.

Además, se deben visualizar y contemplar las nuevas formas de vulneración a ese derecho que se están dando en un contexto de constante desarrollo de tecnologías de IA en el que se encuentra el país.

6. Propiedad intelectual colectiva en Argentina

La propiedad intelectual es un tema que genera controversia en Argentina por el manejo que se le está dando actualmente, lo que incide de manera directa en diferentes ámbitos, como el económico y el social.

Lo anterior, porque esta nación forma parte del amplio grupo de países que se han limitado a consumir las creaciones e innovaciones de otros. Es menester mencionar que dicha situación coloca a este país en total desventaja, porque "paga más por el acceso al conocimiento innovador (al tener que pagar los derechos de propiedad intelectual de lo que consume), que lo que pagan los demás países por sus desarrollos innovadores" (Herrera, 2021, p. 52).

Las razones que generan esa situación pueden ser diversas, como la falta de una legislación que proteja de manera eficaz el derecho a la propiedad intelectual, la escasez de apoyos económicos y de asesoramiento a los creadores e inventores y la poca difusión acerca de la propiedad intelectual, lo que genera un desconocimiento en la población sobre el tema.

Sin embargo, el resultado es el mismo: una Argentina donde no se está produciendo una cantidad considerable de invenciones y obras, lo que la aleja de estar en la lista de los países líderes en el mercado.

En Argentina, la protección de la propiedad intelectual tiene su fundamento en el artículo 17 de la Constitución, que establece que

"todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley". A través del contenido de ese artículo, de manera general se reconoce la propiedad intelectual como un derecho de propiedad que posee toda persona que haya hecho o creado alguna obra de cualquier tipo, sea literaria, científica o cualquier invención o innovación.

Con respecto al derecho a la propiedad intelectual de las personas indígenas, el artículo 75, inciso 17 establece de forma específica como atribución del Congreso "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos", así como la garantía de respetar su identidad. En ese artículo se puede tener el fundamento para la protección de saberes tradicionales de las personas indígenas, como la medicina tradicional y la elaboración artesanal de textiles, diseños y patrones, por mencionar algunos.

Asimismo, en su artículo 75, inciso 19 se señala como atribución del Congreso "proveer lo conducente al desarrollo humano, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento". Esto incide en la propiedad intelectual debido a que se pretende que el Estado apoye la promoción y difusión de las creaciones e invenciones realizadas con todas las protecciones de la ley correspondientes, incluidos los derechos de autor.

En este país, la Ley 11723 Régimen Legal de la Propiedad Intelectual es la principal legislación nacional encaminada a la protección de ese derecho, sin embargo, también cuenta con normativa de protección específica, como la Ley 24481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, la Ley 22362 de Marcas y Designaciones, el Decreto Ley 6673/1963 sobre Modelos y Diseños Industriales y la Ley 26355 de Marcas Colectivas.

En la Ley 11723, la protección a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y las comunidades indígenas no se menciona de manera textual, pero sí puede darse a través de la interpretación de diversos artículos. Así, cuando alguna comunidad indígena pretenda hacer valer su derecho a la propiedad intelectual colectiva, puede aplicar el contenido de esa ley, pero encuadrándolo en su caso en específico.

En la misma ley se habla de la colaboración al señalar que "los colaboradores de una obra disfrutan derechos iguales" (art. 16), lo que también puede aplicar a los integrantes de pueblos y comunidades

indígenas que hayan creado alguna obra de manera conjunta. Es menester mencionar que, en esa ley, no se hace mención de las sanciones aplicables a quienes vulneren ese derecho como tal.

En la Ley 24481 no se da la protección del derecho a la propiedad intelectual colectiva indígena de manera literal, pero sucede lo mismo que en la Ley 11723, es decir, su contenido puede ajustarse a los casos específicos que sucedan con grupos de inventores pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.

De acuerdo con esa ley, la titularidad del derecho a la propiedad intelectual colectiva le corresponde al inventor, sin que exista limitación en que deberá ser solo uno y no varios. Además, se menciona que "se presumirá inventor a la persona o personas físicas que se designen como tales en la solicitud de patente" (art. 9), por lo que basta con que en la solicitud se integren todos los inventores de la obra correspondiente para que sean reconocidos como tales.

En la Ley 22632 no se da el reconocimiento y, por lo tanto, tampoco la protección del derecho a la propiedad intelectual colectiva. Lo que sí se señala y puede ser aplicado a favor de los creadores e inventores étnicos es que "una marca puede ser registrada conjuntamente por dos (2) o más personas" (Ley 22632, art. 9). Incluso si se diera el caso de que un inventor haya contribuido a la creación de alguna marca colectiva indígena y fuera excluido de su registro o renovación, puede oponerse a esos actos a través de una solicitud de oposición, la cual será substanciada y resuelta por las autoridades correspondientes.

Respecto al Decreto Ley 6673/1963 sobre Modelos y Diseños Industriales, la única disposición que podría ser aplicada en beneficio de la propiedad intelectual colectiva indígena es que "cuando dos o más personas hayan creado en conjunto un modelo o diseño industrial, les corresponde a todas ellas el derecho de explotación exclusiva y el derecho a registrar a nombre de todas ellas la obra de su creación" (art. 1°, párrafo tercero).

Sin embargo, las sanciones que se establecen van encaminadas a castigar a quienes hagan mal uso o perjudiquen a los titulares de productos y diseños industriales, pero con posterioridad a su registro, motivo por el cual se deduce que el derecho a la propiedad intelectual colectiva indígena no está garantizado en dicha ley.

Por último, en la Ley 26355 se da el reconocimiento de las marcas colectivas, aunque no se menciona de manera literal a las personas indígenas ni la propiedad intelectual colectiva de estas. Se señala que "podrá solicitar y ser titular de la marca colectiva un solo agrupamiento constituido por productores y/o prestadores de servicios inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social" (art. 2).

Si bien es cierto que la inscripción citada puede suponer algún tipo de limitación para los creadores e inventores indígenas, el hecho de que se reconozca a la marca colectiva es un avance relevante para ellos, ya que se habla de signos de distinción de productos, los cuales, en su caso, pueden ser derivados de su identidad como indígenas.

6.1 Casos sobre propiedad intelectual colectiva en Argentina

En este país, es común utilizar el término *biopiratería* para referirse a la apropiación ilegal de riquezas naturales o saberes tradicionales de los pueblos indígenas, con lo que, evidentemente, se les vulnera su derecho a la propiedad intelectual. Existen registros de diversos casos, siendo uno de los más conocidos a nivel mundial el de la stevia, una planta cuyo origen se encuentra en el Chaco, zona que alberga diversas comunidades indígenas —entre ellas, la guaraní—, que desde la antigüedad han cultivado esa planta principalmente por sus beneficios medicinales.

Como es sabido, la popularidad de esa planta ha ido aumentando por su utilidad como edulcorante natural, al punto de que en varios países, como Japón, ya está siendo cultivada e incluso se han ido patentando novedosos procesos de producción, con lo que, evidentemente, vulneran el derecho a la propiedad intelectual de la comunidad indígena guaraní.

Cabe mencionar que, si se toma como referencia que Japón es uno de los países más desarrollados a nivel mundial, no será sorpresa que en unos años sustituya la planta original stevia por algunas moléculas compuestas artificialmente, lo que afectaría aún más a la población guaraní. Incluso, de acuerdo con datos proporcionados por un estudio, hasta el año 2014 "se habían presentado más de mil

solicitudes de patentes para la Stevia, la gran mayoría en China y Japón" (Iglesias Darriba, 2019, p. 11).

Otro caso es el del maqui, una baya que se encuentra en un "pequeño árbol perennifolio perteneciente a la familia de las Eleocarpaceae" (Ipinza Carmona et al., 2019, p. 19). Considerado como un superalimento silvestre originario de la Patagonia de Argentina y Chile, es utilizado principalmente por el pueblo indígena mapuche, que lo reconoce como un alimento sagrado fuertemente ligado a sus costumbres y tradiciones, por lo cual tiene un alto valor espiritual para esa comunidad. Pero, como en otros casos, los países más desarrollados, como Estados Unidos, lo comercializan de manera indebida.

A lo anterior se agregan diversos proyectos financiados por algunas universidades en los que el elemento principal es el maqui, como el FONDEF (Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico), que

> financió en su XVIII Concurso de Proyectos de I+D de 2010-2011, un proyecto de la Universidad de Talca y la Fundación Chile que consiste en un screening del material genético y desarrollo de clones y técnicas de manejo del Maqui para mejorar la oferta de materia prima exportable y agroindustrial. (Millaleo Hernández, 2013, p. 102)

En ambas situaciones —es decir, la de comercialización y la de desarrollo de proyectos del maqui— no hubo ninguna autorización, participación ni reconocimiento para la comunidad mapuche, lo que se traduce en la ausencia de cualquier tipo de beneficios para esta.

Se resalta que, si bien en Argentina los casos presentados refieren a riquezas naturales como plantas (stevia, maqui) que luego son consideradas por algunos como suplementos, los conocimientos y los usos tradicionales que les dan los pueblos son propiedad intelectual, por lo que es claro que existe una vulneración de ese derecho por parte de países como China, Japón y Estados Unidos, los cuales actualmente lideran el desarrollo de la IA y los avances tecnológicos, por lo que la creación de la sabiduría artificial garantizará una protección efectiva del derecho a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas argentinos.

Lo anterior cobra más fuerza porque es evidente que, en los casos de la stevia y el maqui, no se está garantizando el derecho a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas guaraní y mapuche; ello, porque no hay registros de datos que avalen la existencia de alguna consecuencia legal para las diversas empresas e instituciones que se encuentran utilizando, produciendo y comercializando la stevia y el maqui de manera indebida.

7. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la propiedad intelectual colectiva

La Corte IDH ha dictado diversas sentencias a favor de los pueblos y comunidades indígenas, especialmente sobre la protección de su identidad cultural, saberes tradicionales y recursos naturales, entre otros. Aunque de manera literal no utilice el término *propiedad intelectual de pueblos indígenas*, la protección de ese derecho se ha ido consolidando con las diversas resoluciones emitidas a favor de los pueblos indígenas y su cultura.

Tal es el caso de la sentencia dictada en el caso de la comunidad garífuna de *Punta Piedra vs. Honduras*, en el que la Corte IDH declaró responsable al Estado de Honduras

> por la violación del derecho a la propiedad colectiva, reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana, y de los artículos 1.1 y 2 de la misma y del derecho a la identidad cultural, en perjuicio de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros, en los términos de los párrafos 162 a 202, y 215 a 224 de la presente Sentencia. (*Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras*, 2015, p. 105)

El contexto del caso es que la comunidad garífuna y su cultura son el resultado de la fusión de personas indígenas y africanas, quienes poseían elementos propios de las comunidades indígenas, como la lengua. El Estado le otorgó a esa comunidad un territorio para su uso a través de un título de dominio pleno.

Posteriormente, una aldea llamada Río Miel comenzó a habitar una parte del territorio de la comunidad de Punta Piedra, lo que

generó un conflicto y una situación de violencia entre ambas comunidades por la propiedad del territorio. Ello derivó en la muerte de una persona y en la interposición de cinco denuncias por delitos de usurpación y amenazas. Esa y otras cuestiones orillaron a la comunidad garífuna a realizar actos para obtener el saneamiento de su territorio, sin que se lograra la materialización plena de este.

Después de agotar las instancias correspondientes, el caso fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte IDH, que realizó un amplio análisis del asunto en diferentes apartados, incluido el derecho a la propiedad colectiva indígena y tribal y la obligación de garantizar el derecho a la consulta y a la identidad cultural.

Una de las consideraciones más importantes de la Corte IDH al resolver el asunto citado es que

> la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural. (*Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras*, 2015, p. 152)

De esto se desprende que, al resolver asuntos en los que están involucradas comunidades y pueblos indígenas, la Corte IDH reconoce en todo momento la relevancia de su cultura, lo que resulta benéfico para ellos, tal como sucede en el caso citado, ya que, de acuerdo con lo manifestado por los integrantes de la comunidad garífuna de Punta Piedra, que la aldea Río Miel habite parta de su territorio —así como los conflictos que derivan de ello— ha afectado su cultura y tradiciones.

En conclusión, si bien es cierto que la Corte IDH no utiliza como tal el término *propiedad intelectual*, sí la preserva a través de la protección de la identidad cultural y de la propiedad colectiva.

8. Perspectiva comparada de la propiedad intelectual colectiva en Argentina, España y México

En México, España y Argentina varía lo que se entiende por *propiedad intelectual*. En el primero se refiere a la protección de todos los bienes inmateriales derivados de los inventos e innovaciones, incluidos los derechos de autor, de patentes y de marcas, mientras que en el segundo únicamente "se encarga de la protección de las obras literarias, artísticas o científicas en virtud de la originalidad con la que sean expresadas y siempre que se encuentren soportadas en un tangible e intangible conocido o por conocer" (Sánchez Vigil et al., 2010, p. 45). Por su lado, en Argentina, la propiedad intelectual se refiere a "un bien económico intangible, de carácter cultural, artístico, industrial, comercial y/o científico, cuya protección legal es independiente de su valor en el mercado" (Laniv Azar, 2023, p. 23).

Así, queda claro que en los tres países se coincide en que la propiedad intelectual se refiere a la protección de los bienes inmateriales como inventos y obras de todo tipo, marcas y patentes, pero en cada uno el concepto se enfoca en el contexto social y económico en el que cada uno se encuentra.

Estos países establecen en sus constituciones la protección del derecho a la propiedad intelectual: en el caso de España, en el artículo 20, fracción 1, inciso b); en el caso de México, en el artículo 2°, apartado A, fracción IV; y en el caso de Argentina, en el artículo 17. Cabe aclarar que la Constitución mexicana es la única en la que se encuentra protegido ese derecho de manera específica con relación a las personas indígenas.

En el caso de México —derivado de diversos análisis de casos, como el de la comunidad indígena Dzityá (Mérida, Yucatán), que elabora diversas artesanías a través de un "trabajo artesanal detallado en madera, que se ha mantenido como una actividad comercial, enriquecida con técnicas y diseños introducidos por los españoles y continuada hasta hoy" (Barahona Valeta y De la Torre de Lara, 2024, p. 14)—, se considera que "el marco legal de PI está fundamentado en una lógica occidental-capitalista, y resulta inadecuado y perjudicial para los pueblos originarios" (p. 19).

En el estudio de ese caso, se aprecia que la legislación sobre propiedad intelectual no se ajusta a las necesidades reales de los artesa-

nos originarios, lo que les genera desconfianza y descontento. Por este motivo, prefieren seguir haciendo valer sus privilegios y la posición que sus productos les han otorgado ante la sociedad y los demás artesanos antes que realizar su registro correspondiente.

Algo importante de mencionar es que España está llevando a cabo actos para armonizar su legislación interna con las prioridades de la UE, entre las cuales se encuentra la inteligencia artificial y su impacto en la vida cotidiana de las personas, así como en áreas específicas.

La Ley sobre IA de la UE "se caracteriza por su naturaleza proteccionista respecto al nuevo rol que la inteligencia artificial presenta en relación con la generación de arte" (Niebla Zatarain y Bonilla Rojas, 2025, p. 7). Sin duda alguna, España está realizando esfuerzos importantes para proteger la propiedad intelectual —incluidos los grupos étnicos— frente a los avances tecnológicos, así como el continuo diseño y desarrollo de sistemas de IA, a través de los cuales se pueden evitar nuevas formas de vulneración de ese derecho.

En estos países, se destaca la importancia que se le da a la originalidad de las obras como requisito fundamental para la protección de los derechos de autor, sin que en esas legislaciones se dé lugar a la sustitución de dicho requisito.

Por otro lado, para Argentina, el camino para lograr la garantía del derecho a la propiedad intelectual es complejo, debido a su condición de país en desarrollo. Por citar un ejemplo, la mayoría de las solicitudes de patentes "provienen de empresas extranjeras, no de actores o inventores locales, en muchos casos, más del 80% de las solicitudes son del exterior" (Liaudat y Correa, 2025, p. 4). Esto evidencia la ineficacia de su legislación interna sobre la propiedad intelectual, lo cual se torna más complejo para los creadores e inventores indígenas.

En relación con la IA, actualmente Argentina no tiene una ley de regulación. Pese a ello, "se observan avances muy importantes a través de instrumentos estratégicos y lineamientos éticos que evidencian una construcción progresiva del marco regulatorio" (Miranda Alvarado y Arana Vera, 2026, p. 3), lo cual puede jugar a favor del derecho a la propiedad intelectual de las personas indígenas.

Tal es el caso del Plan Nacional de IA, que contempla la propiedad intelectual en repetidas ocasiones. Una de sus metas respecto a

la ética y a la regulación de la IA es el "establecimiento de acuerdos de colaboración con el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual y la Agencia de Acceso a la Información Pública para generar mecanismos que promuevan el desarrollo de IA ética" (Presidencia de la Nación, s.f., p. 192), lo que pretende proteger el derecho a la propiedad intelectual de sus gobernados, incluidas las personas indígenas, quienes pueden realizar aportaciones significativas al desarrollo económico del país.

Pese a todo lo antes mencionado, en los tres países es casi desconocido el término *sabiduría artificial*, lo que ocasiona que los beneficios que se podrían obtener con su implementación a favor de la protección del derecho a la propiedad intelectual de las personas indígenas y grupos étnicos sean limitados.

Aunado a ello, hay quienes consideran que tanto en México como en España existe "la creciente necesidad de dar un valor a los procesos de propiedad intelectual y derechos de autor" (Cousido y Alcalá Casillas, 2022, p. 1). En otras palabras, se refiere a la educación de los creadores e inventores respecto al tema para que realicen los registros correspondientes en el menor tiempo posible y así se eviten futuras controversias en relación con sus obras y creaciones.

Lo anterior adquiere mayor relevancia al referirse a las personas indígenas y a los grupos étnicos, ya que ambos comúnmente son objeto de discriminación al recibir educación, lo que deriva en el desconocimiento de los procesos de registros correspondientes y, a su vez, en la vulneración de su derecho a la propiedad intelectual. Cabe mencionar que, en algunas ocasiones, las personas con mayor preparación se aprovechan de esa situación para obtener beneficios para sus intereses personales, registrando antes que los propios autores (en el presente caso, indígenas) sus obras e invenciones, causándoles un perjuicio directo.

En cuanto a la protección de la propiedad intelectual en Argentina, se considera que "presenta rasgos particulares que posibilitarían un avance en el desarrollo, siempre y cuando sean sostenidos en el tiempo y acompañados por adaptaciones de las legislaciones del centro" (Cuello, 2020, p. 128), las cuales podrían ser enfocadas en las necesidades de la propiedad intelectual de las personas indígenas, o por lo menos que puedan ser encuadradas y aplicadas en beneficio de ellas.

9. Conclusiones

De lo antes expuesto se puede concluir que la propiedad intelectual colectiva no está debidamente regulada en los países del estudio. Si bien puede haber algunas disposiciones legales o constitucionales aplicables, en los tres países no se visualiza una materialización efectiva de la protección de este derecho.

En los diversos casos mencionados, no se encontró un registro de que las empresas o personas que se apropiaron indebidamente de algún diseño, producto o idea hayan tenido consecuencias jurídicas, como una sanción económica al infractor o una indemnización a los grupos indígenas o étnicos, o una reparación del daño, una disculpa pública o una retribución para fines sociales por el lucro obtenido.

Se hacen necesarias modificaciones legislativas que incluyan sanciones expresas y formas de reparar el daño, porque si bien la legislación mexicana, la española y la argentina se han ido desarrollando en relación con la protección del derecho a la propiedad intelectual de los grupos indígenas o étnicos, se ven sobrepasadas por los avances tecnológicos y la permanente actualización de los sistemas de IA, los cuales buscan solventar las necesidades diarias de la sociedad en general.

Sin embargo, con esos avances y actualizaciones, las maneras de violentar ese derecho también están en constante evolución, volviéndose más novedosas, por lo que resulta necesario que México, España y Argentina apuesten a una verdadera innovación en relación con la protección del derecho a la propiedad intelectual de sus grupos indígenas o étnicos. Por esto, se propone agregar a sus respectivas legislaciones internas la protección obligatoria de las ideas, saberes o creaciones que son traducidos en datos que nutren los sistemas de IA que generarán la sabiduría artificial.

Albergar en la sabiduría artificial las formas de ver el mundo o el universo en las que se establezca la relación existente entre las culturas de esos grupos sociales y la tecnología dará paso a una protección más amplia de su derecho a la propiedad intelectual colectiva, abarcando casos novedosos que puedan darse como resultado de las constantes innovaciones tecnológicas y de la implementación de sistemas de IA y, con ello, prevenir violaciones a ese derecho.

Bibliografía

Bahamonde Delgado, R. (2012). El derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea y España. *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña,* (16), 477-497. http://hdl.handle.net/2183/12013

Barahona Valeta, C. y De la Torre de Lara, O. A. (2024). La tensión entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos de los pueblos originarios. *Wayra Revista de Derecho Critico y Ciencias Sociales*, (1), 1-20. https://doi.org/10.24215/30088798e010

Bragado Herrero, C. (2024). La sentencia nº 11/2014 del juzgado de lo mercantil nº 9 de Barcelona de 11 de enero de 2024 (vegap c/ mango): el frustrado asunto sobre los non-fungible tokens y la frustrante interpretación del derecho de autor español. *Revista Lex Mercatoria*, 1-19. https://dspace.umh.es/bitstream/11000/32505/1/1.%2bCarla%2bBragado%2bHerrero%20%281%29%20%281%29.pdf

Calderón García, J. (2024). Discriminación de los Pueblos Indígenas con relación a la protección de la Propiedad Intelectual Colectiva. Estudio de caso: comunidad mixe, Oaxaca-México. *Revista de la Facultad de Derecho de México*, *LXXIV*(289), 141-162. https://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/88285

Calleja Reina, M. R. (2023). La inteligencia artificial y su derivada en los derechos de propiedad intelectual en la cultura: retos y amenazas. *Periférica Internacional. Revista para el análisis de la cultura y el territorio,* (24), 29-57. https://doi.org/10.25267/Periferica.2023.i24.06

Campos Briseño, G. R. y Cóndor Iturrizaga, R. M. (2022). La etnicidad en el Perú y su naturaleza multidimensional: una propuesta de medición. *Desde el Sur, 14*(1), 1-24. https://revistas.cientifica.edu.pe/index.php/desdeelsur/article/view/1030/961

Castañeda de la Cueva, E. (2018). La práctica cultural del bordado de San Antonino en Oaxaca, México. *Repositorio institucional de la Universidad Iberoamericana Puebla*, (19), 1-21. https://pdfs.semanticscholar.org/a3ed/3d5ffe043ecb1e9dc45bc75e8ec73ca78951.pdf

Cousido, P. y Alcalá Casillas, M. G. (2022). Signos distintivos y derechos de autor en España y México. *Nuevo Derecho, 18*(30), 1-14. https://doi.org/10.25057/2500672X.1439

Cuello, M. (2020). Propiedad intelectual y acceso a los conocimientos en los inicios de la próxima revolución tecnológica: un análisis sobre la periferia a partir del caso argentino. En Dabad, G. y Paz, S. (Coords.). *Competitividad argentina: limitaciones, retos y oportunidades* (pp. 104-132). Universidad Nacional de Quilmes. https://shre.ink/GofN

Echeverri Álvarez, J. (2024). Sabiduría como saber hacer de tercer orden: una perspectiva pragmática y naturalista. *Co-herencia, 21*(40), 230-259. https://doi.org/10.17230/co-herencia.21.40.8

Guerrero Andrade, I. (2024). Defensa y constitucionalización de los derechos humanos en México: la expertise de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. *Revista Tramas y Redes*, (7), 39-58. https://www.redalyc.org/journal/7223/722381649004/722381649004.pdf

Herrera, L. F. (2021). El comercio internacional argentino en la era digital: retos y beneficios de la propiedad intelectual. *Revista Boletín del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del IRI*, (40), 52-53. https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/115818

Iglesias Darriba, C. (16 de octubre de 2019). *La biopiratería en la Argentina: las patentes sobre nuestros recursos genéticos y conocimientos tradicionales. El caso de la Stevia*. DACF190169

Ipinza Carmona, R., Magni Díaz, C., Gutiérrez Caro, B. y Torres Cuadros, J. (2019). La domesticación del maqui (Aristotelia chilensis): Un estudio de caso en Chile. *Mundo forestal*, (35), 19-24. https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/29915

Jeste, Dilip V., Graham, S. A., Nguyen, T. T., Depp, C. A., Lee, E. E. y Kim, H. C. (2020). Beyond artificial intelligence: exploring artificial wisdom. *International Psychogeriatrics, 8*(32), 1-9. https://escholarship.org/uc/item/6z338854

Lázaro Feo, A. (2022). El patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas: su protección en la normativa internacional. *Cadernos de Dereito Actual*, (18), 228-247. https://cadernosdedereitoactual.es/index.php/cadernos/article/view/790

Laniv Azar, J. (2023). *La naturaleza jurídica intelectual y sus consecuencias: El derecho de autor en el régimen de comunidad en Argentina* (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina. https://dspace.uces.edu.ar/bitstream/123456789/6760/1/Naturaleza_Azar.pdf

Liaño Rodríguez, A. (2022). *Propiedad intelectual en España: evolución histórica y justificación* (Tesis de grado). Repositorio Unican, Universidad de Cantabria, España. https://shre.ink/GofF

Liaudat, S. y Correa, C. (2025). Propiedad intelectual, desarrollo y geopolítica. *Ciencia, tecnología y política, 8*(15), 1-12. https://doi.org/10.24215/26183188e140

López, S. (2024). *NFTs y Propiedad Intelectual: análisis del caso Mango en España*. https://shre.ink/GofZ

Lucio Espino, D. P. (2025). *Análisis y perspectiva de los litigios simulados de propiedad intelectual en México* (Tesis doctoral). Universidad Nacional Autónoma de México.

Martínez Aguilar, G., Sesia, P. M. y Campos Navarro, R. (2022). Protección sui generis y la propiedad intelectual de la medicina tradicional en Oaxaca, México. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 67*(245). https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2022.245.76596

Míguez Salina, G., García-Álvarez, J. y Santos Rego, M. A. (2024). El pueblo gitano y su construcción de lo "social" como resistencia. *Athenea Digital, 24*(2), 1-21. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.3548

Millaleo Hernández, S. (2013). Conocimiento mapuche y derechos de propiedad intelectual. En Olea, R. H. (ed.), *Derecho y Pueblo Mapuche: aportes para la discusión* (pp. 87-134), Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/129860

Miranda Alvarado, C. y Arana Vera, S. (2026). Regulación de la inteligencia artificial en América Latina: un análisis comparado de sus avances, desafíos y perspectivas éticas. *Revista Científica Multidimensional Magna Sapientia, 4*(1), 1-11. https://zenodo.org/records/19014007

Niebla Zatarain, J. M. y Bonilla Rojas, J. R. (2025). Modelos autoaplicativos de inteligencia artificial para la generación legítima de obras digitales. *Revista Especializada en Investigación Jurídica*, (16), 1-11. https://doi.org/10.20983/reij.2025.1.7

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2020). *¿Qué es la propiedad intelectual?.* https://www.wipo.int/es/web/about-ip

Ortiz Benavides, E. y Núñez Velásquez, J. J. (2021). Etnicidad y exclusión social en Colombia en el periodo 2012-2017. *Revista CEPAL*, (134), 33-55. https://shre.ink/Gofv

Osorio Umaña, F. (2025). El concepto de originalidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la inteligencia artificial. *Revista Justicia y Derecho, 8*(t), 1-11. https://revistas.uautonoma.cl/index.php/rjyd/article/view/2873

Pérez Ramírez, N. J. (2024). Derecho del patrimonio cultural inmaterial. Una nueva disciplina jurídica de la propiedad intelectual. En Pérez Flores, E., Buenrostro Pérez, C. y Mompeller Prado, V. (Comps.), *La salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial: Hilvanar en el tiempo. Tomo 3, Estrategia y creatividad hacia el porvenir* (pp. 185-197. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México. https://shre.ink/GofG

Presidencia de la Nación. (s.f.). *Plan Nacional de Inteligencia Artificial.* https://shre.ink/Gofj

Sánchez Vigil, J. M., Marcos Recio, J. C., Villegas Tovar, R. y Olivera Zaldua, M. (2010). Aspectos legales sobre el libro electrónico en México y España. *Ibersid: Revista de Sistemas de información y documentación, 4*, 41-48. https://doi.org/10.54886/ibersid.v4i.3857

Steingress, G. (2023). Flamenco andaluz y rebético greco-oriental: Espejismos en la construcción de identidades nacionales. *Trans Revista trasncultural de música,* (27), 1-28. https://shre.ink/Gof3

Terrones Rodríguez, A. L. (2023). Sabiduría práctica e innovación de la inteligencia artificial. *CSIC Dialogo Filosófico,* (115), 31-45. https://digital.csic.es/handle/10261/362261

Unesco. (2023). *Inteligencia Artificial centrada en los pueblos indígenas, perspectivas desde América Latina y el Caribe.* https://shre.ink/GofL

Urdangarin, C. (2007). Artisautza: buscando un futuro mejor. En Consejo Vasco de Cultura (Ed.), *Conferencia Internacional de Políticas Culturales* (pp. 328-

329), Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. https://shre.ink/GofA

Valenzuela Reyes, M. (2022). Patrimonio cultural indígena: algunos lineamientos y principios para su reconocimiento legal a la luz del derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas. *Revista Jurídicas, 19*(1), 149-170. https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/juridicas/article/view/7361/6503

Villalba, J. F. (2020). Algor-ética: La ética en la inteligencia artificial. *Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata, 17*(50), 679-698. https://doi.org/10.24215/25916386e062

XU, J. (2023). *Diferencias en la cultura del ocio entre China y España* (Tesis de maestría). Universidad de Valladolid, España. https://shre.ink/Gofo

Zanata A. (2017). *El derecho de la propiedad intelectual en la era digital* (Tesis de maestría). Universidad Internacional de la Rioja, Logroño, España. https://shre.ink/Gofx

Legislación citada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 28, fracción decimoprimera. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Constitución Española, artículo 20, inciso b. https://shre.ink/GofM

Constitución de la Nación Argentina Ley 24430, artículo 17. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24430-804/texto

Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Organización Internacional del Trabajo, articulo 1, inciso b. https://shre.ink/Gofr

Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. XXVIII, inciso 2. https://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf

Decreto Foral 4/2023, de 4 de abril, sobre Regulación de Gipuzkoa y el Registro General de Artesanía de Gipuzkoa, BO 4/04/2023, artículo 7. https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2023/04/25/c2302862.pdf

Decreto Ley 6673/1963 sobre Modelos y Diseños Industriales, artículo 1, párrafo tercero. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/27687/actualizacion

Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre la protección jurídica de programas de ordenador, Diario Oficial de la Unión Europea 23/04/2009, artículo 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0024

Ley Federal del derecho de autor, artículo 157. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDA.pdf

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 38, párrafo primero. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf

Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, artículo 2, fracción I. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPCPCIA.pdf

Ley 11723 Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, artículo 16. https://www.ign.gob.ar/descargas/biblioteca/ley11723.pdf

Ley 22362 de Marcas y Designaciones, artículo 9. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-22362-18803/actualizacion#

Ley 24481 Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, artículo 9. hhttps://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24481-27289/texto

Ley 26355 de Marcas Colectivas, artículo 2. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26355-138933/texto#

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, Boletín Oficial del Estado, artículo 8. https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-8930-consolidado.pdf

Jurisprudencia citada

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304.* https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/es/vid/883976752

European Court of Humans Rights, *Case of Safarov v. Azerbaijan (application no. 885/12).* https://hudoc.echr.coe.int/spa#{%22itemid%22:[%22001-218927%22]}

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona, 11/2024, 11 de enero. [Barcelona]. https://www.technollama.co.uk/wp-content/uploads/2024/02/SJM_B_1_2024.pdf

* * * *

Roles de autoría y conflicto de intereses

Los autores manifiestan haber cumplido los siguientes roles de autoría: **Aguilera, J**: conceptualización, metodología, escritura, revisión y edición; **Antaño, L.**: curación de datos, escritura, borrador original y edición. Asimismo, declaran que no poseen conflicto de interés alguno.

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

N° 24 (2026): 235-287

Agotamiento internacional de la marca y fragmentación del canal de importación: el caso peruano

* * * *

Andherson J. Aguirre-Lanegra[1]

Universidad Tecnológica del Perú (Perú)

U26323368@utp.edu.pe

https://orcid.org/0009-0005-4201-1220

Nuccia Seminario-Hurtado[2]

Universidad Científica del Sur (Perú)

nseminario@cientifica.edu.pe

https://orcid.org/0000-0002-1805-7780

Recibido: 14 de abril de 2026

Aceptado: 17 de septiembre de 2026

https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.lan

Resumen

El agotamiento del derecho de marca priva al titular de la facultad de oponerse a la circulación posterior de un ejemplar introducido en el comercio con su consentimiento, sin que el registro pierda vigencia frente a los demás. El ordenamiento andino reconoce ese efecto cualquiera sea el país de la primera venta. Por ello, un

1 Investigador calificado en el nivel VII del Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (RENACYT), a cargo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), organismo rector de la política científica del Perú, y adscrito al área de Derecho. Es autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas de distintos países de Iberoamérica, centrados en el derecho digital, la bioética, la ética, la filosofía del derecho y la regulación de tecnologías emergentes. Ejerce, además, funciones de revisor en las revistas *Persona y Bioética*, *Sexuality & Culture*, *Direito e Sexualidade* y *Derecho Global*.

2 Profesora investigadora de la Universidad Científica del Sur (Lima, Perú).

producto original comprado en el extranjero entra lícitamente al Perú fuera de la red oficial del titular y quien lo trae no infringe la marca, aunque exista un distribuidor autorizado y llegue a menor precio. Esa licitud, sin embargo, está sujeta a los requisitos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina formuló, que la autoridad peruana aplica y que debe acreditar quien invoca el agotamiento. Tales requisitos presuponen tres condiciones: un importador que declara ante la aduana, un cargamento inspeccionable y documentación de la compra. En este contexto, el comercio está cambiando: el Perú incorporó un terminal portuario que dedica casi la mitad de su movimiento a mercancía ajena a su mercado y muchas compras llegan en envíos individuales desde plataformas extranjeras. El trabajo examina qué ocurre cuando esas condiciones dejan de concurrir, mediante un análisis dogmático y una comparación con las soluciones europea y estadounidense y la estadística portuaria. Los requisitos carecen de formulación estable, pues tres pronunciamientos sucesivos difieren al enunciarlos y el Tribunal los endurece al convertir una cláusula ejemplificativa en condición estricta sin fundamentarlo. Además, cuando la compra se descompone en envíos individuales para uso propio, no se incumplen porque no llegan a aplicarse: quien adquiere sin comerciar no realiza los actos que el titular puede prohibir. En conclusión, la insuficiencia proviene de la falta de método y no de vacíos normativos. En este trabajo, se proponen tres criterios interpretativos y dos cuestiones se reservan al legislador.

Palabras clave: agotamiento internacional, importaciones paralelas, comercio electrónico, medidas en frontera, protección del consumidor, libre competencia, Comunidad Andina, Perú.

International Trademark Exhaustion and the Fragmentation of the Import Channel: The Peruvian Case

Abstract
Trademark exhaustion deprives the proprietor of the right to oppose the subsequent circulation of an item placed on the market with the proprietor's consent, while the registration remains in force as to all other items. Andean law recognizes that effect regardless of the country of first sale. Therefore, an original product purchased abroad lawfully enters Peru outside the proprietor's official network, and whoever brings it in does not infringe the trademark, even if an authorized distributor exists and it arrives at a lower price. That lawfulness, however, is subject to the requirements formulated by the Court of Justice of the Andean Community, which the Peruvian authority applies and which must be established by whoever invokes exhaustion. Such requirements presuppose three conditions: an importer who files a customs declaration, an inspectable shipment, and documentation of the purchase. In this context, trade is changing: Peru has added a port

terminal that devotes nearly half its traffic to goods not destined for its market, and many purchases arrive as individual shipments from foreign platforms. The article examines what happens when those conditions cease to be met, through doctrinal analysis, comparison with European and U.S. approaches, and port statistics. The requirements lack a stable formulation, since three successive rulings state them differently, and the Court tightens them by turning an illustrative clause into a strict condition without justifying that move. Moreover, when a purchase breaks down into individual shipments for personal use, they are not breached because they never apply: one who acquires without trading does not perform the acts the proprietor may prohibit. In conclusion, the shortcoming stems from a lack of method and not from gaps in the legislation; three interpretive criteria are proposed, and two issues are reserved to the legislature.

Key words: international exhaustion, parallel imports, electronic commerce, border measures, consumer protection, free competition, Andean Community, Peru.

Esgotamento internacional da marca e fragmentação do canal de importação: o caso peruano

Resumo
O esgotamento do direito de marca priva o titular da faculdade de se opor à circulação posterior de um exemplar introduzido no comércio com seu consentimento, sem que o registro perca validade em relação aos demais exemplares. O ordenamento jurídico andino reconhece esse efeito, independentemente do país da primeira venda. Por isso, um produto original comprado no exterior entra licitamente no Peru fora da rede oficial do titular, e quem o traz não infringe a marca, mesmo que exista um distribuidor autorizado e chegue a um preço menor. Essa licitude, no entanto, está sujeita aos requisitos formulados pelo Tribunal de Justiça da Comunidade Andina, que a autoridade peruana aplica e que devem ser comprovados por quem invoca o esgotamento. Tais requisitos pressupõem três condições: um importador que declare à alfândega, uma carga passível de inspeção e documentação da compra. Nesse contexto, o comércio está mudando: o Peru incorporou um terminal portuário que dedica quase metade de seu movimento a mercadorias alheias ao seu mercado, e muitas compras chegam em remessas individuais provenientes de plataformas estrangeiras. O trabalho examina o que ocorre quando essas condições deixam de se verificar, por meio de análise dogmática, comparação com as soluções europeia e estadunidense e dados estatísticos portuários. Os requisitos carecem de uma formulação estável, pois três decisões sucessivas os enunciam de maneira distinta, e o Tribunal os torna mais rígidos ao transformar uma cláusula exemplificativa em condição estrita sem fundamentá-la. Além disso, quando a compra é dividida em remessas individuais para uso próprio,

não há violação, pois os requisitos nem chegam a ser aplicados: quem adquire sem comercializar não realiza os atos que o titular pode proibir. Em conclusão, a insuficiência decorre da falta de método e não de lacunas normativas; propõem-se três critérios interpretativos e duas questões são reservadas ao legislador.

Palavras-chave: esgotamento internacional, importações paralelas, comércio eletrônico, medidas de fronteira, proteção do consumidor, livre concorrência, Comunidade Andina, Peru.

1. Introducción

El derecho exclusivo que el registro confiere sobre la marca encuentra su límite en el agotamiento del derecho marcario (en adelante, agotamiento), límite inherente a la naturaleza y a la función de ese mismo derecho: realizada la primera puesta en el comercio con consentimiento del titular, este pierde la facultad de controlar la circulación posterior de ese ejemplar (Arroyo Aparicio, 2021). Cada ordenamiento decide en qué ámbito territorial se produce ese efecto extintivo y de esa decisión depende que resulte lícita la importación paralela, entendida como la operación mediante la cual un agente ajeno a la red oficial de distribución introduce en un mercado un producto legítimo adquirido en otro.

El derecho internacional dejó esa decisión en manos de cada Estado. El artículo 6 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC) dispone que ninguna de sus disposiciones se empleará respecto del agotamiento, aunque acota esa neutralidad a los efectos de la solución de diferencias y la subordina al trato nacional y a la cláusula de la nación más favorecida. De esa abstención resultaron soluciones divergentes: la Unión Europea circunscribe el efecto extintivo a los productos comercializados en su mercado interior (Directiva 2015/2436, art. 15.1), ámbito que el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en adelante, EEE) extiende a sus Estados parte; la Comunidad Andina lo reconoce respecto de la introducción del producto en el comercio de cualquier país (Decisión 486, art. 158); y los Estados Unidos de América (en adelante, EE. UU.) carecen de regla legal de agotamiento marcario, pues la doctrina de la primera venta se formuló allí en derecho de autor y patentes.

La doctrina iberoamericana se ha ocupado sobre todo de justificar esa elección territorial. Ferrero Diez Canseco (2000) sostuvo que la posición de cada Estado depende de sus intereses comerciales y documentó una división marcada entre los círculos empresariales europeos y estadounidenses, opuestos al agotamiento internacional, y los sudamericanos y asiáticos, favorables a él. A esa línea pertenece también Benites Arrieta (2023), que sistematizó el tratamiento del agotamiento y de las importaciones paralelas en la jurisprudencia nacional y comunitaria, con atención a las interpretaciones prejudiciales que fijan los requisitos de la figura. Ambas contribuciones dan por supuesto que el régimen andino es unívoco en su formulación y que las dificultades pertenecen a la aplicación.

En Europa, la discusión se ha desplazado del alcance territorial hacia las condiciones del consentimiento y la posición de los intermediarios. Arroyo Aparicio (2021) examinó los límites del agotamiento regional a partir de la exigencia de consentimiento y de la vinculación económica entre titulares formalmente independientes. Sobre los intermediarios, Senftleben (2020) estudió la responsabilidad por infracción marcaria y advirtió sobre la proliferación de obligaciones de filtrado; De Miguel Asensio (2022) analizó el régimen de diligencia del Reglamento de Servicios Digitales; y Asensi Merás (2023) y Antón Juárez (2023) se ocuparon del criterio conforme al cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determina cuándo el operador de la plataforma hace un uso propio del signo.

El análisis económico no ha alcanzado conclusiones convergentes sobre los efectos del comercio paralelo. Malueg y Schwartz (1994) mostraron que la dispersión de la demanda entre mercados condiciona los efectos de la discriminación internacional de precios; Maskus y Chen (2004) situaron el origen del comercio paralelo en el control vertical de precios que el fabricante ejerce sobre distribuidores independientes; y Grossman y Lai (2008) establecieron que el bienestar agregado varía según el régimen de agotamiento y la presencia de controles de precios en el mercado de destino. La magnitud de esos efectos sigue sin determinarse.

Ese conjunto comparte dos presupuestos que aquí se someten a examen: que el elenco de requisitos exigibles a la importación paralela se encuentra fijado de modo estable por la jurisprudencia comu-

nitaria y que su aplicación resulta independiente de las condiciones materiales del canal por el que la importación se produce. Ninguna contribución confronta entre sí las formulaciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA) ha ofrecido en pronunciamientos sucesivos. Tampoco se ha examinado qué ocurre con unos requisitos concebidos para un importador identificable cuando la operación se descompone en envíos individuales dirigidos a quien compra para su propio uso (supuesto en que cabe preguntarse si el elenco llega siquiera a aplicarse), ni el modo en que el umbral de dominancia del derecho peruano de la competencia convive con un régimen comunitario que prescinde de él.

El ordenamiento peruano reúne las condiciones para ese examen. El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (en adelante, Chancay), inaugurado en noviembre de 2024, aporta una capacidad instalada de un millón de unidades equivalentes a veinte pies y destina cerca de la mitad de su movimiento a operaciones de transbordo (Observatorio de Chancay, 2026), con lo cual incorpora al país a una función de redistribución regional que antes desempeñaba de modo marginal. Que casi la mitad de esa mercancía no se dirija al mercado peruano plantea un problema preciso, pues la norma sobre medidas en frontera comprende el tránsito y omite el transbordo, con lo que una parte considerable del tráfico queda fuera de su alcance. A ello se añade el régimen de zonas de tratamiento aduanero especial, que separa un ámbito del resto del territorio nacional a efectos aduaneros y obliga a preguntarse si la venta realizada dentro de este introduce el producto en el comercio.

El crecimiento de las adquisiciones mediante envíos de escaso valor afecta esos mismos requisitos por vía distinta, porque disuelve la figura del importador identificable sobre la que el elenco andino se construyó. El legislador peruano reaccionó en parte ante ese fenómeno mediante el Decreto Legislativo 1729, que en febrero de 2026 impuso obligaciones a los proveedores no domiciliados que dirigen su oferta al mercado peruano, aunque sin alcanzar a los operadores de plataformas ni precisar el contenido de la información debida.

El objetivo de este trabajo consiste en determinar si los requisitos que el ordenamiento andino exige a la importación paralela conservan operatividad cuando cambian las condiciones fácticas que

presuponían y en identificar los criterios que permitirían aplicarlos en ese escenario. La indagación se orienta a proponer criterios de alcance interpretativo, con identificación de los vehículos normativos disponibles en el derecho vigente.

La hipótesis que se defiende sostiene que la insuficiencia del marco peruano proviene, en lo esencial, de la ausencia de un método que precise cómo se aprecian esos requisitos cuando tales condiciones varían, antes que de defectos en su elenco, y que solo dos de las cuestiones examinadas desbordan la vía interpretativa y reclaman decisión del legislador. La práctica administrativa y la propia jurisprudencia comunitaria introducen ya matizaciones atendiendo a la finalidad de cada exigencia, sin enunciar el criterio conforme al cual lo hacen.

El estudio emplea el método dogmático-jurídico sobre fuentes primarias (las Decisiones 486 y 608, las normas peruanas concurrentes, las interpretaciones prejudiciales del TJCA y las resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en adelante, la Sala), con comparación funcional de las soluciones europeas y estadounidenses en aquello que aporta criterio al problema andino; los datos portuarios proceden de la Autoridad Portuaria Nacional y de su sistematización por el Observatorio de Chancay de la Universidad del Pacífico. Tres delimitaciones acotan el alcance: el trabajo no mide el impacto económico de las importaciones paralelas sobre precios o volúmenes, excluye el agotamiento en materia de patentes y de derecho de autor, salvo como contrapunto, y omite pronunciarse sobre la conveniencia de reformar el régimen comunitario, sin perjuicio de las propuestas que dirige al legislador peruano en materia de consumo.

2. Fundamentos conceptuales del agotamiento marcario

2.1 Alcance del agotamiento y actos que el titular puede prohibir

Se llama "importación paralela" a la operación por la que un agente ajeno a la red oficial de distribución adquiere en otro país productos de marca legítima y los introduce en el mercado para comercializarlos (TJCA, 2021, ap. 4.2). Lo que define la figura es esa finalidad comercial, con independencia de la condición formal de quien la realiza; el consumidor que compra en el extranjero para su propio uso plantea

un problema distinto, que el apartado 6.2 examina. Que la operación sea lícita depende del agotamiento del derecho marcario, figura conforme a la cual el titular que introduce lícitamente un producto marcado en el comercio pierde la facultad de oponerse a las comercializaciones sucesivas de ese mismo ejemplar (Arroyo Aparicio, 2021).

Lo que el agotamiento extingue es la facultad de oponerse a la circulación de un ejemplar determinado, mientras que la titularidad del registro permanece intacta. El artículo 158 de la Decisión 486 excluye el *ius prohibendi* respecto de "un producto protegido por dicho registro", de manera que este conserva su eficacia frente a los demás ejemplares. El TJCA (2021, ap. 4.11) funda ese límite en el que el titular, realizada la primera venta, ya obtuvo el rédito económico que la exclusiva le reconoce y desde entonces no puede oponerse a la comercialización sucesiva. Extender el *ius prohibendi* a las transacciones posteriores excedería la finalidad de identificar el origen empresarial que justifica la protección, tanto más cuanto que el registro dura diez años y puede renovarse por períodos sucesivos sin límite de renovaciones (Decisión 486, art. 152).

Ese límite solo alcanza a lo que el derecho prohíbe, y el artículo 155 enumera las prohibiciones exigiendo comercialidad en casi todas: el literal b) somete la supresión o modificación del signo a que se haga "con fines comerciales"; el c) alcanza a quien fabrique, comercialice o detente etiquetas o envases que reproduzcan la marca; y los literales d) y e) se refieren a "usar en el comercio" un signo idéntico o similar. El artículo 156 precisa qué constituye uso del signo en el comercio a efectos de los literales e) y f), y menciona entre esos actos "introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos" e "importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo". La importación figura ahí como una forma de usar el signo en el comercio, que no debe confundirse con la operación aduanera del mismo nombre.

El literal f) se aparta de esa exigencia en términos estrechos y bajo condiciones estrictas: permite prohibir el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida "aun para fines no comerciales", siempre que pueda causar dilución de la fuerza distintiva, menoscabo del valor comercial o publicitario o aprovechamiento injusto del prestigio.

Fuera de ese supuesto, la exclusiva no alcanza conductas ajenas al comercio, y el artículo 158 lo confirma al excluir el *ius prohibendi* respecto de "actos de comercio". Quien adquiere un producto original sin comerciar con él no incurre en ninguna de las conductas del artículo 155; su comportamiento queda fuera del derecho de exclusiva, sin que haga falta invocar el agotamiento para explicarlo. El apartado 6.2 examina qué ocurre cuando el canal de importación se fragmenta en adquisiciones individuales de esa clase.

El titular conserva, en cambio, las facultades que se ejercen dentro del comercio. Puede impedir que un tercero aplique el signo sobre productos para los cuales la marca fue registrada (Decisión 486, art. 155, literal a) y oponerse a la comercialización de ejemplares cuya integridad se haya comprometido, pues el TJCA (2021, ap. 4.11) limita el agotamiento a los supuestos en los que no resulten alteradas la marca, su distintividad o la calidad del bien.

El derecho estadounidense llegó a un resultado equivalente con la doctrina de la primera venta, que la Suprema Corte de los EE. UU. vinculó la regla del *common law* contraria a las restricciones sobre la enajenación de bienes muebles (*Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519, 2013), aunque formulada en sede de derecho de autor y de patentes (el apartado 5.2 examina esa diferencia). La premisa es otra, pues la tradición anglosajona razona desde la propiedad sobre la cosa, mientras que el TJCA atiende al rédito que el titular ya obtuvo con la primera venta.

2.2 Modalidades territoriales y abstención del derecho internacional

Los tres regímenes territoriales que conoce la práctica comparada se distinguen por el mercado en el que la primera comercialización produce efecto extintivo. Bajo el agotamiento nacional, ese efecto queda limitado al Estado donde se produjo la comercialización autorizada, como ocurre en el ordenamiento brasileño, que impide al titular oponerse a la libre circulación del producto colocado en el mercado interno por él o con su consentimiento (Ley 9279 de 1996, art. 132, inciso III).

El agotamiento regional amplía ese ámbito al espacio integrado

por un acuerdo de integración. La Unión Europea limita el efecto extintivo a los productos comercializados en la Unión con la marca por el titular o con su consentimiento (Directiva 2015/2436, art. 15.1), ámbito que el Acuerdo sobre el EEE extiende a los Estados parte de este. La modalidad internacional, en cambio, tiene por agotado el derecho con independencia del país donde se produjo la primera puesta en el mercado (Benites Arrieta, 2023).

La preferencia por una u otra modalidad responde a intereses económicos identificables. Los exportadores netos, cuyas industrias sostienen redes de distribución territorializadas, tienden a preferir el agotamiento nacional o el regional, mientras que los importadores netos encuentran en el internacional un instrumento para ampliar la oferta y presionar los precios a la baja, división que Ferrero Diez Canseco (2000) documentó entre los círculos empresariales de una y otra región.

El ADPIC recogió la divergencia mediante una abstención deliberada, pues su artículo 6 dispone que "no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual", con los dos límites ya señalados: la abstención rige solo a efectos de la solución de diferencias y queda sujeta al trato nacional y a la cláusula de la nación más favorecida (arts. 3 y 4).

Elegir entre esos regímenes no es la única decisión que le corresponde al legislador. Un Estado puede acoger el agotamiento internacional y someterlo después a condiciones cuya redacción conceda al intérprete un margen mayor que la propia elección territorial.

3. Régimen comunitario del agotamiento y normas concurrentes

3.1 Alcance del artículo 158 y efectos del ordenamiento andino

La Decisión 486 rige la protección de las marcas en Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú y resuelve el alcance territorial del agotamiento en un solo precepto, cuyo primer párrafo dispone:

> El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. (Decisión 486, art. 158)

Lo que la norma excluye son los actos de comercio referidos a un producto determinado, según confirma la referencia posterior a "ese producto": el efecto extintivo alcanza al ejemplar introducido en el comercio y deja intactos los demás. Puede introducirlo el titular del registro, quien cuente con su consentimiento o una persona económicamente vinculada con él. Esta última categoría la define el segundo párrafo por la influencia decisiva que alguien ejerce, directa o indirectamente, sobre otro respecto de la explotación de los derechos sobre la marca. Como no requiere autorización de ninguna clase, abarca más supuestos que la licencia.

La integridad del producto entra en el precepto con la locución "en particular cuando", mientras que el artículo 157, inmediatamente anterior, subordina en sus dos párrafos los usos permitidos a terceros con la expresión "siempre que". El legislador andino disponía de una locución condicional y prescindió de ella al redactar el artículo 158. El apartado 4.3 retoma ese contraste.

Las Decisiones obligan a los países miembros desde su aprobación (Tratado de Creación del TJCA, art. 2), resultan directamente aplicables desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena sin acto interno de recepción (art. 3) y aquellos deben adoptar las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento y abstenerse de cualquiera que obstaculice su aplicación (art. 4). El legislador peruano no puede, por ello, restringir el agotamiento internacional que el artículo 158 reconoce.

Sí puede regular, en cambio, las materias que la Decisión 486 no comprende y que su artículo 276 remite a las normas internas. El TJCA (2021, ap. 3.9) ha aplicado ese principio de complemento indispensable a los aspectos de las medidas en frontera que la nor-

mativa comunitaria deja abiertos, sin que ello alcance al régimen de agotamiento, cuya modificación corresponde a la Comisión de la Comunidad Andina.

Le corresponde al TJCA precisar el contenido y el alcance de esas normas mediante la interpretación prejudicial, limitada al caso concreto y ajena a la interpretación del derecho nacional y a la calificación de los hechos (Tratado de Creación, art. 34), y el artículo 35 la dota de fuerza vinculante, pues el juez que conozca del proceso deberá adoptarla en su sentencia.

El Estatuto distingue según la instancia: cuando la sentencia admite recursos en derecho interno, el juez puede consultar y suspender el procedimiento; cuando se dicta en única o última instancia, la consulta es obligatoria y el proceso queda suspendido hasta recibir la interpretación (Estatuto del TJCA, arts. 122 y 123). De esa vía provienen los requisitos que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) exige a la importación paralela.

3.2 Normas concurrentes y sus ámbitos de aplicación

A la importación paralela la alcanzan también otras normas, por vías distintas de la del artículo 158. La primera de ellas es igualmente comunitaria: la Decisión 608 rige las conductas practicadas en el territorio de uno o más países miembros cuyos efectos reales se produzcan en uno o más países miembros, con excepción de aquellas cuyo origen y efecto se sitúen en un único país. Alcanza además a las practicadas fuera de la subregión cuando sus efectos reales se produzcan en dos o más países miembros y deja las demás situaciones a las legislaciones nacionales (art. 5).

Dentro de ese ámbito, el artículo 7 presume restrictivos de la libre competencia los acuerdos que tengan el propósito o el efecto de repartir el mercado de bienes o servicios, sin exigir que ninguna de las partes ostente posición de dominio. La exigencia aparece en el artículo 8, referido al abuso de posición dominante, entre cuyos supuestos figura "la fijación, imposición o establecimiento injustificado de la distribución exclusiva de bienes o servicios".

Los supuestos que la norma comunitaria deja fuera los gobierna

el Decreto Legislativo 1034, que califica como prácticas colusorias verticales los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas entre agentes económicos que actúan en planos distintos de la cadena de producción, distribución o comercialización, con objeto o efecto de restringir, impedir o falsear la libre competencia (art. 12.1). Para sancionarlas exige, sin embargo, que al menos una de las partes ostente posición de dominio en el mercado relevante con anterioridad al ejercicio de la práctica (art. 12.3). El umbral de dominancia rige cuando el origen y el efecto del acuerdo se sitúan íntegramente en el Perú.

El Decreto Legislativo 1092 acota las medidas en frontera a dos categorías: la mercancía pirata (copias hechas sin consentimiento del titular del derecho de autor en el país de producción, cuando su realización habría constituido infracción según la legislación del país de importación) y la falsificada (la que lleva sin autorización una marca idéntica a la registrada o indistinguible de ella en sus aspectos esenciales), conforme al artículo 2, literales c y d. El producto original importado por un canal no autorizado permanece fuera de ambas.

Esa misma norma define su ámbito por referencia a los regímenes aduaneros, y en ese punto su enumeración es incompleta. Se aplica cuando se presuma que es pirata o falsificada la mercancía destinada a los regímenes de importación, exportación o tránsito (art. 3.1). Sin embargo, la Ley General de Aduanas trata el tránsito aduanero y el transbordo como regímenes separados y los define en artículos distintos (arts. 92 y 95). La enumeración del artículo 3.1 recoge el primero y omite el segundo, silencio cuyas consecuencias se advierten en los apartados 6.3 y 9.3.

El artículo 3.2 excluye también las pequeñas cantidades de mercancías sin carácter comercial que formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas, en términos que reproducen el artículo 256 de la Decisión 486.

Todos estos instrumentos se construyeron sobre un comercio concentrado y físicamente identificable, sea el distribuidor con posición de dominio, sea el cargamento que ingresa por un puesto aduanero. Ninguno alcanza a la importación paralela de productos originales, que no es falsificación ni supone por sí sola dominancia previa.

4. Recepción peruana de los criterios andinos sobre importación paralela

4.1 Formulación andina de los requisitos y sus variaciones

Los requisitos que la autoridad peruana exige a quien invoca la licitud de una importación paralela provienen de la interpretación prejudicial, según la propia Sala declara al resolver que, siguiendo al TJCA, deberá cumplirse con los cinco requisitos, "de tal forma que el incumplimiento de alguno de ellos determinará que la conducta denunciada infringe los derechos del titular de la marca" (Resolución 1011-2024/TPI-INDECOPI, p. 16). La doctrina peruana ha sistematizado esa recepción dando por supuesta una uniformidad que los enunciados sucesivos no confirman (Benites Arrieta, 2023).

Ese elenco exige que la importación la efectúe un agente distinto del representante o distribuidor autorizado; que el producto sea original y se encuentre fuera de la cadena comercial oficial; que haya sido adquirido lícitamente en el mercado de otro país; que lo haya vendido el titular del derecho, una persona con su consentimiento, una persona económicamente vinculada con él o un establecimiento formal abierto al público que ofrezca productos originales; y que los productos, envases o embalajes en contacto directo con ellos no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (Proceso 340-IP-2019, ap. 2.5). El elenco procede de un pronunciamiento anterior (Interpretación Prejudicial 573-IP-2016, como se cita en Proceso 340-IP-2019, nota 19) y su primer elemento presupone un operador económico identificable, cuestión que el apartado 6.2 retoma.

Dos años después, el TJCA (2021, ap. 4.6) enuncia la figura de otro modo. Su Interpretación 259-IP-2021 desdobla en requisitos autónomos la originalidad del producto y su ubicación fuera de la cadena comercial oficial, prescinde del establecimiento formal abierto al público entre las fuentes lícitas de adquisición y omite del elenco la ausencia de modificación.

El Proceso 340-IP-2019 presenta la ubicación fuera de la cadena comercial oficial como precisión explicativa del segundo requisito. La Resolución 1011-2024 la funde con la originalidad en un enunciado copulativo (p. 15) y la Interpretación 259-IP-2021 la convierte en requisito autónomo. Las divergencias alcanzan también al número de elementos, a la amplitud de las fuentes admitidas y a la presencia de la

exigencia de integridad, sin que ninguna de ellas impida que el carácter acumulativo del elenco se afirme sin matices, hasta el punto de que el incumplimiento de cualquiera determine la infracción.

Las condiciones del agotamiento tampoco coinciden con las de la importación paralela: aquel se subordina a tres (la introducción en el comercio de un producto protegido, que provenga del titular, de quien cuenta con su consentimiento o de persona económicamente vinculada, y que el producto conserve su integridad), según el Proceso 340-IP-2019, ap. 2.15, mientras que esta responde al elenco de cinco, por lo que referirse a cinco requisitos del agotamiento confunde ambas categorías.

4.2 Aplicación por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

La Resolución 1011-2024/TPI-INDECOPI, de 22 de noviembre de 2024, ofrece un ejemplo desarrollado: el titular de la marca en el Perú, distribuidor autorizado de una empresa colombiana, denunció por infracción a Logesta E.I.R.L. por importar productos amparados por ese signo (expediente 779368-2018/DSD), y la Sala revocó lo resuelto en primera instancia y declaró infundada la denuncia.

El cuarto requisito se satisfizo por la vía de la vinculación económica: los productos habían sido elaborados y puestos en el mercado por una persona distinta del titular peruano, quien obtuvo su registro gracias a la autorización de la empresa fabricante y actuaba como su distribuidor autorizado en el Perú. La Sala concluyó que los bienes denunciados fueron introducidos por una persona vinculada al fabricante, Alianza Mercantil Colombo Ecuatoriana S.A.S., conclusión que reforzó una carta de esa empresa, de 7 de abril de 2019, al señalar que los productos de un kilogramo "son reconocidos como propios, no obstante se encuentren orientados a un mercado que no es el peruano" (Resolución 1011-2024/TPI-INDECOPI, p. 27). Que estuvieran destinados a otro mercado carece de efecto frente al adquirente, porque ni el contrato de distribución exclusiva ni la licencia de uso exclusiva referidos a un país miembro habilitan para oponerse a la importación paralela de producto original (TJCA, 2021, ap. 4.10).

Menos clara resulta la resolución al repartir el esfuerzo probatorio. La Sala señala que, si bien la denunciada soporta la carga de acreditar que el agotamiento se configuró, corresponde demostrar en primer lugar que los productos importados carecen de origen lícito a quien se encuentra en mejor posición para hacerlo mediante peritajes o informes técnicos, por ser el fabricante de aquellos (Resolución 1011-2024/TPI-INDECOPI, p. 26). La expresión "esta parte" no identifica a cuál de las dos se refiere. El sentido del fallo lo aclara, pues la ausencia de tales peritajes gravitó contra el denunciante, que era quien podía aportarlos. Distribuido de ese modo, el riesgo probatorio sigue la disponibilidad real de la prueba y limita el empleo de la denuncia por infracción como instrumento de presión sobre el importador.

4.3 Interpretación teleológica del requisito de integridad

Al aplicar el quinto requisito en esa misma resolución, la Sala advirtió que al empaque se había añadido una etiqueta adhesiva y descartó que ello frustrara el agotamiento, porque el añadido responde a las obligaciones de etiquetado del Decreto Legislativo 1304, "por lo que ello no debe entenderse como una modificación, alteración o deterioro del producto" (Resolución 1011-2024/TPI-INDECOPI, p. 27).

Leído con literalidad, el requisito habría conducido al resultado opuesto, dado que añadir una etiqueta al envase modifica el embalaje en contacto directo con el producto. La Sala interpreta la exigencia conforme a su finalidad, que preserva la integridad del bien y la información que el signo transmite sobre su origen, elementos que el TJCA (2021, ap. 4.11) asocia a ese límite cuando alude a la integridad del signo, de su distintividad y de la calidad del producto.

También admite el TJCA (2021, ap. 4.14) que las modificaciones, alteraciones o deterioros que la mercancía sufra una vez nacionalizada, ya en circulación en el mercado interno de un país miembro, no afectan la importación paralela. El requisito de integridad tolera distinciones según el momento y la causa de la alteración, que ninguno de los tres enunciados recoge.

La Interpretación 259-IP-2021 se aparta de esa flexibilidad al formular la regla en abstracto. Transcribe el primer inciso del artículo

158 conservando la locución "en particular cuando" (TJCA, 2021, ap. 4.12), y en el apartado inmediatamente siguiente parafrasea el mismo precepto para afirmar que el titular no podrá impedir actos de comercio "siempre y cuando el producto o su envase no hubieren sufrido modificación, alteración o deterioro" (ap. 4.13). La locución de particularización se convierte en condición estricta en el espacio de un párrafo, sin razonamiento que sostenga la conversión.

La exigencia de integridad se endurece en el enunciado abstracto y se matiza en la aplicación, sin que ningún pronunciamiento explique conforme a qué criterio se introducen esos matices.

5. Perspectiva comparada del agotamiento marcario

5.1 Agotamiento regional en la Unión Europea

El entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (hoy, TJUE) formuló el agotamiento antes de que el legislador europeo lo recogiera, al resolver que el ejercicio del derecho de marca no podía obstaculizar la circulación intracomunitaria de productos comercializados con el consentimiento del titular (Arroyo Aparicio, 2021). La Directiva 89/104/CEE incorporó después esa regla, cuyo tenor conserva el artículo 15 de la Directiva 2015/2436, que limita el efecto extintivo a los productos comercializados en la Unión (art. 15.1), con la ampliación a los Estados del EEE que resulta del Acuerdo respectivo.

La armonización que la Directiva 89/104/CEE efectuó en materia de derechos conferidos por la marca fue completa, según resolvió el TJUE en *Silhouette*, y desde entonces ningún Estado miembro puede conservar en su legislación un régimen de agotamiento internacional ni reconocer efectos extintivos a una comercialización ocurrida fuera del EEE (asunto C-355/96, 1998).

En *Zino Davidoff*, el TJUE precisó que el consentimiento no se infiere del silencio del titular, de la falta de advertencias sobre la prohibición de comercializar en el EEE ni de la transmisión de la propiedad sin reservas contractuales (asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, 2001). La jurisprudencia posterior admitió que ese consentimiento resulte de modo tácito de circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización que revelen con

certeza la renuncia (*Makro*, asunto C-324/08, 2009; Arroyo Aparicio, 2021).

Cuando el titular comercializa sus productos dentro y fuera del EEE mediante un sistema de distribución exclusiva y hacer recaer sobre el importador la prueba del consentimiento entraña un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales, las exigencias probatorias se modulan (*Van Doren*, asunto C-244/00, 2003). Los requisitos sustantivos siguen siendo los mismos; lo que el TJUE corrige es la prueba, porque aplicar la regla ordinaria acabaría compartimentando los mercados que la libre circulación busca unir.

El titular en un Estado miembro carece de facultad para oponerse a la importación de productos que su homólogo comercializó en otro, cuando ambas empresas, formalmente independientes, aplican una política comercial coordinada y se presentan ante el público como pertenecientes a un mismo grupo (*Schweppes*, asunto C-291/16, ECLI:EU:C:2017:990, ap. 37). La relación de dependencia económica o jurídica permite entonces considerar que los productos se fabricaron bajo el control de una única empresa, a la que cabe exigir responsabilidad por su calidad (Arroyo Aparicio, 2021). La coordinación efectiva acredita la vinculación con independencia de la forma societaria, y el artículo 158 de la Decisión 486 alcanza un resultado equivalente al definirla por la influencia decisiva sobre la explotación de los derechos sobre la marca.

El artículo 15.2 de la Directiva vigente le reserva al titular la facultad de oponerse cuando concurran motivos legítimos, en especial si el estado del producto se modificó tras su comercialización, y al aplicarlo al reacondicionamiento de medicamentos importados en paralelo el TJUE subordinó la licitud a exigencias como la de que el importador indique quién efectuó la operación (asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, 1996), con lo que admitió la importación y la sujetó a deberes de información en lugar de prohibirla.

5.2 Doctrina de la primera venta y su alcance territorial

El ordenamiento estadounidense conoce un límite equivalente, aunque carece de regla legal de agotamiento en materia de marcas. La construcción que sigue se desarrolló en el derecho de autor y en las

patentes, y es el razonamiento sobre el agotamiento que ahí se elabora lo que interesa a este análisis, con independencia de la solución que el derecho marcario estadounidense les dé a las importaciones paralelas.

La doctrina de la primera venta, formulada en *Bobbs-Merrill Co. v. Straus* (1908), extingue la facultad de controlar la distribución de un ejemplar una vez vendido, y su alcance respecto de las ventas realizadas fuera del territorio nacional permaneció discutido durante más de un siglo.

La Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió la cuestión en materia de derecho de autor al examinar la importación de libros de texto que la editorial comercializaba a precio reducido en Tailandia. La doctrina, señaló, tiene un "impecable pedigrí histórico" que remonta a la "negativa del *common law* a permitir restricciones sobre la enajenación de bienes muebles", principio ajeno a toda distinción geográfica, de donde concluyó que la expresión legal "fabricado lícitamente conforme a este título" del artículo 109, apartado a) del título 17 del Código de los Estados Unidos no incorpora restricción territorial alguna (*Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519, 2013, pp. 525 y 538).[3] Añadió que la competencia, incluida la libertad de reventa, favorece al consumidor conforme a los principios del derecho antimonopolio y que la doctrina releva a los tribunales de la carga de fiscalizar restricciones impuestas sobre bienes difíciles de rastrear y fácilmente desplazables (pp. 538-539). La propia Corte extrajo de ahí, en otro pasaje de la opinión, que el legislador limitó mediante esa doctrina la facultad del titular de dividir los mercados, limitación coherente con las leyes antimonopolio que de ordinario prohíben tales repartos; de ese razonamiento cabe inferir, y esta es una lectura de los autores, que reconocerle al titular el control de la distribución ulterior equivaldría a conferirle un poder de segmentación que el ordenamiento proscribe en sede de libre competencia.

Una venta autorizada —doméstica o extranjera— extingue todos los derechos que el artículo 154 del título 35 del Código de los Estados Unidos le confiere al titular de una patente, según sostuvo la Corte cuatro años más tarde al precisar que el agotamiento "no es

3 Traducción propia.

una presunción sobre la autoridad que acompaña a una venta; es un límite al alcance de los derechos del titular de la patente" (*Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 581 U.S. 360, 2017, p. 10).[4] La territorialidad de la patente, añadió, no justifica distinguir entre ventas nacionales e internacionales a efectos del agotamiento.

5.3 Contraste entre los modelos examinados

En los tres ordenamientos, la primera comercialización consentida extingue la facultad de controlar la distribución del ejemplar. Lo que varía es el mercado donde esa comercialización produce tal efecto, y de ahí dependen consecuencias prácticas distintas. El derecho europeo lo limita al mercado interior, y la venta ocurrida fuera obliga a examinar si el titular consintió, cuestión que ocupa buena parte de la jurisprudencia examinada. El andino atiende la introducción en el comercio de cualquier país, con lo cual el lugar de esa primera venta deja de ser determinante y la discusión se traslada a los requisitos que el TJCA le exige al importador. La doctrina estadounidense de la primera venta, formulada fuera del ámbito marcario, alcanza a cualquier venta autorizada por el titular, con fundamento en la tradición del *common law* sobre restricciones a la enajenación.

Los ordenamientos iberoamericanos tampoco coinciden entre sí: el brasileño acoge el agotamiento nacional (Ley 9279 de 1996, art. 132, inciso III), mientras que el colombiano comparte el régimen andino y lo complementa con una regulación sectorial que somete la importación paralela de medicamentos a autorización previa y a exigencias de etiquetado, examinada por la doctrina desde el acceso a productos farmacéuticos (Madrid Berroterán, 2022).

Los tres sistemas admiten que la aplicación literal de sus requisitos produzca resultados contrarios al fin que persiguen, y todos reaccionan mediante ajustes que su alcance territorial no explica. El juez europeo modula la carga probatoria cuando la regla ordinaria favorecería la compartimentación de los mercados y aprecia la vinculación económica por la coordinación comercial efectiva. La Suprema Corte estadounidense atendió, al interpretar el texto legal,

4 Traducción propia.

a las consecuencias que las restricciones a la reventa acarrean para el consumidor y a la dificultad de fiscalizar bienes fácilmente desplazables. La Sala descartó que una etiqueta impuesta por la ley peruana comprometiera la integridad del producto.

Los cuatro pronunciamientos atienden a la finalidad del requisito cuando lo aplican, pero ninguno formula con carácter general en qué circunstancias cabe apartarse de la lectura literal ni dentro de qué límites puede hacerse.

6. Transformación del canal de importación y presupuestos del examen andino

6.1 Nuevas condiciones del tráfico portuario peruano

Chancay fue inaugurado en noviembre de 2024 con una capacidad instalada de un millón de unidades equivalentes a veinte pies en dos muelles de contenedores y seis millones de toneladas en dos muelles de carga a granel —general y rodante— y refuerza la posición del país en la competencia por el tráfico de redistribución de la costa occidental sudamericana (Observatorio de Chancay, 2026).

Los registros oficiales sitúan el movimiento del terminal en 35.915 unidades equivalentes a veinte pies durante enero de 2026, mes en el que el Callao registró 273.631 (Autoridad Portuaria Nacional, 2026a), y en 336.493 toneladas métricas de carga en contenedores durante mayo, frente a 1.990.903 del Terminal de la Zona Sur del Callao (Autoridad Portuaria Nacional, 2026b). En volumen, el nuevo terminal ocupa todavía una posición modesta dentro del sistema portuario nacional.

La composición de ese movimiento es más reveladora que su magnitud. Sobre un total de 284.160 unidades registradas entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, el transbordo concentró el 45,5 % de la operación, repartido casi por igual entre embarque y descarga (Observatorio de Chancay, 2026, Tabla 10). Casi la mitad de la mercancía que pasa por Chancay, por tanto, no está destinada al mercado peruano: llega para ser transferida a otro buque y continuar viaje. La literatura peruana ha caracterizado esa reconfiguración como la incorporación del país a un eje logístico transpacífico con efectos sobre la estructura del comercio exterior (Zenozain Cordero et al., 2025).

La actividad aduanera del terminal confirma esa lectura desde otro ángulo. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria percibió S/ 1 037 512 464 por las operaciones realizadas en Chancay durante 2025, con lo cual la Intendencia de Aduana de Chancay se situó en el sexto lugar nacional; la importación de vehículos aportó S/ 247,1 millones; los graneles, S/ 233,3 millones; y la maquinaria S/ 217,5 millones. Un total de 1.873 importadores canalizaron sus operaciones por el terminal, que movilizó 126.384 unidades equivalentes a veinte pies en transbordo, con China como principal procedencia (Ministerio de Economía y Finanzas, 2026).

Los 1.873 importadores registrados constituyen un universo acotado y documentado, integrado por agentes que declaran ante la autoridad aduanera y dejan rastro de cada operación; el canal portuario sigue reuniendo las características que el examen de la importación paralela da por supuestas. Ninguna de esas cifras acredita que el volumen de importaciones paralelas haya aumentado, y este análisis se abstiene de afirmarlo; muestran una transformación de las condiciones en que la importación se produce, pues se ha reducido el tiempo de tránsito desde Asia, ha aparecido un punto de entrada adicional al del Callao y el país ha asumido una función de redistribución regional antes marginal.

El elenco que el TJCA formuló se construyó sobre un supuesto de hecho determinado, y cada uno de sus elementos descansa en una condición material propia: el primero exige que importe un agente distinto del distribuidor autorizado, lo que solo puede verificarse si ese agente es identificable; el tercero, acreditar la adquisición lícita en otro país, lo que presupone una cadena documental; el cuarto, que la venta provenga de una fuente determinada, lo que obliga a identificar al vendedor; y el quinto, que el producto conserve su integridad, lo que supone que alguien pueda examinarlo.

Cuando la mercancía llega en cargamentos consignados a importadores registrados, esas cuatro condiciones concurren y el examen es practicable, como lo demuestra la propia Resolución 1011-2024. Los apartados que siguen examinan tres situaciones en las que alguna de ellas deja de concurrir, y en las que el problema deja de consistir en aplicar los requisitos para convertirse en otro más básico.

6.2 Fragmentación del canal y exigencia del establecimiento formal

El régimen aduanero especial de envíos de entrega rápida admite el ingreso de mercancías bajo un procedimiento simplificado (Decreto Supremo 192-2020-EF, art. 1), y el Decreto Legislativo 1092 deja fuera de las medidas en frontera los envíos menores desprovistos de carácter comercial (art. 3.2). Por esa vía ingresan mercaderías destinadas a la reventa y, junto a ellas, productos que un consumidor adquirió para sí en una tienda en línea extranjera, supuestos que la norma aduanera trata de modo semejante y que el derecho de marcas no puede equiparar.

La diferencia depende de si quien recibe la mercancía comercia con ella. El distribuidor independiente que importa para revender ejecuta actos de comercio; el artículo 158 le es aplicable y debe satisfacer los cinco requisitos si quiere ampararse en el agotamiento. El consumidor que adquiere de manera ocasional para su propio uso se encuentra en una posición distinta: no aplica el signo sobre productos, no lo suprime ni lo modifica con fines comerciales, no fabrica ni comercializa materiales que lo reproduzcan y no lo usa en el comercio. Ninguna de las conductas que el artículo 155 permite prohibir concurre en su caso, según se examinó en el apartado 2.1, y su comportamiento queda fuera del derecho de exclusiva sin que el agotamiento llegue a discutirse.

Entre ambos extremos se sitúan supuestos de calificación más difícil, esto es, quien adquiere con habitualidad, quien revende parte de lo adquirido o quien recibe cantidades que exceden manifiestamente un uso personal. Esos casos son cuestión de hecho y el propio Decreto Legislativo 1092 ofrece ahí un marcador legal aprovechable, porque excluye de las medidas en frontera únicamente los envíos desprovistos de carácter comercial (art. 3.2). El criterio que la norma aduanera emplea para delimitar su ámbito puede servir también para determinar cuándo una sucesión de adquisiciones individuales deja de ser consumo y empieza a ser comercio.

De esa distinción se sigue un desplazamiento del problema, pues el titular carece de acción marcaria frente a quien no comercia, por numerosas que sean las adquisiciones individuales que se acumulen, y sin embargo el conjunto de ellas produce sobre su red de distri-

bución un efecto económico muy semejante al de la importación paralela, porque reduce las ventas del canal oficial y erosiona la exclusividad territorial del distribuidor autorizado. El elenco andino no resulta incumplido en esos casos, porque no llega a aplicarse, y el remedio, si ha de buscarse alguno, pertenece al derecho del consumidor y al diseño de las obligaciones de los intermediarios (apartados 8.3 y 10.2).

La exigencia del establecimiento formal conserva, en cambio, toda su importancia para quien sí comercia y adquiere su mercadería en línea. El TJCA admite que el producto haya sido vendido "por un establecimiento formal abierto al público que ofrece al mercado productos originales" (Proceso 340-IP-2019, ap. 2.5), fórmula que amplía las fuentes lícitas de adquisición más allá del titular, del consentimiento y de la vinculación económica. La Interpretación 259-IP-2021 omite esa cuarta fuente (TJCA, 2021, ap. 4.6), con lo cual el ordenamiento comunitario ofrece dos respuestas sobre su vigencia y el importador que adquirió en una plataforma no sabe cuál le será aplicada.

Se encuentra en ese supuesto quien adquiere un producto original en una plataforma extranjera, o lo compra en persona durante un viaje al país de fabricación, y lo revende después en el mercado peruano: realiza actos de comercio y queda sujeto al elenco completo. La dificultad se concentra en el cuarto requisito, porque el vendedor que figura tras un anuncio en línea rara vez acredita su condición de establecimiento formal abierto al público y la compra realizada en persona suele carecer de la documentación que permitiría reconstruir la cadena de adquisición. Aplicar la exigencia con rigor literal reservaría la importación paralela a quien disponga de estructura para documentar su aprovisionamiento, mientras que el comerciante de menor tamaño permanecería en una zona de incertidumbre jurídica sin advertirlo, y el agotamiento internacional, acogido para ampliar la oferta y favorecer la competencia intramarca, terminaría amparando sobre todo a quienes ya cuentan con organización empresarial.

Suponiendo que la fórmula del Proceso 340-IP-2019 conserve aplicación, resta determinar si un anuncio publicado en un mercado en línea la satisface, y caben tres lecturas: identificar el establecimiento con el vendedor que figura tras el anuncio (lo que le traslada

al importador la carga de acreditar la formalidad de un operador situado en otra jurisdicción, tarea impracticable cuando este no publica más que un nombre comercial), identificarlo con el operador de la plataforma, que le ofrece al público un espacio donde se comercializan productos originales, o negar que el supuesto encaje por entender que los adjetivos "formal" y "abierto al público" presuponen un local físico. Esta última privaría de licitud a toda adquisición electrónica, y el propio ordenamiento peruano la desmiente, pues el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código) considera proveedores a los distribuidores o comerciantes aun cuando su actividad no se desarrolle en establecimientos abiertos al público (Ley 29571, art. IV.2, numeral 1). Someter la licitud de la importación paralela a una exigencia que el legislador de consumo descartó produciría una incoherencia difícil de justificar.

Elegir entre las dos lecturas restantes obliga a determinar qué papel desempeña el operador de la plataforma en la venta, y la jurisprudencia europea ofrece criterios para hacerlo. El TJUE descartó que almacenar un signo como palabra clave constituyera uso propio (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, 2010), distinguió después al prestador que se limita a facilitar la actividad de sus clientes de aquel cuya asistencia le confiere conocimiento o control sobre los datos (asunto C-324/09, 2011), y precisó que "hacer uso" exige un comportamiento activo y un dominio del acto, de modo que el simple almacenamiento por cuenta de un tercero queda fuera (asunto C-567/18, 2020, aps. 37 y 45 a 47). El criterio decisivo es hoy de percepción: existe uso cuando un usuario normalmente informado y razonablemente atento cree que es el operador quien comercializa en su nombre y por cuenta propia, según la presentación uniforme de los anuncios, el empleo del propio logotipo y la prestación de servicios de almacenamiento y expedición (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, 2022, aps. 43, 48 y 49 a 53).

Ese estándar fue elaborado para resolver si la plataforma infringe la marca, y su traslado al cuarto requisito andino exige una adaptación, porque aquí la pregunta es otra: si la venta canalizada a través de ella procede de un establecimiento formal. Lo que ambas operaciones comparten es la necesidad de identificar al vendedor, y en ese punto el Reglamento (UE) 2022/2065 aporta contenido operativo.

Los prestadores de plataformas que permiten celebrar contratos a distancia deben obtener del comerciante sus datos identificatorios antes de admitir su oferta (art. 30.1), diseñar sus interfaces para que aquel cumpla sus obligaciones de información (art. 31) e informar a los consumidores cuando adviertan que se ofreció un producto ilícito (art. 32.1). Ese Reglamento excluye además la exención de responsabilidad cuando la plataforma presenta la información de manera que induzca al consumidor medio a creer que el producto lo proporciona ella misma (art. 6.3).

El ordenamiento peruano no ha permanecido ajeno a esta cuestión. Desde febrero de 2026, el Decreto Legislativo 1729 alcanza al proveedor no domiciliado que dirige su oferta al mercado peruano, si bien le exige únicamente mantener un canal de reclamos, sin obligarlo a informar sobre el origen del producto ni sobre las garantías que lo acompañan, y sin alcanzar al operador de la plataforma, que es quien dispone de los datos del vendedor (el apartado 8.3 examina esa reforma). La identificación que el requisito andino necesita queda, por tanto, sin resolver en el derecho peruano.

Trasladar el modelo europeo exige alguna cautela, porque la doctrina que ha examinado ese régimen advierte que la extensión de deberes de diligencia sobre los intermediarios tiende a desplazarse hacia obligaciones de filtrado, con el riesgo de convertir al operador en censor privado de la oferta ajena (Senftleben, 2020). El análisis del propio Reglamento subraya que sus obligaciones de diligencia conviven con la exención de responsabilidad y no la sustituyen (De Miguel Asensio, 2022), y los comentarios a la jurisprudencia sobre plataformas coinciden en que el criterio de percepción del usuario exige una apreciación caso por caso (Antón Juárez, 2023; Asensi Merás, 2023).

Mientras esa discusión avanza, los ordenamientos de referencia han intervenido sobre el canal por otra vía. El Consejo de la Unión Europea suprimió la franquicia aduanera basada en umbrales mediante el Reglamento (UE) 2026/382 y la sustituyó por una tarifa plana transitoria de 3 euros por artículo, aplicable desde el 1 de julio de 2026 a los envíos de hasta 150 euros y vigente hasta el 1 de julio de 2028 (Comisión Europea, 2026). Los EE. UU. suspendieron el tratamiento libre de derechos de esos envíos mediante la Orden Ejecutiva 14324, en vigor desde el 29 de agosto de 2025, cuya ejecución

la autoridad aduanera desarrolló con reglas de fiscalización reforzada (U.S. Customs and Border Protection, 2026). El Perú conserva su régimen simplificado con las modificaciones del Decreto Supremo 292-2023-EF y mantiene así abierto un canal sobre el que ambos ordenamientos han actuado.

La trazabilidad que el requisito andino presupone sin regular es objeto de regulación expresa en otro ordenamiento, y un criterio interpretativo que atendiera al cumplimiento efectivo de deberes equivalentes permitiría distinguir la plataforma que identifica a sus comerciantes de aquella que los oculta, resolviendo el cuarto requisito sin necesidad de reformarlo.

Durante 2020 y 2021, los servicios postales fueron el canal principal de transporte de mercancía falsificada, con cerca del 60 % de los artículos incautados, mientras que el transporte marítimo representó el 2 % de las incautaciones y el 18 % del valor (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] y Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea [EUIPO], 2025), proporción que explica por qué el control unidad por unidad es impracticable. El dato concierne a mercancía falsificada y solo acredita esa limitación.

6.3 Tránsito, transbordo y zonas económicas especiales

Las dos situaciones que siguen plantean un problema de naturaleza distinta al anterior. En el canal fraccionado, la dificultad consiste en aplicar unos requisitos concebidos para otro supuesto de hecho; aquí la dificultad aparece antes, cuando debe determinarse si el ordenamiento peruano puede ejercer control sobre una mercancía que atraviesa su territorio sin integrarse en su mercado.

Los dos regímenes que aquí interesan suelen tratarse como equivalentes y no lo son. El tránsito aduanero permite transportar bajo control aduanero, de una aduana a otra o con destino al exterior, mercancías que no han sido destinadas (Decreto Legislativo 1053, art. 92); el transbordo permite transferir la mercancía del medio de transporte de arribo al de salida, también bajo control aduanero, previa solicitud electrónica del transportista (art. 95; Decreto Supremo 010-2009-EF).

El Decreto Legislativo 1092 declara aplicable su régimen a las mercancías destinadas a los regímenes de importación, exportación o tránsito (art. 3.1), mientras que el ADPIC releva a los miembros de esa carga respecto del tránsito y de la mercancía comercializada en el extranjero con anuencia del titular (art. 51, nota 13). El legislador peruano asumió respecto del tránsito una competencia que el tratado no le imponía y no incluyó el transbordo en esa enumeración.

La competencia asumida genera una asimetría difícil de resolver. La mercancía en tránsito no se introduce en el comercio peruano, de modo que el artículo 158 no despliega efecto alguno respecto a esta y el agotamiento se verificará, en su caso, conforme al ordenamiento del país de destino; la autoridad aduanera peruana puede, sin embargo, suspender el levante de esos bienes y queda así facultada para intervenir sobre mercancía cuyo régimen de agotamiento le corresponde apreciar a otro Estado, sin que la normativa precise conforme a qué ordenamiento debe examinar la licitud.

La omisión del transbordo plantea el problema inverso, ya que casi la mitad del movimiento del terminal corresponde a esa operación y las medidas en frontera no la comprenden, de modo que la mercancía que llega a Chancay para ser transferida a otro buque con destino a un tercer país escapa al instrumento incluso cuando concurran las sospechas razonables que el artículo 9 exige. El silencio del artículo 3.1 no admite lectura extensiva, porque las medidas en frontera restringen el comercio y su ámbito se interpreta con arreglo al principio de legalidad.

El régimen de las Zonas Económicas Especiales Privadas introduce una tercera hipótesis, todavía sin aplicación práctica: la Ley 32449 establece un tratamiento especial tributario y aduanero para su creación (art. 1) y define como resto del territorio nacional todo espacio peruano situado fuera de una zona (art. 3, literal m), separación que desarrolla el reglamento aprobado por el Decreto Supremo 005-2026-MINCETUR. Esa delimitación suscita una cuestión que concierne directamente al artículo 158, esto es: si la primera venta efectuada dentro de una zona constituye introducción del producto en el comercio a efectos del agotamiento; las dos respuestas posibles conducen a resultados incómodos. Una negativa mantendría el *ius prohibendi* del titular sobre mercancía que circula físicamente en el

país, lo que resulta difícil de conciliar con la finalidad del precepto. Una afirmativa habilitaría la reexportación hacia otros países miembros amparada en un agotamiento verificado dentro de la zona, con el riesgo de que esta funcione como punto de entrada al mercado andino. En el estado actual de la investigación no consta que alguna zona haya iniciado operaciones y la cuestión permanece abierta en el plano normativo.

La evidencia comparada aconseja prudencia en el diseño de ese régimen. Según el estudio de la OCDE y de la EUIPO, la existencia, el número y el tamaño de las zonas francas de un país guardan correlación con el valor de la mercancía falsificada y pirata que esa economía exporta, hasta el punto de que cada zona adicional se asocia con un aumento medio del 5,9 % (OCDE y EUIPO, 2018). El propio estudio atribuye esa correlación a la menor intensidad del control. Aunque el dato concierne a mercancía falsificada, advierte que el régimen aduanero especial altera las condiciones de fiscalización con independencia de lo transportado.

Las tres situaciones examinadas en este apartado tienen en común que el control se vuelve impracticable, aunque por motivos que nada tienen que ver entre sí. El canal fraccionado escapa por la escala de cada operación; el tránsito y el transbordo, porque la mercancía no se dirige al mercado peruano; la zona económica especial, porque la ley la sitúa fuera del resto del territorio nacional a efectos aduaneros. Los requisitos que el TJCA formuló siguen siendo los mismos y conservan su sentido allí donde puedan aplicarse. La pregunta que estas situaciones plantean es anterior y consiste en saber en qué casos el ordenamiento peruano está en condiciones de exigir su cumplimiento.

7. Agotamiento marcario y régimen de libre competencia

7.1 Competencia intramarca y costos de adecuación regulatoria

Cuando un producto marcado llega a un mercado por dos vías distintas, la del distribuidor autorizado y la del importador independiente, quienes lo ofrecen compiten entre sí pese a llevar la misma marca. Esa rivalidad, que la doctrina denomina “competencia intramarca”, amplía la oferta disponible para una demanda dada y dificulta que el

titular fije el precio sin contrapeso. El legislador andino tuvo presente ese efecto al redactar el artículo 158, porque la promoción de la libre competencia constituye otro principio rector del proceso de integración (TJCA, 2021, ap. 4.19), y el TJCA (2021, ap. 4.20) ha señalado que la entrada de importadores independientes evita la consolidación de monopolios. Ese pronunciamiento introduce una reserva, pues condiciona la relevancia de esa competencia para los consumidores a que la marca ostente posición de dominio en el mercado.

Contra ese efecto se invoca el aprovechamiento parasitario: el distribuidor autorizado invierte en dar a conocer el producto (publicidad, promoción, red de atención al cliente) y esa inversión eleva la demanda con independencia de quién termine vendiéndolo, mientras que el importador independiente, que no participó en ella, encuentra un mercado ya formado y puede ofrecer el mismo producto a menor precio porque su estructura de costos no incorpora aquel desembolso.

Su fuerza depende, sin embargo, de condiciones que el análisis económico no da por supuestas. El margen del importador puede provenir de las políticas de precios diferenciadas que el fabricante aplica según el mercado (Maskus y Chen, 2004) antes que de la inversión ajena, y el resultado agregado varía según el régimen adoptado, la regulación de precios en destino (Grossman y Lai, 2008) y la dispersión de la demanda entre mercados (Malueg y Schwartz, 1994). Ninguno de esos trabajos permite afirmar que el aprovechamiento se produzca siempre ni medir su intensidad en abstracto.

Aun admitiendo que se produzca, el argumento no le devuelve al titular un poder de exclusión marcaria. La jurisprudencia andina lo señala con claridad: cuando las importaciones paralelas generen efectos no deseados —y menciona expresamente el aprovechamiento de las inversiones en publicidad realizadas por el distribuidor autorizado—, nada le impide al titular establecer condiciones mediante acuerdos verticales para la comercialización de los productos, "lo que es ajeno al derecho de marcas" (Proceso 340-IP-2019, ap. 2.20). Quien quiera protegerse del aprovechamiento habrá de pactarlo con su contraparte, y la eficacia de ese pacto dependerá entonces del derecho de los contratos y de la competencia.

El razonamiento anterior tiende a confundir dos clases de costos.

Una parte de lo que el distribuidor autorizado gasta corresponde a decisiones comerciales suyas (la campaña publicitaria, la apertura de puntos de venta); otra le viene impuesta por la regulación del mercado peruano, pues el etiquetado responde a "las obligaciones gubernamentales que existen sobre el etiquetado de los productos que son comercializados en el Perú" (Resolución 1011-2024/TPI-INDECOPI, p. 27) y el régimen de idoneidad y garantías vincula al proveedor conforme a la Ley 29571. Si la asimetría procede de que uno invirtió en promoción y el otro no, la cuestión pertenece al aprovechamiento y encuentra su cauce en los acuerdos verticales; si procede de que uno cumple obligaciones legales y el otro las elude, se trata de un problema de aplicación de la ley que se corrige exigiendo ese cumplimiento a quien comercia, por lo que restringir la importación paralela sería un remedio desproporcionado. Esos costos regulatorios pesan, además, de modo desigual según el tamaño del operador, porque el etiquetado, la garantía y la atención posventa suponen para el comerciante pequeño una carga proporcionalmente mayor que para una red de distribución establecida.

7.2 Restricciones verticales y umbral de dominancia

El titular que desea preservar la posición de su distribuidor puede pactar con él una exclusividad territorial y comprometerse a no abastecer a terceros en ese mercado, pacto que elimina la competencia intramarca allí donde rige y que el derecho de la competencia ha mirado con recelo desde antiguo. Un acuerdo que aísla un mercado nacional mediante protección territorial absoluta en favor del concesionario exclusivo falsea la competencia en el mercado común, según resolvió el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas al examinar el contrato entre un fabricante alemán y su distribuidor francés, acompañado del registro de una marca auxiliar destinada a impedir las importaciones paralelas (asuntos acumulados 56/64 y 58/64, 1966). Este Tribunal rechazó ponderar los efectos favorables sobre la competencia entre marcas frente a la restricción de la intramarca.

Dos planos que la práctica suele confundir deben separarse. Frente al importador paralelo, la cláusula carece de efecto: el agotamiento

extingue la facultad del titular de oponerse a la circulación del ejemplar y el TJCA (2021, ap. 4.10) afirma sin reservas que ni el contrato de distribución en exclusiva ni la licencia de uso exclusiva referidos a un país miembro habilitan para oponerse a la importación paralela de producto original. Entre quienes la pactaron, en cambio, la cláusula conserva su validez y sus efectos obligacionales, y que sea inoponible al tercero no la convierte en ilícita.

Si además puede sancionarse es una cuestión distinta, cuya respuesta depende del régimen de competencia aplicable. El Decreto Legislativo 1034 comprende los acuerdos celebrados entre agentes situados en escalones diversos de la cadena, con objeto o efecto restrictivo de la libre competencia (art. 12.1), pero para sancionarlos exige que al menos una de las partes ostente posición de dominio en el mercado relevante con anterioridad al ejercicio de la práctica (art. 12.3). Las cláusulas de exclusividad territorial pactadas entre un fabricante y su distribuidor peruano quedan por ello fuera del escrutinio de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia cuando ninguna de las partes alcanza esa dominancia previa.

Ese umbral no rige para todos los acuerdos que produzcan efectos en el Perú, y la razón se encuentra en el ámbito territorial de cada instrumento. La Decisión 608, examinada en el apartado 3.2, alcanza las conductas cuyos efectos reales se producen en más de un país miembro, y dentro de ese ámbito presume restrictivos los acuerdos de reparto de mercado sin exigir posición de dominio (art. 7). Reserva la exigencia de dominancia al abuso de posición dominante, entre cuyos supuestos figura la imposición injustificada de la distribución exclusiva (art. 8), según se transcribió en el apartado 3.2.

Una misma estructura contractual puede recibir, entonces, tratamientos diversos según dónde se sitúen su origen y sus efectos. El acuerdo de exclusividad con un fabricante establecido en otro país miembro, con efectos en el mercado peruano, queda comprendido en el ámbito comunitario y su examen no exige dominancia previa (supuesto nada hipotético, ya que la relación que dio lugar a la Resolución 1011-2024 respondía a esa descripción). Cuando el fabricante se sitúa fuera de la subregión y los efectos se producen solo en el mercado nacional, reaparece el umbral del artículo 12.3, que es el caso más frecuente en la práctica peruana.

El artículo 163 de la Decisión 486 ofrece un punto de contacto entre ambas materias que la práctica peruana no ha explorado. El precepto le impide a la autoridad nacional competente registrar los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia, con lo cual sitúa un examen de competencia en el acceso del contrato al registro. Su alcance, sin embargo, no es autónomo, porque el precepto remite y el estándar material lo fija el régimen que resulte aplicable. Cuando ese régimen sea la Decisión 608, el examen registral podrá prescindir de la dominancia que el Decreto Legislativo 1034 exigiría; cuando sea el nacional, el umbral reaparece también aquí.

En determinados supuestos, la cláusula de exclusividad territorial escapa al control del régimen nacional de competencia por no concurrir la dominancia previa, y tampoco puede emplearse para impedir la importación paralela, porque el agotamiento lo impide con independencia de la posición de mercado de las partes. El artículo 158 actúa ahí como límite al poder de segmentación en casos donde el derecho peruano de la competencia no ofrece un equivalente efectivo. La observación no autoriza a sostener que el agotamiento sustituya a ese derecho ni que cumpla siempre una función de tutela competitiva. Permite afirmar, con el alcance que el material examinado consiente, que el modo de interpretar los requisitos del artículo 158 produce consecuencias que exceden el ámbito marcario.

8. Protección del consumidor y asimetría informativa

8.1 Asimetría informativa en el canal paralelo

Los mercados en los que el comprador no puede verificar la calidad antes de adquirir tienden a expulsar al vendedor que ofrece calidad superior, porque el precio se forma sobre la calidad media percibida y quien soporta mayores costos no recupera su inversión (Akerlof, 1970). Ese mecanismo no se traslada sin más al comercio paralelo, dado que el producto importado por esa vía es idéntico al que distribuye el canal oficial y la marca acredita esa identidad.

La incertidumbre recae sobre las prestaciones que acompañan a la adquisición (la garantía del fabricante, el servicio técnico autorizado,

los repuestos, la atención en castellano). Cabe objetar que un precio sensiblemente inferior y una oferta situada fuera de la red oficial advierten por sí mismos al comprador atento, aunque la objeción deja fuera a quien no sepa asociar ambas circunstancias; la dificultad crece cuando la compra se celebra por vía electrónica con un vendedor situado en otra jurisdicción, porque entonces el consumidor ni siquiera sabe con certeza a quién compra (De Miguel Asensio, 2022). Puesto que el producto es auténtico y su circulación es lícita, cualquier corrección habrá de buscarse en la información y en la responsabilidad de quien vende.

8.2 Calificación del importador paralelo como proveedor

El Código considera proveedores a quienes de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, almacenan, expenden o suministran productos a los consumidores, y enumera entre ellos a los importadores, esto es, a quienes importan productos para su venta o provisión en el territorio nacional (Ley 29571, art. IV.2 del Título Preliminar), por lo que el importador paralelo responde a esa condición sin construcción interpretativa alguna, cualquiera que sea el canal por el que adquirió el producto.

Esa misma disposición ofrece un dato que interesa al canal fraccionado. El marco andino condiciona la licitud de la importación paralela a que el producto proceda, junto a otras fuentes, de un establecimiento formal abierto al público. El Código razona de otro modo al definir a los distribuidores o comerciantes, pues los considera proveedores aun cuando su actividad no se desarrolle en establecimientos abiertos al público (art. IV.2, numeral 1). El legislador peruano del consumo previó la comercialización desprovista de local físico, y esa previsión choca con la exigencia que el marco andino conserva.

Una vez calificado como proveedor, el importador paralelo queda sujeto a los deberes que el Código impone. Debe responder por la idoneidad y calidad de los productos ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que estos exhiben, por la conformidad entre la publicidad comercial y el producto y por el contenido y la vida útil indicados en el envase (art. 19). La idoneidad consiste en la corres-

pondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, lo cual se aprecia atendiendo a lo ofrecido, a la publicidad e información transmitida, a las condiciones y circunstancias de la transacción, a las características y naturaleza del producto y a su precio (art. 18). La remisión expresa a la autenticidad de las marcas enlaza el régimen de consumo con la exigencia de originalidad que el marco andino le impone al importador paralelo.

El régimen de garantías precisa el alcance de esa responsabilidad: las legales rigen cuando la ley no permite comercializar sin cumplirlas, las explícitas derivan de los términos que el proveedor ofreció (en el contrato, el etiquetado, la publicidad o el comprobante de pago), y las implícitas se entienden, ante el silencio del proveedor o del contrato, conforme a los fines y usos previsibles para los que el producto fue adquirido (art. 20); a falta de garantía explícita, la implícita vincula al proveedor (art. 21.1). Se añade la responsabilidad civil objetiva por productos defectuosos, solidaria entre los proveedores y con derecho de repetición (art. 101).

Existe, pues, un régimen de responsabilidad que alcanza al importador paralelo sin que haga falta norma nueva alguna. La dificultad se sitúa en otro lugar y consiste en saber qué debe informar ese proveedor cuando el producto que vende procede de un canal ajeno a la red oficial.

8.3 Contenido del deber de información y sujetos obligados

El proveedor debe ofrecerle al consumidor toda la información relevante para adoptar una decisión adecuada de consumo, con exigencias de veracidad, suficiencia, fácil comprensión, oportunidad y accesibilidad, en castellano (Ley 29571, art. 2.1 y 2.2). El precepto omite precisar qué información es relevante cuando el producto procede de un canal ajeno a la red oficial.

El propio Código ofrece un criterio para colmar ese silencio. Al fijar el contenido de la garantía implícita, su artículo 21.2 remite a las costumbres y usos comerciales, a las circunstancias que rodean la adquisición y a los demás elementos que se consideren relevantes. En el supuesto examinado, la circunstancia decisiva es que el consumidor sepa que adquiere fuera de la red oficial, porque de ese

conocimiento dependen sus expectativas razonables y, con ellas, el contenido de la garantía que vincula al importador.

El derecho comparado iberoamericano muestra que ese contenido puede fijarse por vía normativa. El ordenamiento colombiano exige que las etiquetas de los medicamentos comercializados bajo la figura de importación paralela incluyan la leyenda "Importación Paralela", el nombre y domicilio de la entidad autorizada para realizarla y el número de autorización otorgado por la autoridad sanitaria (Decreto 1313 de 2010, art. 5). La doctrina que ha examinado ese régimen destaca que la exigencia de señalización convive con el reconocimiento de la licitud de la operación y persigue la información del paciente antes que la restricción del comercio (Madrid Berroterán, 2022). Donde el ordenamiento peruano deja la cuestión a la apreciación casuística, el colombiano la resuelve mediante una indicación en la etiqueta, y hacerlo no exige alterar el régimen del agotamiento.

Todo lo anterior presupone un proveedor identificable; cuando la mercancía llega en envíos individuales dirigidos a quien la adquirió para su uso, según se examinó en el apartado 6.2, el destinatario no es proveedor ni importador paralelo, y el deber ha de buscarse en quien le vendió, normalmente domiciliado en el extranjero y actuando a través de una plataforma.

La desprotección que se observa en ese supuesto suele atribuirse a causas que no coinciden entre sí. Podría pensarse que el Código carece de sujeto a quien dirigirse; desde febrero de 2026, esa lectura dejó de ser exacta, dado que el Decreto Legislativo 1729 obliga a quienes ofrezcan bienes o servicios a través de plataformas, aplicaciones u otros canales digitales dirigidos al mercado peruano a mantener operativa, como mínimo, una dirección de correo electrónico para preguntas, reclamos, cambios y devoluciones (Ley 29571, art. 24.5). El vendedor extranjero queda alcanzado con independencia de su domicilio, porque el criterio atiende al destino de la oferta y no a la presencia del proveedor en el territorio. Cosa distinta es que la obligación pueda hacerse efectiva: notificar a un operador sin establecimiento en el país y ejecutar frente a él una decisión administrativa plantea dificultades que el Código no aborda y que explican buena parte de la desprotección constatada en la práctica.

El contenido de la obligación es, además, estrecho: el numeral 24.5 impone un canal de reclamos sin exigir información sobre el origen del producto, la red de distribución de la que procede ni las garantías aplicables. Tampoco alcanza al operador de la plataforma, que dispone de los datos del vendedor y controla la interfaz, al que el decreto solo toca de manera indirecta al incluir entre las prácticas abusivas las interfaces que limiten, distorsionen o manipulen la libertad de elección del consumidor (art. 56, literal h). El Reglamento (UE) 2022/2065 afronta ese vacío por otra vía, pues le traslada la carga al operador y le exige recabar y verificar los datos identificatorios del comerciante antes de admitir su oferta (art. 30.1), diseñar su interfaz para que aquel cumpla sus obligaciones de información (art. 31) e informar a los consumidores cuando advierta que se ofreció un producto ilícito (art. 32.1).

Quien importa en paralelo para revender responde ante el consumidor como cualquier otro proveedor por la idoneidad del producto, por la autenticidad de la marca que exhibe y por las garantías que la ley le atribuye. El vendedor no domiciliado que dirige su oferta al mercado peruano asume desde 2026 obligaciones propias, aunque reducidas a mantener abierto un canal de reclamos. Ninguna norma precisa todavía qué debe informarse cuando el producto procede de un canal ajeno a la red oficial, carencia que puede colmarse interpretando el alcance del deber ya vigente. Y sobre la posición del operador de la plataforma el Código guarda silencio, cuestión que difícilmente podrá resolverse sin una decisión del legislador.

9. Régimen de frontera y sus límites de aplicación

9.1 Estándar convencional y exclusión de las importaciones paralelas

Los artículos 51 a 60 del ADPIC obligan a los miembros a establecer procedimientos que le permitan al titular solicitar la suspensión del despacho de aduana de mercancías de marca falsificadas y de mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. Conviene advertir que el Decreto Legislativo 1092 denomina esa misma operación suspensión del levante, expresión que la Ley General de Aduanas reserva al acto por el cual la autoridad autoriza a los interesados a

disponer de las mercancías conforme al régimen solicitado (Decreto Legislativo 1053, glosario de términos aduaneros). Uno y otro texto describen la misma medida desde su respectivo ordenamiento.

La obligación viene acompañada de garantías contra su empleo abusivo: la autoridad puede exigirle al demandante una fianza suficiente para proteger al demandado, que no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos (art. 53.1), y las mercancías se despachan cuando, en un plazo no superior a diez días hábiles desde la suspensión, las autoridades aduaneras no han sido informadas del inicio del procedimiento sobre el fondo (art. 55). La actuación de oficio, en cambio, queda a decisión de cada miembro, y el artículo 58 se limita a fijar las salvaguardas aplicables cuando se adopte, entre ellas, la facultad de requerirle información al titular y el deber de notificar la suspensión sin demora al importador.

La delimitación decisiva para este análisis figura en la nota 13 al artículo 51, conforme a la cual no existe obligación de aplicar estos procedimientos "a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancías en tránsito": el estándar convencional excluye de modo expreso los dos supuestos que este trabajo examina. Aplicar medidas en frontera a mercancía en tránsito ha suscitado, además, controversia internacional a raíz de las retenciones de productos farmacéuticos por autoridades europeas, examinadas por la doctrina a la luz de la libertad de tránsito (Grünewaldt Cabrera, 2013).

El Perú se apartó de ese mínimo en dos direcciones. Habilitó la actuación de oficio sobre mercancía destinada a los regímenes de importación, exportación o tránsito ante sospechas razonables de que se trate de mercancía falsificada o pirateada (Decreto Legislativo 1092, art. 9) y fijó un plazo de suspensión de diez días hábiles prorrogable de modo automático por otros diez (arts. 8.3 y 10.3). La ampliación responde a los compromisos asumidos en el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los EE. UU., cuya ejecución motivó la promulgación de la norma.

9.2 Ámbito del régimen peruano y exclusión del canal fraccionado

La solicitud de parte procede cuando se presuma la existencia de mercancía con marcas falsificadas o confusamente similares o de mercancía pirateada que lesiona el derecho de autor (Decreto Legislativo 1092, art. 5.1), categorías cuyas definiciones, examinadas en el apartado 3.2, dejan fuera al producto original importado por un canal ajeno a la red oficial.

De ahí deriva un obstáculo anterior a cualquier dificultad de discernimiento. El instrumento carece de competencia sobre la importación paralela; la autoridad aduanera no tiene nada que apreciar respecto a esta. La extensión a las marcas confusamente similares introduce, sin embargo, un margen de valoración que puede alcanzar a mercancía legítima, porque juzgar la confundibilidad exige un examen que la revisión documental no permite.

Al canal fraccionado lo sustrae del control un precepto distinto. El artículo 3.2 deja fuera del ámbito de la norma los envíos de escasa entidad desprovistos de carácter comercial, sea que acompañen al viajero o circulen como partidas menores, en términos que el artículo 256 de la Decisión 486 anticipa y que el apartado 3.2 de este trabajo examina. La exclusión proviene de una decisión expresa del legislador comunitario y del nacional, y no de una insuficiencia de medios.

Ese canal excluido es precisamente el que concentra la mercancía falsificada incautada: los envíos postales representaron el 64 % de las incautaciones mundiales entre 2017 y 2019, frente al 14 % del transporte aéreo y al 5 % del marítimo (OCDE y EUIPO, 2021), y conservaron esa posición en el bienio siguiente (OCDE y EUIPO, 2025).

El instrumento carece de competencia sobre la importación paralela que llega concentrada, porque su objeto son otras mercancías; y cuando llega fraccionada, ni siquiera alcanza a examinarla.

9.3 Asimetría en la aplicación andina del régimen de frontera

El artículo 9 habilita la suspensión de oficio del levante respecto de mercancía destinada al régimen de tránsito, competencia que el

estándar convencional no impone y cuyas implicaciones examinó el apartado 6.3. Para el instrumento de frontera, basta retener que esa facultad recae sobre bienes que no se introducen en el comercio peruano, sin que el Decreto Legislativo 1092 precise conforme a qué ordenamiento debe apreciarse su licitud.

Los países miembros no aplican el régimen comunitario con idénticos criterios. En 2021, la Secretaría General de la Comunidad Andina conoció un reclamo contra el Estado Plurinacional de Bolivia por haber prohibido las importaciones paralelas de vehículos de una marca determinada y haber ordenado medidas para impedir que terceros las realizaran, con invocación de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación, del artículo 163 de la Decisión 486 y de dos interpretaciones prejudiciales (Dictamen 003-2021).

El artículo 163, invocado en ese reclamo, condiciona el registro de los contratos de licencia y de transferencia a su conformidad con el régimen de competencia, cuyo alcance varía según dónde se sitúen el origen y los efectos del acuerdo, conforme se examinó en el apartado 7.2.

Que un Estado adopte medidas para impedir importaciones que la norma común declara lícitas revela hasta dónde puede llegar la divergencia entre autoridades nacionales. Corregirla exige precisar qué puede hacer cada una y con arreglo a qué parámetro, cuestión que la capacidad técnica aduanera no resuelve por sí sola.

10. Criterios de armonización y medidas de aplicación

10.1 Proporcionalidad y competencia para fijar el criterio

Los cinco elementos que la autoridad peruana exige a la importación paralela los formuló el TJCA al interpretar el artículo 158, y vinculan al órgano que los aplica, con lo cual ni el INDECOPI ni el legislador peruano pueden añadir un sexto requisito ni suprimir alguno de los cinco. Esa limitación descarta de entrada una lectura posible de lo que aquí se propone: la proporcionalidad no funcionaría como exigencia adicional al importador ni serviría para desconocer un requisito vinculante, sino para determinar si el titular puede ejercer su facultad de prohibición frente a un producto original cuando existe alguna razón para relativizar la lectura literal de uno de los requisitos.

Planteado así el problema, es aplicable la estructura que la teoría del derecho ha elaborado para controlar el ejercicio de facultades restrictivas con sus tres subprincipios: idoneidad de la medida respecto del fin, necesidad frente a alternativas menos gravosas y proporcionalidad en sentido estricto, que pondera la intensidad de la restricción frente a la importancia del fin (Alexy, 2002). Trasladada al agotamiento, esa estructura recae sobre la conducta del titular que invoca su derecho y no sobre la del importador que ya satisfizo los requisitos. De esta manera, la pregunta pasa a ser si esa invocación resulta idónea, necesaria y proporcionada respecto del interés que el titular alega proteger.

El requisito de integridad del producto es el que mejor admite ese examen. Su redacción en el artículo 158, examinada en el apartado 3.1, sugiere que no funciona como condición estricta. El legislador europeo enuncia la cláusula equivalente del mismo modo, pues le reserva al titular la facultad de oponerse cuando concurran motivos legítimos, "en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización" (Directiva 2015/2436, art. 15.2). Dos ordenamientos que difieren en el alcance territorial del agotamiento coinciden en enunciar la integridad mediante una locución de particularización.

La práctica lo confirma sin declararlo, según se vio en el apartado 4.3, pues ni la solución de la Sala sobre la etiqueta impuesta por ley ni la del TJCA sobre las alteraciones posteriores a la nacionalización se obtienen leyendo el requisito al pie de la letra.

El derecho europeo ofrece un antecedente de estructura coincidente, examinado en el apartado 5.1: ante el riesgo de compartimentación de los mercados, el juez modula las exigencias probatorias sin tocar los requisitos sustantivos del agotamiento (asunto C-244/00, 2003): el elenco permanece intacto y se ajusta el modo de aplicarlo.

Quién puede introducir ese ajuste en el ordenamiento peruano depende de la jerarquía que el derecho comunitario impone: el artículo 35 del Tratado de Creación obliga al juez nacional a adoptar en su sentencia la interpretación del TJCA, de modo que ningún pronunciamiento interno puede relativizar el alcance que aquel haya atribuido a un requisito acumulativo. La dificultad aparece al trazar la frontera entre precisar un requisito y modificarlo. Si el criterio de proporcio-

nalidad sirve para resolver cómo se aprecia una exigencia en una situación que el TJCA no examinó, la autoridad peruana se mueve dentro de su competencia, porque aplica el elenco a un supuesto nuevo. Si su aplicación pudiera llevar a entender el requisito de modo distinto a como el TJCA lo entendió, la situación cambia de naturaleza y entonces conviene plantear la consulta prejudicial antes de resolver.

El Estatuto la prevé con carácter facultativo para los procesos cuya sentencia admite recursos en derecho interno (art. 122), y las cuestiones que el canal fraccionado suscita encajan en ese supuesto. Establecer si un anuncio publicado en un mercado en línea satisface la exigencia de procedencia de un establecimiento formal abierto al público equivale a precisar el contenido de un requisito que el TJCA formuló y que sus pronunciamientos enuncian de modo distinto, según se vio en el apartado 4.1. Someterle la cuestión ofrece además una ventaja práctica: evita que la respuesta peruana difiera de la que adopten los demás países miembros, con la fragmentación que ello acarrearía en un régimen concebido como común.

Resuelta la consulta, o cuando la cuestión no exija plantearla, el precedente de observancia obligatoria fija el criterio para casos futuros dentro del orden nacional, ya que lo constituyen las resoluciones que al resolver un caso particular interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación (Decreto Legislativo 807, art. 43). Su alcance se limita a precisar cómo se aprecian los requisitos vigentes, sin añadirles uno nuevo, y la Sala lo ha empleado recientemente para fijar criterios generales en materia de infracción marcaria (Resolución 0330-2024/TPI-INDECOPI); la propuesta no requiere, por tanto, un instrumento inédito.

10.2 Contenido tasado del deber de información

El importador paralelo responde en calidad de proveedor conforme al Título Preliminar del Código, según se examinó en el apartado 8.2, y el artículo 2 le impone ofrecer toda la información relevante para que el consumidor adopte una decisión adecuada. El deber existe. La dificultad está en su contenido, porque ninguna norma precisa qué debe informarse cuando el producto procede de un canal ajeno a la red oficial.

Para fijar ese contenido, debe partirse de aquello que el consumidor ignora: quien compra fuera de la red oficial adquiere un producto auténtico, aunque desconoce si la garantía del fabricante le alcanza, a quién puede reclamar, dónde reparar el producto y si la versión que recibe coincide con la destinada al mercado peruano. La información relevante es la que responde a esas incógnitas, junto con la que identifica el canal de procedencia.

El modelo colombiano examinado en el apartado 8.3 muestra que ese contenido admite fijación normativa mediante una leyenda en la etiqueta.

Trasladada esa técnica al Perú, y ajustada a un supuesto que no exige autorización previa, la información comprendería cinco extremos: la indicación de que el producto procede de un canal distinto de la red oficial de distribución del titular en el país, la identificación del importador con su nombre y domicilio, el alcance de la garantía que el importador asume y la eventual inaplicabilidad de la que ofrece el fabricante, los canales de servicio técnico efectivamente disponibles y las diferencias técnicas o regulatorias del producto respecto de la versión destinada al mercado peruano.

Ninguno de esos extremos crea un deber nuevo, ya que todos concretan el que el artículo 2 impone, encontrando apoyo en el criterio del artículo 21.2, que remite a las circunstancias que rodean la adquisición para fijar el contenido de la garantía implícita. Establecer esa concreción tampoco exigiría norma nueva, porque el artículo 43 del Decreto Legislativo 807 comprende también a las Comisiones, y el órgano resolutivo en materia de consumo podría hacerlo mediante precedente. El incumplimiento se sancionaría dentro del régimen de infracciones del propio Código, sin afectar al agotamiento del derecho, que se produce con independencia de que las obligaciones de consumo se cumplan.

Todo lo anterior se refiere al importador paralelo, sujeto al Código por su condición de proveedor; el canal fraccionado presenta otro sujeto y otro fundamento. Cuando la mercancía llega en envíos individuales dirigidos a quien la adquirió para su uso, el destinatario no es proveedor, por lo que el deber ha de buscarse en el vendedor, normalmente domiciliado en el extranjero. Desde febrero de 2026, el Código lo alcanza por un criterio distinto del de la habitualidad:

le basta dirigir su oferta al mercado peruano para quedar obligado a mantener operativo un canal de reclamos (Ley 29571, art. 24.5). El contenido que aquí se propone podría extenderse a ese vendedor por la misma vía interpretativa, aunque exigirle cumplimiento plantea dificultades considerables.

El operador de la plataforma suscita una cuestión distinta, porque no es quien vende, aunque dispone de los datos del vendedor y controla la interfaz donde la oferta aparece, lo que lo sitúa en la mejor posición para hacer efectiva la identificación; el Reglamento (UE) 2022/2065 aprovecha esa posición mediante las obligaciones examinadas en el apartado 8.3. Imponer deberes semejantes en el Perú excede lo que cabe hacer por vía interpretativa, porque el Código no menciona a ese sujeto y obligaría a fijar el límite de tales deberes, cuya expansión tiende a derivar en obligaciones de filtrado ajenas a la finalidad informativa (Senftleben, 2020).

10.3 Coordinación institucional y control preventivo comunitario

La autoridad aduanera necesita, para aplicar correctamente el régimen de frontera, saber qué mercancía tiene ante sí, y el ordenamiento previó un mecanismo con ese fin. La Administración Aduanera y el INDECOPI deben implementar un sistema electrónico de intercambio de información de los titulares de derechos, y la primera puede establecer un registro voluntario de titulares y de sus representantes legales o apoderados; cuando fije una tasa para la aplicación del régimen, esta no deberá alcanzar un monto que disuada de forma no razonable su utilización (Decreto Legislativo 1092, Segunda Disposición Complementaria Final).

Ese sistema es de implementación imperativa y sigue pendiente, y la cláusula sobre la tasa reproduce el criterio del ADPIC sobre la fianza (art. 53.1), señal de que la proporcionalidad figura en el diseño del régimen de frontera desde su origen.

Como las medidas en frontera se circunscriben a la mercancía pirata y falsificada (apartado 9.2), el sistema ha de permitirle a la autoridad aduanera descartar la suspensión cuando los indicios apunten a producto original procedente de un canal no autorizado, supuesto

ajeno a su competencia; la información que los titulares aporten sobre características de sus productos, canales autorizados y mercados de destino sirve a esa distinción, por lo que emplearla para bloquear producto original desnaturalizaría el instrumento.

El control registral del artículo 163 de la Decisión 486, examinado en el apartado 7.2, completa ese dispositivo: tratándose de contratos celebrados con fabricantes de otros países miembros, el examen podría apoyarse en la Decisión 608 y prescindir de la dominancia previa.

Las zonas de tratamiento aduanero especial reclaman una coordinación de otro orden, porque del control que en ellas se ejerza dependerá que funcionen o no como punto de entrada al mercado andino, y su diseño cuenta con referentes internacionales, como la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre comercio ilícito y transparencia en las zonas francas, cuyo informe de implementación describe un esquema de certificación para evaluar el desempeño de esas zonas (OCDE, 2025).

La mayor parte de lo propuesto puede llevarse a cabo con el derecho vigente, interpretando requisitos que ya existen, concretando deberes que ya vinculan al proveedor y ejecutando mandatos que la ley impuso hace años. Una sola cuestión escapa a ese terreno: la posición del operador de la plataforma carece de tratamiento en el Código, y decidir si asume deberes propios, con qué contenido y hasta dónde le corresponde al legislador.

11. Conclusiones

El marco andino sobre importaciones paralelas presupone un operador reconocible, mercancía inspeccionable y documentación que permita reconstruir la operación en origen. Cuando la adquisición se fragmenta en envíos individuales dirigidos a quien compra para su propio uso, ninguna de esas condiciones concurre; el examen no fracasa por defecto de sus requisitos: quien adquiere sin comerciar no realiza los actos que el titular puede prohibir y el elenco no llega a aplicarse.

Los cinco elementos que la autoridad nacional exige provienen de la interpretación prejudicial y vinculan al órgano que los apli-

ca; la práctica peruana recibe una construcción comunitaria antes que elaborarla. Esa construcción carece de formulación uniforme. El elenco procede de un pronunciamiento de 2017 y llega a la práctica peruana tras dos reformulaciones sucesivas, y los tres enunciados examinados difieren en el número de elementos, en la amplitud de las fuentes lícitas de adquisición y en la presencia misma de la exigencia de integridad del producto.

A esa variación se suma una operación textual: el precepto comunitario introduce la integridad mediante una locución de particularización; el TJCA la parafrasea como condición estricta en el apartado inmediatamente siguiente a aquel en que transcribe la norma, sin razonamiento que sostenga la conversión. El legislador europeo enuncia la cláusula equivalente con una locución idéntica en su función, lo que confirma que aquella formulación no fue casual.

La aplicación concreta se aparta de esa lectura endurecida: la autoridad peruana descartó que una etiqueta adherida en cumplimiento de una obligación legal comprometiera la integridad del producto, y el TJCA admite que las alteraciones posteriores a la nacionalización de la mercancía carecen de efecto sobre la importación paralela. Ambas soluciones atienden a la finalidad del requisito antes que a su letra.

Los regímenes concurrentes convergen en un resultado semejante, ya que las medidas en frontera se circunscriben a la mercancía falsificada y pirata, de modo que carecen de competencia sobre el producto original, excluyen las pequeñas partidas (justamente el canal en expansión) y omiten el transbordo pese a que la ley aduanera lo trata como régimen distinto del tránsito y a que concentra casi la mitad del movimiento del nuevo terminal. El derecho de la competencia alcanza las exclusividades territoriales solo ante dominancia previa en el orden nacional, mientras que el comunitario prescinde de ese umbral cuando los efectos del acuerdo se producen en más de un país miembro, de manera que la remisión del TJCA a los acuerdos verticales funciona con desigual eficacia según dónde se sitúen el origen y los efectos de la conducta. El derecho del consumidor contiene ya el régimen de responsabilidad aplicable al importador paralelo, aunque deja indeterminado el contenido del deber de información que le incumbe.

La insuficiencia del marco peruano se explica, en lo esencial, por la falta de un método que precise cómo se aprecian los requisitos cuando las condiciones fácticas que los hacían operativos dejan de concurrir. El criterio con que la práctica pondera no se enuncia, por lo que el resultado depende de la sensibilidad del órgano que resuelve en cada caso.

A esa carencia responden tres criterios de alcance interpretativo, el primero de los cuales somete el ejercicio del derecho exclusivo, frente a una importación de producto original, a un juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, cuya fijación le corresponde al órgano comunitario por vía de consulta prejudicial y cuya incorporación nacional puede hacerse después por precedente de observancia obligatoria. El segundo concreta el contenido del deber de información que ya vincula al importador como proveedor, con un modelo de señalización tomado del derecho comparado regional. El tercero ejecuta el mandato pendiente de intercambio de información entre la autoridad aduanera y la de propiedad intelectual y activa el control registral comunitario sobre los contratos de licencia. Ninguno añade exigencias al importador ni exige reformar la Decisión 486.

Dos cuestiones escapan a ese alcance y ambas conciernen al canal fraccionado: el contenido de la obligación del vendedor no domiciliado, hoy reducida a un canal de reclamos y que habría de comprender la información sobre el origen del producto y las garantías aplicables, y la posición del operador de la plataforma, que dispone de los datos del vendedor y sobre el cual el Código guarda silencio. Ambas requieren decisión del legislador.

El régimen andino de agotamiento internacional conserva su fundamento y la licitud de la importación paralela permanece intacta. El cambio de escala reclama explicitar el método con que esas reglas se aplican, antes que revisarlas, tarea que les corresponde a los órganos que hoy las interpretan, los cuales disponen ya de los instrumentos necesarios.

Bibliografía

Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, *84*(3), 488-500. https://doi.org/10.2307/1879431

Alexy, R. (2002). Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales (Trad. C. Bernal Pulido). *Revista Española de Derecho Constitucional*, (66), 13-64. https://bit.ly/epilogo-la-teoria-de-los-derechos-fundamentales

Antón Juárez, I. (2023). Louboutin vs. Amazon. ¿Un litigio más sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el uso de una marca? Comentario de la sentencia del TJUE de 22 de diciembre de 2022, asuntos C-148/21 y C-184/21. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, *15*(2), 1016-1027. https://doi.org/10.20318/cdt.2023.8090

Arroyo Aparicio, A. (2021). Agotamiento del derecho conferido por la marca de la UE. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, *13*(2), 116-131. https://doi.org/10.20318/cdt.2021.6251

Asensi Merás, A. (2023). Los asuntos Louboutin contra Amazon (C-148/21 y C-184/21) y la responsabilidad directa de los intermediarios de internet por infracción del derecho de marcas en la Unión Europea. *Actas de Derecho Industrial*, *43*, 397-412.

Autoridad Portuaria Nacional. (2026a). *Resumen del movimiento de carga en los terminales portuarios de uso público. Enero 2026*. https://bit.ly/terminales-portuarios-de-uso-publico-enero-2026

Autoridad Portuaria Nacional. (2026b). *Reporte de movimiento de carga. Mayo 2026*. https://n9.cl/o91n9

Benites Arrieta, G. (2023). Agotamiento del derecho de marca, importaciones paralelas y comercio internacional. *Giuristi: Revista de Derecho Corporativo*, *4*(8), 87-115. https://doi.org/10.46631/Giuristi.2023.v4n8.05

De Miguel Asensio, P. A. (2022). Obligaciones de diligencia y responsabilidad de los intermediarios: el Reglamento (UE) de Servicios Digitales. *La Ley Unión Europea*, (109), 1-47.

Comisión Europea. (8 de junio de 2026). *Guidance and legal text on temporary flat fee on low-value imports which will apply until 1 July 2028*. Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera. https://n9.cl/4iott

Ferrero Diez Canseco, G. (2000). Importaciones paralelas y agotamiento de derechos de propiedad intelectual. *Themis*, (41), 333-344. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11676

Grossman, G. M. y Lai, E. L. C. (2008). Parallel imports and price controls. *RAND Journal of Economics*, *39*(2), 378-402. https://doi.org/10.1111/j.0741-6261.2008.00019.x

Grünewaldt Cabrera, A. (2013). Agotamiento del derecho de propiedad industrial y retención de medicamentos en tránsito por parte de autoridades europeas. *Revista de Derecho Universidad Finis Terrae, segunda época, año I*(2), 9-30.

Madrid Berroterán, L. A. (2022). Agotamiento de los derechos de propiedad

intelectual e importaciones paralelas de medicamentos: el caso colombiano. *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, *22*(43), e20220208. https://doi.org/10.22518/jour.ccsh/20220208

Malueg, D. A. y Schwartz, M. (1994). Parallel imports, demand dispersion, and international price discrimination. *Journal of International Economics*, *37*(3-4), 167-195. https://doi.org/10.1016/0022-1996(94)90044-2

Maskus, K. E. y Chen, Y. (2004). Vertical price control and parallel imports: theory and evidence. *Review of International Economics*, *12*(4), 551-570. https://doi.org/10.1111/j.1467-9396.2004.00467.x

Ministerio de Economía y Finanzas. (2 de febrero de 2026). *SUNAT recaudó más de S/ 1037 millones en el puerto de Chancay durante 2025* [Nota de prensa]. https://n9.cl/hsae2

Observatorio de Chancay. (2026). *Puerto de Chancay en su primer año: conectado al mar, ¿de espaldas a la ciudad?* (Reporte N.º 3). Universidad del Pacífico. https://n9.cl/qvm9d

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2025). *Report on the implementation of the OECD Recommendation on countering illicit trade: enhancing transparency in free trade zones* [C(2025)49].

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. (2018). *Trade in counterfeit goods and free trade zones: evidence from recent trends*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264289550-en

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. (2021). *Global trade in fakes: a worrying threat*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/74c81154-en

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. (2025). *Mapping global trade in fakes 2025*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/94d3b29f-en

Senftleben, M. (2020). Intermediary Liability and Trade Mark Infringement: Proliferation of Filter Obligations in Civil Law Jurisdictions? En Frosio, G. (Ed.), *The Oxford Handbook of Online Intermediary Liability* (pp. 381-403). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198837138.013.20

U.S. Customs and Border Protection. (2026, 24 de junio). *CBP modernizes low-value shipment processing* [Comunicado de prensa]. https://n9.cl/a6wrz

Zenozain Cordero, C. R., Agüero Del Carpio, L. E., Casaró Llontop, B. A. y Manchego Odar, S. M. (2025). Puerto de Chancay: nodo estratégico transpacífico y transformación logística del comercio exterior peruano. *Scientia Administrativa*, *1*(1), 216-251. https://doi.org/10.15381/scientia.v1i1.32037

Legislación citada

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 1994, artículos 6, 51 y su nota 13, 53, 55 y 58. https://n9.cl/s9594

Decisión 472 de la Comunidad Andina, Codificación del Tratado de Creación del TJCA, GOAC 483 de 17/09/1999, artículos 2, 3, 4, 34 y 35. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace483.pdf

Decisión 486 de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, GOAC 600 de 19/09/2000, artículos 152, 155, 156, 157, 158, 163, 256 y 276. https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC486.pdf

Decisión 500 de la Comunidad Andina, Estatuto del TJCA, GOAC 680 de 28/06/2001, artículos 122 y 123. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE680.PDF

Decisión 608 de la Comunidad Andina, Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N.º 1180 de 04/04/2005, artículos 5, 7 y 8. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1180.pdf

Decreto 1313 de 2010, por el cual se fijan los requisitos y procedimientos para autorizar importaciones paralelas de medicamentos y dispositivos médicos, artículo 5. [Colombia]. https://n9.cl/feh8h

Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, artículo 12. [Perú]. https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/2065694-1034

Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas, glosario de términos aduaneros y artículos 92 y 95. [Perú]. https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/226850-1053

Decreto Legislativo 1092, Medidas en frontera para la protección de los derechos de propiedad intelectual, artículos 2, 3, 5, 8, 9 y 10, y Segunda Disposición Complementaria Final. [Perú]. https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1670157-1092

Decreto Legislativo 1304, Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados. [Perú]. https://n9.cl/aefyr

Decreto Legislativo 1729, que modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, de 12 de febrero de 2026, artículos 2 y 3. [Perú]. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2486266-3

Decreto Legislativo 807, Facultades, normas y organización del INDECOPI, artículo 43. [Perú]. https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/1472554-807

Decreto Supremo 005-2026-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de la Ley 32449, de 21 de abril de 2026. [Perú]. https://n9.cl/7syc14

Decreto Supremo 010-2009-EF, Reglamento de la Ley General de Aduanas. [Perú]. https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/223787-010-2009-ef

Decreto Supremo 192-2020-EF, Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Envíos de Entrega Rápida, artículo 1. [Perú]. https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/841317-192-2020-ef

Decreto Supremo 292-2023-EF, que modifica el Reglamento de la Ley General de Aduanas y el Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Envíos de Entrega Rápida, de 20 de diciembre de 2023. [Perú]. https://n9.cl/8fl2l1

Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, artículo 15. [Unión Europea]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32015L2436

Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, artículo 7. [Unión Europea]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:31989L0104

Ley 9279 de Propiedad Industrial, de 14 de mayo de 1996, artículo 132, inciso III. [Brasil]. https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/515

Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, artículos IV del Título Preliminar, 2, 18, 19, 20, 21, 24, 56 y 101. [Perú]. https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/1244218-29571

Ley 32449, que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas, artículos 1 y 3. [Perú]. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2442532-2

Orden Ejecutiva 14324, Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for All Countries, de 30 de julio de 2025, Federal Register, vol. 90, n.º 148, 5 de agosto de 2025, p. 37775. [Estados Unidos de América]. https://n9.cl/nfxfi

Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, artículos 6, 30, 31 y 32. [Unión Europea]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32022R2065

Reglamento (UE) 2026/382 del Consejo, de 11 de febrero de 2026, por el que se suprime la franquicia aduanera basada en umbrales. [Unión Europea]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=OJ:L_202600382

Jurisprudencia citada

Secretaría General de la Comunidad Andina, Dictamen 003-2021, de 5 de agosto de 2021. https://n9.cl/1hpkd

Suprema Corte de los Estados Unidos, *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908). https://supreme.justia.com/cases/federal/us/210/339/

Suprema Corte de los Estados Unidos, *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519 (2013). https://supreme.justia.com/cases/federal/us/568/519/

Suprema Corte de los Estados Unidos, *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 581 U.S. 360 (2017). https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1189_ebfj.pdf

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asuntos acumulados 56/64 y 58/64, *Établissements Consten S.à.R.L. y Grundig-Verkaufs-GmbH contra Comisión*, 13/07/1966, ECLI:EU:C:1966:41. https://n9.cl/t91o1g

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, *Bristol-Myers Squibb contra Paranova A/S*, 11/07/1996, ECLI:EU:C:1996:282. https://n9.cl/44zmom

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contra Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, 16/07/1998, ECLI:EU:C:1998:374. https://n9.cl/6ldxw

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, *Zino Davidoff SA contra A & G Imports Ltd*, 20/11/2001, ECLI:EU:C:2001:617. https://n9.cl/druywt

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-244/00, *Van Doren + Q. GmbH contra Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH*, 08/04/2003, ECLI:EU:C:2003:204. https://n9.cl/l5dew

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-324/08, *Makro Zelfbedieningsgroothandel CV y otros contra Diesel SpA*, 15/10/2009, ECLI:EU-:C:2009:633. https://n9.cl/xskgyu

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA y otros*, 23/03/2010, ECLI:EU:C:2010:159. https://n9.cl/9s4av8

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-324/09, *L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros*, 12/07/2011, ECLI:EU:C:2011:474. https://n9.cl/0r4hh

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-291/16, *Schweppes SA contra Red Paralela SL y Red Paralela BCN SL*, 20/12/2017, ECLI:EU:C:2017:990. https://n9.cl/unrnh

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-567/18, *Coty Germany GmbH contra Amazon Services Europe Sàrl y otros*, 02/04/2020, ECLI:EU:C:2020:267. https://n9.cl/kfzii

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin contra Amazon Europe Core Sàrl y otros*, 22/12/2022, ECLI:EU:C:2022:1016. https://n9.cl/uexd39

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 573-IP-2016, de 26 de junio de 2017.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 340-IP-2019, Interpretación Prejudicial de 29 de julio de 2020, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N.º 4037, de 30 de julio de 2020. https://n9.cl/zbu1p

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 259-IP-2021, de 7 de diciembre de 2021, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N.º 4373 (citada como TJCA, 2021). https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/259-IP-2021.pdf

Tribunal del INDECOPI, Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución 0330-2024/TPI-INDECOPI, El Peruano 08/06/2024. https://n9.cl/bv9ll

Tribunal del INDECOPI, Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución 1011-2024/TPI-INDECOPI, de 22 de noviembre de 2024.

*** * * ***

Transparencia en el uso de inteligencia artificial

Para la elaboración del presente manuscrito se recurrió a la herramienta de inteligencia artificial Claude, en su modelo Opus 5, desarrollada por Anthropic, con una finalidad estrictamente acotada a la corrección gramatical y a la revisión de los signos de puntuación. Su empleo se limitó a ajustes formales de la redacción, sin alcanzar en ningún caso la generación de contenido sustantivo. La herramienta no intervino en la formulación de la hipótesis o la tesis ni en la construcción de los argumentos, el diseño metodológico, el análisis o la interpretación de las fuentes, labores que corresponden por entero al trabajo intelectual de las personas autoras. La responsabilidad plena por el contenido, las afirmaciones y las conclusiones del trabajo recae, por tanto, de manera exclusiva en quienes lo suscriben.

Roles de autoría y conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses alguno de orden económico, profesional o personal en relación con este trabajo.

Las aportaciones de cada autor se describen conforme a la taxonomía de roles de colaboración CRediT (Contributor Roles Taxonomy), y se corresponden con las actividades consignadas en el plan de trabajo de la investigación. **Andherson J. Aguirre-Lanegra:** conceptualización, metodología, investigación, curación de datos, análisis formal, redacción del borrador original, redacción, revisión y edición, validación y administración del proyecto; **Nuccia Seminario-Hurtado:** conceptualización; análisis formal; redacción, revisión y edición; y validación.

En términos de las actividades efectivamente realizadas, la delimitación del problema y la formulación de los objetivos, el análisis jurídico y el desarrollo de los resultados, la revisión crítica con la edición y los ajustes del manuscrito, y la revisión de la versión final fueron labores compartidas por ambos autores. La revisión bibliográfica, la elaboración del marco teórico y conceptual, la recolección y sistematización de las fuentes normativas y documentales, la discusión de los resultados con la elaboración de las conclusiones, la redacción del primer borrador y la gestión del envío correspondieron al autor principal.

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

N° 24 (2026): 289-338

La titularidad de derechos patrimoniales sobre contenidos generados mediante inteligencia artificial: desafíos y propuesta de un régimen *sui generis* para el derecho colombiano

* * * *

Yina Luz Torres[1]

Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia)

yitorres@utb.edu.co

https://orcid.org/0000-0001-5168-6776

Katy Luz Torres[2]

Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia)

katorres@utb.edu.co

https://orcid.org/0000-0002-2209-877X

Recibido: 10 de junio de 2026

Aceptado: 7 de septiembre de 2026

https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.tor

1 Abogada. Magíster en Métodos e Investigación Social. Docente del programa de Derecho de la Facultad de Negocios, Derecho y Sociedad de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena, Colombia. Miembro del grupo de Investigación, Justicia Global y directora de la especialización en Derechos Humanos y Contratación Estatal de la misma universidad. Doctoranda en Derecho de la Universidad del Norte.

2 Abogada. Magíster en Métodos e Investigación Social. Profesora de la Facultad de Negocios, Derecho y Sociedad de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena, Colombia. Doctoranda en Derecho de la Universidad de Manizales.

Resumen
El desarrollo de la inteligencia artificial generativa ha planteado importantes desafíos para los sistemas tradicionales de derechos de autor, especialmente en relación con la titularidad de los derechos patrimoniales sobre los contenidos generados mediante estos sistemas. El presente artículo analiza el régimen colombiano de derecho de autor frente a las creaciones generadas por inteligencia artificial, examinando la concepción de autoría, los mecanismos de circulación de los derechos patrimoniales y las consecuencias derivadas de la ausencia de protección autoral para las obras generadas sin intervención humana significativa. A partir de un análisis normativo y comparado de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia de Colombia, Estados Unidos y México, se evidencia que los modelos humano-céntricos excluyen la autoría de la inteligencia artificial, pero dejan sin respuesta satisfactoria la protección de intereses económicos asociados a estas creaciones. Este trabajo sostiene que los derechos morales deben permanecer reservados a las personas naturales, mientras que las creaciones generadas mediante inteligencia artificial requieren un régimen especial de explotación económica. Finalmente, se propone una reforma a la Ley 23 de 1982 que incorpore un sistema *sui generis* de protección patrimonial para contenidos generados mediante inteligencia artificial, compatible con los principios fundamentales del derecho de autor colombiano.

Palabras clave: inteligencia artificial generativa, derechos de autor, derechos patrimoniales, autoría, régimen *sui generis*.

Ownership of Economic Rights over Content Generated by Artificial Intelligence: Challenges and a Proposal for a Sui Generis Regime under Colombian Law

Abstract
The development of generative artificial intelligence has posed significant challenges to traditional copyright systems, particularly regarding the ownership of economic rights to works produced by these systems. This article analyses the Colombian copyright regime in relation to creations generated by artificial intelligence, examining the concept of authorship, the mechanisms for the transfer of economic rights, and the consequences of the lack of copyright protection for works generated without significant human intervention. Through a normative and comparative analysis of the legislation, doctrine, and jurisprudence of Colombia, the United States, and Mexico, it is evident that human-centric models exclude the authorship of artificial intelligence but leave the protection of economic interests associated with these creations unsatisfactorily addressed. This work argues that moral rights should remain reserved for natural persons, while creations generated through artificial intelligence require a special regime for economic exploitation.

Finally, a reform to Law 23 of 1982 is proposed, which incorporates a sui generis system of patrimonial protection for content generated by artificial intelligence, compatible with the fundamental principles of Colombian copyright law.

Key words: generative artificial intelligence, copyright, economic rights, authorship, sui generis regime.

Titularidade de direitos patrimoniais sobre conteúdos gerados por inteligência artificial: Desafios e proposta de um regime sui generis para o Direito Colombiano

Resumo
O desenvolvimento da inteligência artificial generativa impôs desafios significativos aos sistemas tradicionais de direitos autorais, particularmente no que diz respeito à titularidade dos direitos patrimoniais sobre obras produzidas por esses sistemas. Este artigo analisa o regime de direitos autorais colombiano em relação às criações geradas por inteligência artificial, examinando o conceito de autoria, os mecanismos de transferência de direitos patrimoniais e as consequências da ausência de proteção de direitos autorais para obras geradas sem intervenção humana significativa. Por meio de uma análise normativa e comparativa da legislação, doutrina e jurisprudência da Colômbia, dos Estados Unidos e do México, fica evidente que os modelos antropocêntricos excluem a autoria da inteligência artificial, mas deixam a proteção dos interesses patrimoniais associados a essas criações de forma insatisfatória. Este trabalho argumenta que os direitos morais devem permanecer reservados às pessoas físicas, enquanto as criações geradas por meio de inteligência artificial requerem um regime especial para a exploração econômica. Por fim, propõe-se uma reforma da Lei 23 de 1982, que incorpora um sistema sui generis de proteção patrimonial para conteúdos gerados por inteligência artificial, compatível com os princípios fundamentais do direito autoral colombiano.

Palavras-chave: inteligência artificial generativa, direito autoral, direitos econômicos, autoria, regime sui generis.

1. Introducción

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha transformado profundamente los procesos de creación de contenidos literarios, artísticos, audiovisuales y científicos. Herramientas capaces de producir textos, imágenes, música y otros contenidos mediante instrucciones suministradas por los usuarios han cuestionado categorías

jurídicas tradicionalmente asociadas a la creatividad humana, particularmente las relativas a la autoría y la titularidad de los derechos de propiedad intelectual (Palma, 2025).

En los sistemas jurídicos de tradición continental —entre ellos, el colombiano—, la protección autoral descansa sobre la premisa de que la obra constituye una manifestación del intelecto humano; esta concepción ha permitido reconocerles derechos morales y patrimoniales a las personas naturales que realizan la creación intelectual. Sin embargo, la creciente utilización de sistemas de inteligencia artificial generativa ha puesto en evidencia vacíos regulatorios respecto de los contenidos producidos mediante estos sistemas, especialmente cuando la intervención humana resulta limitada o insuficiente para satisfacer los estándares tradicionales de originalidad (Echavarría-Arcila, 2023).

En este contexto, resulta necesario distinguir dos cuestiones jurídicas que, aunque relacionadas, no son equivalentes. La primera se refiere al eventual uso no autorizado de obras protegidas durante el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial, lo que plantea problemas vinculados con la reproducción, utilización de contenidos protegidos, licenciamiento y, en general, con los límites del uso de obras preexistentes para el desarrollo de estos sistemas. La segunda se relaciona con el contenido generado como resultado de la operación del sistema, es decir, con el denominado *output*, y plantea interrogantes diferentes respecto de su protección, titularidad y explotación económica.

El presente artículo se concentra en esta segunda dimensión del problema. En particular, el análisis no pretende resolver de manera exhaustiva las eventuales infracciones derivadas de los materiales utilizados durante el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial, sino determinar cuál puede ser el tratamiento jurídico de los contenidos generados cuando la intervención humana no alcanza el nivel de originalidad requerido para acceder a la protección tradicional del derecho de autor. Esta delimitación resulta relevante, puesto que la ausencia de protección autoral del *output* y la eventual infracción derivada del uso de obras durante el entrenamiento constituyen problemas jurídicos diferentes, aunque puedan producirse dentro de un mismo proceso tecnológico.

El problema jurídico que orienta esta investigación consiste en determinar quién debe ostentar los derechos patrimoniales sobre las creaciones generadas mediante inteligencia artificial, en un ordenamiento que reserva la condición de autor exclusivamente a los seres humanos. Para responder a esta cuestión, se realiza un análisis del régimen colombiano de derecho de autor, complementado con un estudio comparado de diferentes modelos regulatorios y de la jurisprudencia reciente en la materia.

La tesis sostenida es que, aunque los derechos morales deben permanecer vinculados exclusivamente a la persona humana, la ausencia absoluta de protección económica para las creaciones generadas mediante inteligencia artificial produce riesgos desde la perspectiva de la innovación, la seguridad jurídica, la generación de empleo calificado y los incentivos económicos. Por ello, se propone la creación de un régimen especial de explotación patrimonial que permita proteger determinados intereses económicos sin alterar el principio fundamental de autoría humana que caracteriza al sistema colombiano de derecho de autor.

2. Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo una metodología jurídica dogmática de carácter cualitativo. Se empleó el método analítico de revisión documental para examinar el régimen colombiano de derecho de autor en relación con las creaciones generadas mediante inteligencia artificial, particularmente las disposiciones de la Ley 23 de 1982, la Decisión Andina 351 de 1993, conceptos de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la jurisprudencia constitucional relevante.

Asimismo, se emplea el método comparado mediante el estudio de experiencias regulatorias y jurisprudenciales de Estados Unidos, Reino Unido y México, con el propósito de identificar los principales modelos de atribución de derechos sobre contenidos generados por inteligencia artificial. El análisis comparativo permite identificar y contrastar las posturas humano-céntricas y tecnocéntricas existentes en el derecho contemporáneo.

En cuanto a la delimitación del objeto de estudio, la investigación

distingue entre las controversias jurídicas asociadas con los materiales utilizados durante el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial y aquellas relacionadas con los contenidos generados como resultado de su utilización. Si bien ambas dimensiones se encuentran vinculadas con los desafíos actuales del derecho de autor, el análisis se concentra en la segunda, particularmente en la determinación del régimen jurídico aplicable a los contenidos generados mediante inteligencia artificial cuando la intervención humana no resulta suficiente para configurar una obra protegible bajo las categorías tradicionales del derecho de autor. En consecuencia, las eventuales infracciones derivadas del uso de obras protegidas durante el entrenamiento de los sistemas no constituyen el objeto principal de esta investigación y solo serán consideradas en la medida en que resulten necesarias para delimitar el alcance de la propuesta de protección patrimonial.

El artículo se estructura en seis apartados temáticos de desarrollo. El apartado tres examina la autoría y protección de obras generadas mediante inteligencia artificial desde una perspectiva comparada; el cuarto, la circulación de los derechos patrimoniales en Colombia; el quinto estudia las consecuencias jurídicas y económicas de la ausencia de protección autoral; el sexto aborda el debate sobre la personalidad jurídica de la inteligencia artificial; el séptimo examina los modelos de atribución patrimonial propuestos por la doctrina; y, finalmente, el octavo presenta una propuesta de reforma al derecho colombiano para la protección patrimonial de las creaciones generadas mediante inteligencia artificial.

3. Autoría y protección de las obras generadas mediante inteligencia artificial: aproximación comparada

Actualmente, en el contexto de creación de obras literarias, artísticas y científicas cobra gran importancia el concepto de inteligencia artificial (IA), entendida como "la colección de componentes computacionales que permiten construir sistemas que emulan funciones realizadas por el cerebro humano" (López de Mántaras y Brunet, 2024, p. 13). Una de las principales características de la inteligencia artificial es el aprendizaje automático (*machine learning*), comprendido como la facultad que tienen los ordenadores de desarrollar sistemas

capaces de aprender a partir de datos y experiencias sin necesidad de recibir instrucciones específicas para cada tarea (Rouhiainen, 2018).

Dentro del aprendizaje automático se encuentra el aprendizaje profundo (*deep learning*), que funciona a través de redes neuronales organizadas en diferentes capas, las cuales permiten detectar patrones y relaciones complejas dentro de grandes cantidades de datos. Para operar de manera eficaz, necesita mucha información y una alta capacidad de procesamiento. Hoy en día, esta tecnología se emplea en áreas como el reconocimiento de voz, la comprensión del lenguaje natural, la visión por computadora y los sistemas de asistencia para la conducción de vehículos (Rouhiainen, 2018).

De este proceso de aprendizaje profundo surge la inteligencia artificial generativa (IAG), que es aquella capaz de crear contenido nuevo como texto, imágenes, audios y videos a partir de datos existentes, mediante modelos basados en una arquitectura de redes neuronales conocida como *transformer*, que permite procesar y generar distintos tipos de contenido digital (Gómez et al., 2024), cuyo objetivo es "centrarse en el desarrollo de nuevo contenido digital. Donde un usuario aficionado o profesional lo crea desde un *prompt* (instrucción escrita o verbal)" (Cortés et al., 2024, p. 2164).

La inteligencia artificial generativa alcanzó popularidad en noviembre de 2022 con el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI, que para enero de 2023 obtuvo los 100 millones de usuarios activos (Cortés et al., 2024). No obstante, con el auge de este tipo de herramientas se generan vacíos legales en diferentes legislaciones respecto de los derechos de autor, no solo porque los actores tradicionales de este campo se vieron cuestionados porque el entrenamiento de estos sistemas se realiza con poca transparencia, lo que genera preocupación sobre cómo se utilizan las obras protegidas, sino por la titularidad misma de las obras generadas digitalmente (Gómez et al., 2024).

Bajo los anteriores planteamientos analizaremos cuál debe ser el tratamiento jurídico de los derechos patrimoniales sobre las creaciones generadas mediante inteligencia artificial cuando no existe una intervención humana suficiente para configurar autoría. En Colombia, la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) como órgano encargado del diseño, administración y ejecución de

políticas gubernamentales en materia de derechos de autor y derechos conexos señala que debe entenderse por "autor de una obra" a todo ser humano "que realiza la creación intelectual, es decir, para ser considerado autor o coautor de una obra, tal persona ha debido llevar a cabo, por sí mismo, el proceso mental que significa concebir y expresar una obra literaria o artística" (Dirección Nacional de Derecho de Autor, [DNDA], s.f., núm. 5).

Esta institución basa su concepto en lo establecido en la normativa del país, pues la Ley 23 de 1982, en su artículo 2, señala que el objeto de amparo de la propiedad intelectual, son "todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación"; al analizar la expresión "creaciones del espíritu", entendemos que lo protegido es la actividad intelectual y creativa humana, es decir, los conocimientos y expresiones que nacen de la mente del autor y se concretan en una obra.

En este entendido, la DNDA, en interpretación de la ley colombiana, señala de manera clara que las obras generadas mediante inteligencia artificial no gozan de la titularidad de los derechos morales de autor, pues, como se mencionó, estos buscan resguardar el vínculo existente entre el autor y su obra producto de la intelección y creación humanas. Y así lo dejó establecido en resoluciones como la 2-2024-62784, del 24 de junio de 2024, ante el planteamiento sobre la posibilidad de que una obra creada mediante inteligencia artificial pueda recibir protección por derecho de autor, siempre que las instrucciones dadas por el humano sean suficientemente expresivas, específicas y originales y el resultado corresponda a lo esperado y, además, una vez generada, este introduce modificaciones posteriores que imprimen un sello personal a la creación, expresando que:

> El ordenamiento jurídico vigente en derecho de autor reconoce la condición de autor y de titular originario solamente en cabeza de la persona física que creó la obra, de acuerdo con el artículo 3° de la Decisión Andina 351 de 1993, se entiende como **autor** a "*la persona física que realiza la creación intelectual*"[3]. (DNDA, 2024, p. 1)

3 Las negritas y cursivas corresponden al texto original de la fuente citada.

En igual sentido se pronunció la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, en el caso *Thaler vs Perlmutter* (2025), en el cual analizó la solicitud de registro ante la U.S. Copyright Office de una imagen a la que tituló *A Recent Entrance to Paradise*, creada mediante el sistema Creativity Machine, una inteligencia artificial diseñada por él mismo. Thaler solicitó el registro de *copyright*, indicando que el autor era la Creativity Machine; y él, solo el propietario; o, en su defecto, que alternativamente reconociese que él debía ser identificado como autor por haber creado y usado la máquina, bajo la doctrina de *work-made-for-hire*, tema que abordaremos con posterioridad.

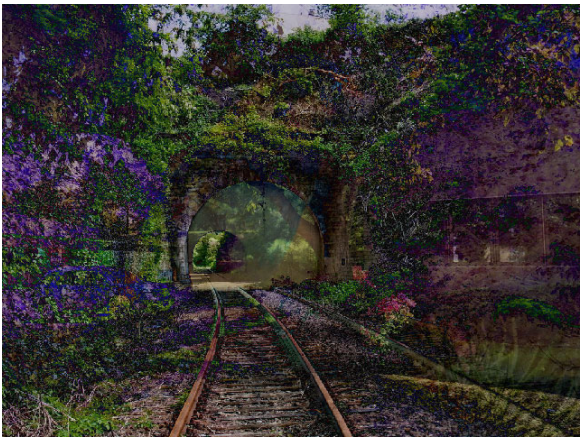


Figura 1. *A Recent Entrance to Paradise* (United States Copyright Office Review Board, 2022).

La solicitud de registro fue negada por la U.S. Copyright Office bajo el argumento de que, según la ley estadounidense, solo los humanos pueden ser considerados autores. No conforme con la decisión, Thaler apeló el caso hasta llegar a la Corte de Apelaciones de Washington, D.C., que, reafirmando la decisión de la oficina, señaló que la inteligencia artificial es una herramienta de creación como las cámaras, un pincel, un *software*, pero no es susceptible de la denominación de autor en sí mismo, reservada únicamente para los seres humanos. En ese entendido, la Corte también aclara que sí puede registrarse una obra en la que intervenga inteligencia artificial, siempre que exista participación humana creativa, es decir, cuando este

aporta creatividad, selección, dirección o modificaciones. Lo que se niega es el registro cuando la obra es generada de manera totalmente autónoma por la máquina, sin intervención humana (*Thaler v. Perlmutter*, 2025).

Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, en la sentencia del Amparo Directo de Revisión 6/2025, analizó la solicitud presentada por Gerald García Báez, quien, al diseñar con una herramienta de inteligencia artificial un avatar, acudió ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) para requerir la protección de esta mediante el reconocimiento de los derechos morales a la inteligencia artificial y los derechos patrimoniales a su persona; registro que fue negado por el Instituto bajo el argumento de que tanto la ley federal mexicana como la normativa internacional sobre propiedad intelectual establecen que el autor de una obra debe ser una persona física (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2025).

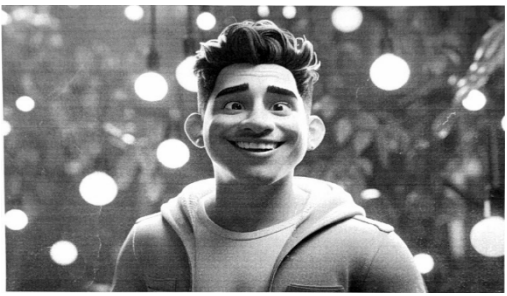


Figura 2. Imagen del Avatar Virtual generado por Gerald García Báez (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2025).

Inconforme con la determinación, García promovió juicio de nulidad y demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Circuito, respectivamente, quienes ratificaron la decisión proferida por el INDAUTOR, por lo cual presentó petición de atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a la trascendencia constitucional de la temática (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2025).

La Corte reafirmó que, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos de Autor, solo las personas físicas pueden ser consideradas autoras, por tanto, una obra generada autónomamente por inteligencia artificial no cumple con el requisito de ser producto del intelecto humano y, por ende, tampoco con los requisitos de personalidad y originalidad establecidos en el artículo 30 de la ley, de tal manera que el avatar virtual es el resultado de parámetros dados por el solicitante, lo que impide atribuirle originalidad humana, recordando que los derechos morales son prerrogativas inherentes a la condición humana: perpetuos, inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Señaló además que "no se puede registrar el 'producto' por no ser una obra original y en consecuencia pasa al dominio público" (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2025, núm. 103).

Conforme emergen obras artísticas y literarias, cada país establece parámetros para la interpretación de la ley nacional con las situaciones fácticas, adoptando posturas "tecnocéntricas" donde se reconoce la autoría a los dispositivos y a su creador técnico (Ventura y Álvarez Montalván, 2025, p. 6310). Es el caso de países como China, India y Reino Unido, cuyos ordenamientos han desarrollado aproximaciones particulares frente a la protección de contenidos generados mediante inteligencia artificial y a la intervención humana que subyace a estos procesos. En China, por ejemplo, el Tribunal Popular del Distrito de Nanshan de Shenzhen, mediante decisión de 2019, reconoció la protección por derecho de autor de un artículo financiero generado mediante el sistema de inteligencia artificial Dreamwriter, desarrollado por Tencent. El Tribunal consideró que el artículo presentaba una estructura razonable, una lógica clara y cierto grado de originalidad, teniendo en cuenta, además, las decisiones y la intervención del equipo de Tencent en el proceso de generación. En consecuencia, el tribunal reconoció a Tencent derechos sobre la obra objeto del litigio, sin que ello supusiera establecer una regla general de protección de contenidos generados autónomamente por inteligencia artificial o de atribución automática de derechos a los desarrolladores de estas tecnologías (China Daily Global, 2020).

En India, un caso particularmente relevante es el de *Suryast*, obra creada por Ankit Sahni mediante la herramienta de inteligencia artificial RAGHAV. En noviembre de 2020, la Oficina de Derechos de

Autor de India concedió el registro de la obra incluyendo a Sahni y a RAGHAV como coautores. Sin embargo, posteriormente, la propia Oficina emitió una notificación solicitando información adicional sobre el estatus jurídico de la herramienta de inteligencia artificial y planteando el retiro del registro. Ante ello, Sahni cuestionó la facultad de la Oficina para revisar su decisión y no se produjo una decisión definitiva posterior, por lo que la obra continúa figurando en el registro. En consecuencia, el caso constituye una manifestación relevante de una aproximación que admite la participación de una herramienta de inteligencia artificial en la atribución de la obra, aunque no permite afirmar la existencia de una regla definitiva en India sobre el reconocimiento de la inteligencia artificial como coautora (Chawla, 2020).

Por su parte, en Reino Unido, mediante el artículo 9(3) de la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988 (CDPA, por sus siglas en inglés), se crea una ficción jurídica para la protección de obras generadas por ordenadores, estableciendo que: "En el caso de una obra literaria, dramática, musical o artística generada por ordenador, se considerará autor a la persona que realiza los preparativos necesarios para la creación de la obra" (United Kingdom, 1988, § 9(3))

Estas aproximaciones evidencian que algunos ordenamientos han desarrollado mecanismos jurídicos para atribuir protección a obras en cuya generación intervienen sistemas de inteligencia artificial, ya sea mediante el reconocimiento de la participación de la herramienta tecnológica, como ocurrió inicialmente en el caso *Suryast*, o mediante la atribución legal de la autoría a la persona que realiza los preparativos necesarios para la creación de una obra generada por ordenador, como dispone la legislación británica. Bajo estas posturas, los países evitan un vacío jurídico sobre la titularidad de los derechos de autor, endilgándola a sujetos determinados, ya sea al desarrollador, al usuario con control creativo o a la persona natural que interviene en el proceso creativo.

Más compleja resulta esta determinación en países que mantienen una postura "humano-céntrica" que sostienen que la creatividad es atribución exclusiva de los seres humanos (Ventura y Álvarez Montalván, 2025, p. 6310). Es el caso de México, Alemania, España y Colombia, que han priorizado la protección de derechos de autor

sólo si la obra es creada por humanos; y países como Estados Unidos indican que la obra creada por inteligencia artificial será susceptible de protección de derechos de autor solo si hay una intervención humana, reservando la autoría en cabeza de la persona natural (Niño Hernández et al., 2023).

Si bien en estos casos queda claramente definido que solo el intelecto humano goza de la protección de los derechos de propiedad intelectual, se abre una brecha en referencia a la protección de los derechos de carácter patrimonial de las obras creadas mediante inteligencia artificial. Del análisis comparado realizado se desprende que, pese a las diferencias existentes en los modelos regulatorios adoptados por distintos ordenamientos jurídicos, hay una tendencia predominante a reservar la condición de autor a las personas naturales, excluyendo a los sistemas de inteligencia artificial de cualquier reconocimiento como sujetos de derechos de autor.

La exclusión de la inteligencia artificial como sujeto de derechos de autor no agota el debate jurídico, pues subsiste una cuestión igualmente relevante: la determinación de quién puede ejercer y aprovechar los contenidos generados mediante estas tecnologías, por ello, una vez delimitado el problema de la autoría, resulta necesario examinar la estructura de los derechos patrimoniales en el ordenamiento colombiano y los mecanismos jurídicos previstos para su circulación, con el fin de evaluar si dichas herramientas ofrecen respuestas adecuadas frente a los desafíos planteados por la inteligencia artificial generativa.

4. La circulación de los derechos patrimoniales de autor en Colombia

El Código Civil colombiano establece en el artículo 671 que "las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales". Esta normativa se refiere a un tipo especial de derecho de propiedad, ya que se trata de la protección de un bien inmaterial, incorpóreo, producto de la intelectualidad humana que se regiría por un régimen especial de protección (Amado, 2020), el cual se encuentra consignado en la Ley 23 de 1982.

Esta ley reconoce y protege las obras literarias, artísticas y científicas otorgándole al autor facultades sobre el uso, reproducción y difusión de sus creaciones a través de dos dimensiones: 1) los derechos morales, que son aquellos que nacen con la obra y le permiten al autor "tomar medidas para preservar y proteger los vínculos que lo unen con su obra" (Corte Constitucional de Colombia, 2023, fundamento jurídico 8.5); siendo de carácter inalienable, imprescriptible e irrenunciable, es decir que no pueden ser transferidos ni extinguidos en el tiempo; 2) los derechos patrimoniales, que comprenden las facultades económicas y exclusivas que le permiten al autor decidir sobre las formas de explotación de su obra y establecer las condiciones para su utilización, ya sea de forma gratuita u onerosa, acorde con su autonomía privada. De esta forma, se requerirá autorización previa y expresa del titular para cualquier uso de la obra protegido por estos derechos (Dirección Nacional de Derecho de Autor, s.f.). A diferencia de los derechos morales, los patrimoniales son transferibles y pueden pasar a otras personas naturales o jurídicas a través de los mecanismos que la legislación colombiana dispone para ello.

Uno de estos mecanismos es la transmisión por actos entre vivos, que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes y se materializa a través de acuerdos contractuales. Dentro de esta modalidad contractual sobresale la cesión de derechos patrimoniales, mediante la cual el autor o titular le transfiere total o parcialmente estos derechos a un tercero denominado "cesionario", con o sin contraprestación económica. Este contrato debe constar por escrito y registrarse ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor para efectos de oponibilidad ante terceros (Congreso de la República de Colombia, Ley 1450 de 2011, art. 30).

Otra modalidad relevante es la de obra por encargo (*work-made-for-hire*). En este caso, aunque el autor conserva inicialmente la titularidad originaria de los derechos, la ley presume que los derechos patrimoniales, salvo pacto en contrario, se transfieren al empleador o contratante en la medida necesaria para el desarrollo de las actividades objeto del contrato. Lo anterior, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 23 de 1990, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011.

La legislación también contempla la transmisión por ministerio de la ley, que opera directamente por disposición normativa. Uno de estos casos corresponde a las obras creadas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones legales y constitucionales, cuyos derechos patrimoniales corresponden a la entidad estatal correspondiente, mientras que los derechos morales permanecen en cabeza del autor. Asimismo, en las obras colectivas desarrolladas bajo la coordinación y responsabilidad de una persona natural o jurídica, los derechos patrimoniales corresponden a quien promueve y asume los riesgos de la creación. En ese apartado cobran gran importancia las obras cinematográficas y audiovisuales, en las cuales, salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales pertenecen al director cinematográfico (Congreso de la República de Colombia, Ley 23 de 1982, art. 91).

Finalmente, los derechos patrimoniales pueden transmitirse por causa de muerte mediante sucesión testamentaria o intestada, conforme a las reglas generales del derecho sucesoral. No obstante, dicha transmisión se encuentra limitada por las cesiones y transferencias que el autor haya realizado durante su vida (Dirección Nacional de Derecho de Autor, s.f.).

En conclusión, todos los mecanismos de transmisión de los derechos patrimoniales previstos por la legislación colombiana parten de la existencia de un autor humano como titular originario de la obra. Esta premisa plantea importantes desafíos jurídicos frente a las creaciones generadas por sistemas de inteligencia artificial, ya que dichas obras no encajan fácilmente dentro de las categorías tradicionales del derecho de autor.

4.1 El contrato de términos y condiciones: validez según la normatividad colombiana

Los términos y condiciones "son un acuerdo legal entre un proveedor de servicios y un usuario del servicio. El servicio puede ser un sitio web, una app u otro software" (Brave, s.f., párr. 1).

En sus términos y condiciones, empresas como OpenAI, Microsoft y Adobe, entre otras, transfieren los derechos patrimoniales de las salidas o contenido generado por medio de sus sistemas de inteligencia artificial, como ChatGPT o Copilot, a los usuarios. Sin

embargo, bajo el ordenamiento colombiano, esta cesión es jurídicamente ineficaz si la obra original carece de protección autoral, dado que solo se puede ceder un derecho que existe de manera legítima sobre el bien (Delgado, 2017).

Estos acuerdos funcionan como contratos de adhesión, en los cuales los desarrolladores tecnológicos le solicitan al usuario la aceptación de estos antes de acceder a sus servicios; para el caso de los sistemas de inteligencia artificial, reconocen los derechos de entrada (*inputs*) del usuario y le ceden o asignan los derechos sobre los resultados generados (*outputs*) (Delgado, 2017). No obstante, esta cesión choca directamente con las normas de propiedad intelectual nacionales e internacionales, como la Decisión Andina 351 de 1993, en la que se establece que solo una persona natural (humano) puede ser autor de una obra y, por ende, acceder a los derechos derivados de esta.

En el derecho civil colombiano, aplicable de manera supletoria a los asuntos comerciales, la cesión de derechos es un acto jurídico que transfiere la titularidad de un derecho real o personal, que debe tener objeto real y lícito conforme a lo estipulado en sus artículos 1519-1521. Si una obra carece de protección por derechos de autor, el derecho que se intenta ceder resulta inexistente, y ceder un derecho inexistente produce un negocio jurídico ineficaz (Corte Constitucional de Colombia, 2023).

No obstante, pese a no constituir una cesión de derechos de autor válida sobre una obra protegida, estos contratos conservan plena validez como acuerdos privados y producen un efecto vinculante entre las partes, bajo el principio de la autonomía de la voluntad privada (artículo 1602 del Código Civil). La cláusula funciona como un compromiso contractual, en el que la empresa se compromete a no reclamar titularidad ni uso frente a la creación sobre el usuario. Aunque este último no tenga exclusividad de uso frente a terceros, como sí lo otorga el derecho de autor, el contrato obliga a la empresa a respaldar el uso comercial y proteger al usuario en caso de disputas por infracción (Delgado, 2017).

Como se ha observado, el régimen colombiano de derechos de autor y los mecanismos de circulación de los derechos patrimoniales se encuentran estructurados sobre la existencia de un actor humano

como titular originario de la obra. Incluso los términos y condiciones de las plataformas de inteligencia artificial, aunque generan efectos contractuales entre las partes, no logran suplir la ausencia de una protección autoral cuando no existe una creación humana protegible. Esta realidad plantea importantes interrogantes jurídicos y económicos sobre los contenidos generados con sistemas de inteligencia artificial, cuyas principales consecuencias serán analizadas a continuación.

5. Consecuencias jurídicas y económicas de la ausencia de protección autoral

Si, tal como lo observamos en el capítulo anterior, en países como Colombia las obras generadas mediante inteligencia artificial no gozan del amparo de los derechos de autor, esto implica que quedarán fuera del ámbito de protección autoral y, por tanto, no estarán sujetas a derechos exclusivos de explotación derivados del derecho de autor, pudiendo ser utilizadas por terceros, lo que genera inseguridad económica para quienes emplean inteligencia artificial en la producción de contenidos.

Al respecto, la Dirección Nacional de Derechos de Autor expresa que, cuando un usuario ingresa instrucciones, temáticas o solicitudes de información denominadas "entradas", el sistema de inteligencia artificial genera con ese proceso de interacción "salidas", y el usuario sería titular tanto de las instrucciones como de las respuestas. Existe entonces una atribución de la propiedad del contenido, en virtud de la cual podrá explotarlo, incluidos los fines comerciales. Sin embargo, esto no es equiparable a la atribución de derechos de autor, de tal manera que nada obsta a que otra persona distinta a quien dio las instrucciones al sistema pueda libremente comercializar con dicha obra o contenido (Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2024, p. 5).

Este concepto fue aplicado en la resolución 147 del 16 de mayo de 2023, en la cual se resolvió negar la inscripción en el Registro Nacional de Derechos de Autor, solicitada por Carlo Stefano Martínez Villar, en la categoría de obra literaria inédita de la historia titulada *El poder de la inteligencia artificial cuentos de ciencia ficción escritos por chat gpt* (Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2023, p. 10). Se

señala que Martínez tendría la facultad de explotación comercial de la obra, pero esta no sería una facultad exclusiva, desconociéndose el proceso de introducción de *prompts* que dio como resultado ese producto específico.

En el caso *Thaler v. Perlmutter* de Estados Unidos, Thaler solicitaba ejercer el *work-made-for-hire* argumentando que debía reconocérsele como autor de la obra *A Recent Entrance to Paradise* al ser el creador del sistema de IA productor de la obra; petición denegada por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, que señaló que no existía contrato entre él y la máquina. Además, la obra, al no ser elegible para *copyright*, no tendría derechos que transferir.

Observamos que este principio también es aplicable en la legislación sobre los derechos patrimoniales en Colombia, pues en estos solo se admite la transmisión entre seres humanos, tal como vimos anteriormente: los derechos patrimoniales son transferibles a través de transmisión de actos entre vivos, cesión de derechos, contrato de obra por encargo y transmisión de derechos patrimoniales por causa de muerte.

Estas formas de transmisión tienen conceptos jurídicos implícitos como el de la personalidad jurídica, entendida como la capacidad legal que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones (como los derechos patrimoniales de derechos de autor). De aquí se desprende la capacidad de relacionarse jurídicamente para el ejercicio de esos derechos y obligaciones, lo que se conoce como "capacidad jurídica" (Núñez, 2025).

Actualmente, los sistemas de inteligencia artificial no poseen personalidad jurídica, no son sujetos de derechos, por tanto, desde una postura humano-céntrica, las obras generadas a partir de estos sistemas quedan fuera del ámbito de protección del derecho de autor y no generan derechos exclusivos de explotación derivados de dicho régimen, lo que produce desafíos en materia tanto económica como jurídica. La ausencia de protección autoral para las obras generadas autónomamente por IA podría desincentivar inversiones significativas en sistemas de creación automática, pues las empresas desarrolladoras invierten grandes recursos en infraestructura computacional, entrenamiento de modelos, investigación y desarrollo y bases de datos, entre otros. Si los resultados producidos por estas

herramientas no reciben protección patrimonial, terceros podrían copiarlos libremente, reduciendo la capacidad de recuperar la inversión (Valdezate, 2024).

De conformidad con el McKinsey Global Institute (2017), en 2016 la inversión en inteligencia artificial alcanzó entre 26.000 y 39.000 millones de dólares, de los cuales entre 20.000 y 30.000 millones correspondieron a inversión corporativa directa en investigación, desarrollo y despliegue tecnológico. Asimismo, la financiación proveniente de capital de riesgo y fondos de inversiones alcanzó entre 6.000 y 9.000 millones de dólares. Estos niveles de inversión reflejan que los contenidos, modelos y resultados producidos mediante inteligencia artificial representan activos de alto valor económico, cuya apropiación indebida puede desincentivar la innovación y reducir los incentivos para continuar invirtiendo en el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas.

El estudio también muestra que las organizaciones que combinan capacidades digitales avanzadas con una adopción estratégica de la inteligencia artificial obtienen márgenes de beneficio significativamente superiores al promedio de sus industrias y esperan ampliar esa ventaja competitiva en los años siguientes. En consecuencia, los contenidos generados por IA no constituyen simples productos informativos, sino recursos empresariales capaces de generar ingresos, mejorar procesos productivos, optimizar decisiones comerciales y fortalecer la posición competitiva de las organizaciones. La ausencia de mecanismos adecuados de protección podría facilitar la copia o explotación no autorizada de dichos activos, afectando el retorno de las inversiones realizadas en su creación (Amado, 2020).

Lo anterior conlleva, a su vez, problemas de *free-riding*, ya que, al carecer la obra de protección autoral y al poder ser reproducida, distribuida y comercializada libremente, terceros obtendrían beneficios económicos sin asumir el costo de los desarrollos tecnológicos y demás (Lemley y Ouellette, 2025, p. 4). De igual manera, la falta de uniformidad en la legislación internacional genera competencias jurisdiccionales y económicas, pues, si algunos países mantienen una visión humano-céntrica y otros tecnocéntrica, las empresas podrían trasladar sus actividades a países con una legislación más favorable, generando incertidumbre en los mercados internacionales (Contreras, 2024).

Desde una perspectiva social, la protección de contenidos generados con inteligencia artificial contribuye al fortalecimiento de un sistema de innovación que genera empleo especializado, impulsa la formación de talento tecnológico y favorece la transferencia de conocimiento. La existencia de marcos de protección claros favorece la inversión en investigación y desarrollo, permitiendo que universidades, centros de investigación, empresas y emprendedores continúen generando nuevos conocimientos y aplicaciones con impacto social positivo (McKinsey Global Institute, 2017).

Adicionalmente, la protección de estos contenidos promueve la confianza en los entornos digitales; a medida que la inteligencia artificial se integra en sectores como la salud, la educación, los servicios financieros y la industria manufacturera, los resultados concebidos por estos sistemas adquieren relevancia económica y social creciente. Un entorno que garantice reglas claras sobre titularidad, uso, licenciamiento y explotación de los contenidos producidos mediante IA favorece la seguridad jurídica de los distintos actores involucrados y facilita la adopción responsable de estas tecnologías (Amado, 2020).

Acorde con lo señalado por Amado (2020), existen escenarios académicos[4] en donde se ha planteado la posibilidad de dotar a los sistemas de inteligencia artificial de una personalidad jurídica para dar respuesta a la necesidad de regulación en la materia, argumentando que esta ficción legal se ha realizado antes, al otorgar personalidad jurídica a las sociedades. No obstante, deben resolverse algunas preguntas para la creación de esta figura, a saber: ¿cómo ejercerían sus derechos?, ¿quién sería el representante legal?, ¿qué sucede con las obras donde hay cocreación humana y artificial?, entre otras.

Tenemos entonces que la ausencia de protección autoral sobre las obras generadas mediante inteligencia artificial produce efectos que trascienden el ámbito estrictamente dogmático del derecho de autor y se proyectan sobre la innovación tecnológica, la inversión privada y la seguridad jurídica de los mercados digitales.

Si bien el modelo humano-céntrico ofrece una respuesta clara

4 Seminario de Propiedad Intelectual: Construyendo Oportunidades hacia la Cuarta Revolución Industrial, Dia ii, Marco Matías Alemán. Universidad Nacional de Colombia de 2019.

respecto de la titularidad de los derechos morales, deja sin resolver de manera satisfactoria la asignación de facultades de explotación económica sobre contenidos que poseen un evidente valor comercial. Este escenario ha motivado la formulación de diversas propuestas regulatorias orientadas a superar las limitaciones del régimen tradicional. Entre ellas, destaca la discusión sobre la conveniencia de reconocer algún tipo de personalidad jurídica a los sistemas de inteligencia artificial, cuestión que será analizada a continuación como una de las posibles alternativas planteadas por la doctrina contemporánea.

6. La personalidad jurídica de la inteligencia artificial como solución a los problemas de titularidad

La discusión sobre el reconocimiento de personalidad jurídica a los sistemas de inteligencia artificial constituye uno de los debates más complejos del derecho contemporáneo. La cuestión no se limita a determinar el grado de desarrollo tecnológico alcanzado por estos sistemas, sino que plantea interrogantes fundamentales sobre los presupuestos que justifican la atribución de subjetividad jurídica y sobre la capacidad de los ordenamientos para responder a nuevas formas de autonomía tecnológica. En este contexto, la doctrina se ha dividido entre quienes defienden la conveniencia de reconocer algún tipo de personalidad jurídica y aquellos que consideran que este tipo de reconocimiento es innecesario y hasta contraproducente (Hernández, 2025).

Entre los argumentos favorables se encuentra el funcionalista como uno de los más relevantes, ya que, desde esta perspectiva, la personalidad jurídica no constituye un atributo reservado únicamente a los seres humanos, sino una ficción normativa creada por el derecho para regular relaciones jurídicas complejas. La existencia de personas jurídicas como las sociedades mercantiles, fundaciones o asociaciones demuestra que la subjetividad jurídica puede atribuirse a entes carentes de conciencia o plena voluntad. Por tanto, si determinados sistemas de inteligencia artificial alcanzan un nivel de autonomía operativa significativa y participan en actividades económicas y contractuales, el reconocimiento de dicha personalidad jurídica podría facilitar su interacción dentro del sistema jurídico (Lau, 2019).

Otro argumento para tener en consideración es el referente a la atribución de responsabilidad. Algunos sistemas de inteligencia artificial avanzados pueden generar decisiones cuyos efectos resultan difíciles de imputarle a un único sujeto humano, debido a la multiplicidad de actores que confluyen de manera simultánea: desarrolladores, fabricantes, proveedores de datos, operadores y usuarios finales. En tal circunstancia, la personalidad jurídica constituye un mecanismo para centralizar la responsabilidad y garantizar la reparación de daños causados por las actuaciones automáticas de los sistemas, por ejemplo, a través del financiamiento de seguros obligatorios o fondos económicos asociados (Hernández, 2025).

Por otro lado, encontramos los argumentos en contra del reconocimiento de una personalidad jurídica a la inteligencia artificial, los cuales son dominantes en la doctrina actualmente. El primero de ellos sostiene que los sistemas de inteligencia artificial carecen de autonomía moral genuina: aunque puedan ejecutar tareas complejas y producir resultados impredecibles, su funcionamiento continúa dependiendo de objetivos, datos y arquitecturas diseñadas por seres humanos, en consecuencia, no poseen voluntad propia ni capacidad de comprender el significado normativo de su comportamiento, elementos necesarios para una imputación jurídica (Bermúdez-Tapia y Cárdenas-Gonzales, 2025).

Otro argumento en contra y que consideramos uno de los más relevantes es el riesgo de dilución de la responsabilidad humana: atribuir personalidad jurídica a la inteligencia artificial podría convertirse en un mecanismo para desplazar la responsabilidad de empresas, desarrolladores y operadores hacia sistemas tecnológicos incapaces de responder efectivamente por los daños causados. Desde esta perspectiva, la ficción legal podría ser empleada para proteger intereses económicos más que para reparar a las víctimas (Hildebrandt, 2020).

Asimismo, se presentan los argumentos que cuestionan la necesidad de crear una nueva categoría jurídica, señalando que las figuras jurídicas existentes son suficientemente flexibles para regular los riesgos derivados de la inteligencia artificial mediante regímenes de responsabilidad civil, responsabilidad objetiva, seguros obligatorios, autorías algorítmicas y obligaciones de supervisión humana (Hernández, 2025).

En síntesis, el debate enfrenta una concepción funcional de la personalidad jurídica, que la entiende como una herramienta técnica, adaptable a nuevas realidades tecnológicas, y una concepción sustantiva, que considera indispensable la existencia de ciertos atributos vinculados a la autonomía moral y a la capacidad de imputación.

Para definir entre el otorgamiento de una personalidad jurídica o la ampliación de los regímenes legales existentes, es preciso analizar las implicaciones de las posturas legislativas tomadas por los países hasta el momento. Desde una perspectiva humano-céntrica, cuando la utilización de inteligencia artificial se acompaña de una contribución creativa humana original y suficiente, el resultado puede recibir protección autoral; cuando dicha contribución resulta insuficiente, el contenido no accede a la protección autoral; es en este segundo supuesto donde opera la propuesta *sui generis*. En la postura tecnocéntrica podemos encontrar zonas grises en el ámbito de la cocreación, es decir, obras con participación tanto humana como de los sistemas de IA.

Los derechos de propiedad intelectual nacen de la necesidad no solo de proteger la mente y el talento humano, sino también como un incentivo a la creación y la innovación, por lo que son entendibles las posturas que solo amparan la creación netamente humana (Mirosevic, 2007), sin embargo, por esa misma razón consideramos plausible que en aquellas obras de cocreación sea valorado el aporte humano, ya sea del diseñador del sistema, del usuario que formula *prompts*, del usuario que selecciona resultados o del usuario que edita el producto final mediante un derecho patrimonial especial.

El análisis precedente permite advertir que el reconocimiento de personalidad jurídica a los sistemas de inteligencia artificial no constituye una condición necesaria para resolver los desafíos patrimoniales derivados de las creaciones generadas mediante estas tecnologías. Aunque dicha alternativa busca ofrecer una respuesta a los problemas de atribución y explotación económica, sus dificultades conceptuales y prácticas superan las ventajas que podrían aportar dentro de sistemas jurídicos construidos sobre la centralidad de la persona humana.

7. Modelos de atribución patrimonial de las creaciones generadas mediante inteligencia artificial

Como consecuencia de lo planteado en el apartado anterior, la discusión debe orientarse hacia la identificación de mecanismos que permitan proteger los intereses económicos asociados a estas creaciones sin alterar los fundamentos antropocéntricos del derecho de autor. Desde esta perspectiva, resulta pertinente examinar las distintas alternativas de atribución patrimonial propuestas por la doctrina y valorar la conveniencia de establecer un régimen especial que armonice la protección de la creatividad humana, la innovación tecnológica y la seguridad jurídica.

Al ser los derechos morales los que garantizan el reconocimiento de la paternidad del autor sobre su obra y la integridad de esta, es lógico que estén reservados a la persona humana, pues nacen para la protección del pensamiento humano, entendido como el proceso en el que las personas *generan ideas* a partir de la interpretación que hacen del entorno, de las experiencias, emociones y contextos culturales, lo que permite la toma de decisiones y la construcción de significados (Muñoz, 2025). Por su parte, los sistemas de inteligencia artificial *generan resultados* mediante cálculos estadísticos a partir de patrones lingüísticos aprendidos, analizando miles de millones de datos, calculando la frecuencia y la relación entre palabras para predecir y generar lenguaje de manera coherente, ya sea para la generación de texto o de imagen (Stryker, s.f.). Así, mientras el primero es creativo y subjetivo, el segundo es limitado en originalidad y conexión emocional.

> Si bien las "habilidades" de la inteligencia artificial pueden "evolucionar" y diferir de aquellas que originalmente tenía al momento de su diseño y programación, ello no obedece a un proceso intelectual y volitivo, sino a un proceso técnico de retroalimentación regido por configuraciones computacionales y reglas preestablecidas, que determinan y limitan las posibles operaciones de los algoritmos. (Echavarría-Arcila, 2023, p. 233)

En relación con los derechos patrimoniales, si bien en este aspecto sabemos que nacen con el fin de proteger los intereses económicos derivados de la originalidad de las obras amparadas por los derechos

morales, es necesario realizar reformas que mitiguen los riesgos derivados de la ausencia patrimonial, especialmente en sectores como la industria editorial, audiovisual, musical y del *software*.

Una de las cuestiones más comunes es determinar a quién le corresponderían los derechos patrimoniales de los productos generados por IA si no hay un reconocimiento de autoría humana de estos, como en el caso de Colombia: ¿a los desarrolladores del sistema de inteligencia artificial?, ¿al usuario del sistema que genera productos a través del *prompt*? Para responder a estas preguntas, existen tres posturas principales:

Una primera postura establece que los derechos patrimoniales deberían corresponderles a los desarrolladores del sistema de inteligencia artificial, bajo el argumento de que estos realizaron la inversión económica, técnica e intelectual necesaria para la creación y funcionamiento del modelo generativo (Hilty y Moscon, 2020).

Otra postura atribuye los derechos patrimoniales al usuario que interactúa con el sistema mediante entradas, instrucciones o *prompts*. Esta alternativa se fundamenta en que el usuario determina la finalidad de la creación, selecciona parámetros específicos y, en muchos casos, realiza procesos de edición, curaduría o refinamiento del resultado (Echavarría-Arcila, 2023).

Una tercera alternativa consiste en establecer un régimen jurídico especial o *sui generis* para las obras generadas por inteligencia artificial. Bajo este modelo, los derechos de explotación económica no derivarían de la autoría tradicional, sino de una asignación legal expresa. El legislador podría atribuirle dichos derechos al usuario, al desarrollador o incluso establecer un sistema de titularidad compartida, considerando criterios como el nivel de intervención humana, la inversión realizada y la contribución tecnológica al resultado final (Samuelson, 2019).

El examen de las distintas alternativas propuestas por la doctrina permite advertir que ninguna de ellas ofrece una solución plenamente satisfactoria cuando se analiza desde los principios estructurales del derecho de autor colombiano. No obstante, algunas presentan mayores niveles de compatibilidad con el sistema jurídico vigente y con las necesidades económicas derivadas de la utilización creciente de sistemas de inteligencia artificial generativa.

La atribución de los derechos patrimoniales a los desarrolladores del sistema encuentra justificación en la magnitud de las inversiones económicas, técnicas y humanas necesarias para diseñar, entrenar y mantener los modelos de inteligencia artificial. Desde un ángulo de incentivos, este modelo favorece la innovación tecnológica al permitir que quienes asumen los riesgos financieros obtengan beneficios derivados de los resultados producidos por los sistemas que desarrollan (Hilty y Moscon, 2020).

Sin embargo, esta solución presenta importantes dificultades jurídicas y prácticas. En primer lugar, el desarrollador no participa necesariamente en la generación concreta de cada contenido producido por la inteligencia artificial. En segundo lugar, la atribución automática de derechos podría desconocer el papel desempeñado por el usuario que formula las instrucciones, selecciona los resultados o realiza modificaciones posteriores. Finalmente, la concentración de derechos en cabeza de las grandes empresas tecnológicas podría generar efectos restrictivos sobre la competencia y la circulación del conocimiento (Hilty y Moscon, 2020).

> Por su parte, la atribución de derechos patrimoniales al usuario responde a la idea de que es este quien determina la finalidad de la creación y orienta el funcionamiento del sistema mediante la formulación de instrucciones o *prompts*. Esta alternativa resulta especialmente atractiva en aquellos casos en los que existe una intervención humana significativa capaz de influir de manera determinante en el resultado final. Sin embargo, su principal limitación consiste en la dificultad de establecer criterios objetivos que permitan determinar cuándo la participación del usuario alcanza el nivel de creatividad requerido para justificar una protección jurídica exclusiva. En muchos casos, la mera introducción de instrucciones no parece suficiente para fundamentar una titularidad patrimonial equiparable a la reconocida por el derecho de autor tradicional (Echavarría-Arcila, 2023).

Estas dificultades evidencian que los modelos centrados exclusivamente en el desarrollador o en el usuario no logran responder adecuadamente a la diversidad de escenarios que caracterizan la genera-

ción de contenidos mediante la inteligencia artificial. Mientras que algunos resultados obedecen a procesos altamente automatizados con escasa intervención humana, otros reflejan niveles importantes de dirección, selección y edición por parte de los usuarios. La heterogeneidad de estas situaciones hace insuficiente cualquier solución uniforme basada únicamente en uno de estos sujetos.

En este contexto, la adopción de un régimen especial o *sui generis* aparece como la alternativa más compatible con los principios fundamentales del sistema colombiano de derechos de autor. A diferencia de las otras propuestas, este modelo permite preservar la concepción humano-céntrica de la autoría, evitando atribuir derechos morales o reconocimiento autoral a entidades no humanas, al tiempo que ofrece mecanismos de protección para los intereses económicos legítimos asociados a la generación de contenidos mediante inteligencia artificial (Samuelson, 2019).

La principal ventaja de un régimen especial con estas características radica en su flexibilidad normativa; al no depender de la existencia de autoría en sentido estricto, permite diseñar criterios específicos de titularidad, duración, alcance y limitaciones adaptadas a las particularidades tecnológicas de estas creaciones. Asimismo, evita las tensiones conceptuales derivadas del reconocimiento de personalidad jurídica a los sistemas de inteligencia artificial y reduce los problemas asociados a la determinación de la originalidad humana exigida por el derecho de autor clásico (Samuelson, 2019).

Desde una perspectiva económica, un sistema de protección patrimonial limitado podría contribuir a incentivar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, reducir los riesgos de apropiación indebida por terceros y fortalecer la seguridad jurídica de los mercados digitales. Por estas razones, se considera que un régimen *sui generis* constituye la alternativa más adecuada para armonizar la protección de la creatividad humana, la protección de la innovación tecnológica y los principios fundamentales del derecho de autor colombiano, superando así las limitaciones de los modelos tradicionales de atribución patrimonial sin alterar la reserva de la condición de autor a las personas naturales, característica esencial del sistema nacional (Rojas, 2023).

8. Propuesta de reforma al derecho colombiano para las creaciones generadas mediante inteligencia artificial

Frente a estas posturas y siendo coherentes con la concepción antropocéntrica del derecho de autor colombiano, desde una perspectiva de política legislativa resulta necesario distinguir entre aquellos contenidos en los que existe una contribución creativa humana suficiente para activar la protección autoral y aquellos en los que dicha contribución no alcanza el umbral requerido. En el primer supuesto, deberá mantenerse la aplicación del régimen de derecho de autor; en el segundo, podría establecerse un régimen especial de explotación patrimonial limitada.

La propuesta de establecer un régimen especial de protección patrimonial para las creaciones generadas mediante inteligencia artificial no constituye una simple adaptación tecnológica del derecho de autor tradicional, sino una respuesta jurídica a una realidad que desafía las categorías clásicas sobre las cuales se edificó la propiedad intelectual (Adán, 2025). Si bien diversos sectores de la doctrina internacional han planteado la conveniencia de mecanismos *sui generis* para regular estas creaciones, la adopción de una solución de esta naturaleza en Colombia requiere una justificación particular derivada de las características de su sistema jurídico, de los compromisos internacionales asumidos por el Estado y de las particularidades de la integración andina.

8.1 Fundamentación jurídica y naturaleza del régimen *sui generis* para contenidos generados mediante inteligencia artificial

El derecho de autor colombiano se encuentra construido sobre una concepción antropocéntrica de la creación intelectual. Tanto la Ley 23 de 1982 como la Decisión Andina 351 de 1993 vinculan la protección autoral con la existencia de una creación intelectual y con la condición de autor atribuida a una persona natural. Esta concepción ha sido igualmente reiterada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor (2024), al señalar que la condición de autor le corresponde a quien realiza personalmente el proceso de creación intelectual. En consecuencia, el reconocimiento de derechos de autor sobre conte-

nidos generados de manera autónoma por sistemas de inteligencia artificial no resulta compatible con las categorías tradicionales de autoría que estructuran el ordenamiento colombiano.

Sin embargo, la ausencia de protección autoral no significa necesariamente que los contenidos generados mediante inteligencia artificial carezcan de relevancia jurídica o económica. La utilización creciente de estas tecnologías ha producido contenidos susceptibles de circulación, comercialización y explotación económica, aun en aquellos casos en los que la intervención humana no alcanza el nivel de originalidad requerido para configurar una obra protegible mediante derecho de autor. El problema jurídico consiste, entonces, en determinar si el ordenamiento puede reconocer determinadas facultades económicas sobre estos contenidos sin convertirlos en obras protegidas ni atribuirle la condición de autor a la inteligencia artificial.

Desde esta perspectiva, la propuesta de un régimen *sui generis* no pretende ampliar artificialmente el concepto de autor ni incorporar los contenidos generados autónomamente por inteligencia artificial dentro del sistema tradicional de derechos de autor. Su finalidad es establecer, mediante una decisión legislativa expresa, un mecanismo específico de protección patrimonial para una categoría de contenidos que no reúne las condiciones necesarias para acceder a la protección autoral. Se trataría, por tanto, de una figura de naturaleza distinta al derecho de autor, cuyo fundamento no radicaría en la existencia de una autoría sobre el contenido, sino en la decisión del legislador de reconocer determinadas facultades de explotación económica sobre resultados tecnológicos que poseen un valor jurídicamente relevante.

La autonomía del derecho *sui generis* propuesto debe entenderse en un sentido preciso. No se trata de un derecho independiente del sistema jurídico andino ni de una facultad que le permita a Colombia apartarse de las categorías establecidas por la Decisión Andina 351. La autonomía se refiere a su fundamento, objeto y alcance frente al derecho de autor. Mientras este último presupone la existencia de una obra protegible y de un autor, el derecho especial propuesto tendría como objeto determinados contenidos generados mediante inteligencia artificial que, precisamente por la insuficiencia de la intervención creativa humana, no acceden a la protección autoral. Su

titularidad tampoco implicaría reconocimiento de autoría, sino la atribución legal de facultades económicas respecto del contenido.

Esta distinción permite preservar la separación entre autoría y titularidad patrimonial. El reconocimiento de un derecho especial de explotación no atribuiría personalidad jurídica al sistema de inteligencia artificial ni convertiría al usuario o al desarrollador en autor del contenido generado autónomamente por el sistema. La titularidad del derecho especial surgiría directamente de la ley y recaería sobre la persona que cumpla los criterios de atribución establecidos por el régimen propuesto. De esta manera, sería posible reconocer un interés económico jurídicamente protegido sin alterar el principio según el cual la condición de autor les corresponde a las personas naturales.

La opción por un régimen *sui generis* también permite establecer un nivel de protección deliberadamente limitado y diferenciado del derecho de autor. En particular, el régimen propuesto no comprendería derechos morales ni produciría reconocimiento de autoría. Su finalidad se circunscribiría a determinadas facultades de explotación económica, cuya existencia, duración, titularidad y límites deberían estar expresamente definidos por la legislación. Esta configuración permitiría responder a los intereses económicos asociados a la generación y explotación de contenidos mediante inteligencia artificial sin reproducir de manera automática todas las facultades que les corresponden a los titulares de derechos de autor.

La necesidad de establecer una figura de estas características se relaciona, además, con las limitaciones que presentan las alternativas de atribuirle directamente los derechos patrimoniales al desarrollador o al usuario del sistema. Como se examinó anteriormente, la atribución al desarrollador podría desconocer la intervención concreta del usuario en determinados procesos de generación, mientras que la atribución automática al usuario podría resultar problemática cuando su intervención se limita a proporcionar instrucciones que no alcanzan el nivel de creatividad exigido por el derecho de autor. Frente a esta diversidad de escenarios, un régimen especial permite establecer criterios propios de titularidad y explotación sin depender de la existencia de una relación de autoría tradicional (Samuelson, 2019).

En este sentido, la propuesta no pretende solucionar mediante

una ficción jurídica el problema de la autoría de los contenidos generados por inteligencia artificial. Por el contrario, parte de reconocer que en determinados supuestos no existe una autoría humana suficiente para activar la protección autoral. La respuesta normativa propuesta consiste en separar ambos planos: por una parte, mantener la protección autoral para las creaciones en las que exista intervención humana suficiente, y, por otra, establecer una protección patrimonial especial y limitada para aquellos contenidos generados mediante inteligencia artificial que permanezcan fuera del ámbito del derecho de autor.

Esta configuración resulta particularmente relevante en el contexto colombiano, en el que cualquier desarrollo legislativo debe respetar el marco establecido por la Decisión Andina 351 de 1993. Por ello, el derecho *sui generis* propuesto no debe entenderse como una nueva modalidad de derecho de autor, sino como una figura patrimonial diferenciada, creada por la legislación nacional dentro de los espacios de regulación que resulten compatibles con el ordenamiento comunitario andino. Su reconocimiento deberá, en consecuencia, preservar las categorías de autor y obra establecidas por la normativa comunitaria y abstenerse de restringir o modificar los derechos reconocidos a los autores y titulares de obras protegidas.

Así entendido, el régimen *sui generis* constituye una alternativa de política legislativa orientada a superar la ausencia de una respuesta patrimonial específica frente a determinados contenidos generados mediante inteligencia artificial, sin alterar la estructura humano-céntrica del derecho de autor. La propuesta busca, por tanto, establecer un equilibrio entre la protección de la creación humana, la seguridad jurídica de quienes participan en procesos de generación y explotación de contenidos mediante inteligencia artificial y la necesidad de mantener la coherencia del ordenamiento colombiano con el régimen comunitario andino.

8.2 Naturaleza autónoma del derecho *sui generis* y su compatibilidad con la Decisión Andina 351 de 1993

La viabilidad de una reforma colombiana en materia de protección patrimonial de contenidos generados mediante inteligencia artificial

debe analizarse a la luz de la Decisión Andina 351 de 1993, que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Esta normativa define al autor como la persona física que realiza la creación intelectual y entiende por obra toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria susceptible de ser divulgada o reproducida. En consecuencia, el régimen comunitario vincula la protección autoral con la existencia de una creación intelectual y con la figura del autor, de modo que la atribución de derechos de autor a sistemas de inteligencia artificial no resulta compatible con las categorías definidas por la Decisión 351.

Esta delimitación no impide, sin embargo, que los países miembros adopten medidas legislativas en materia patrimonial dentro del ámbito que la propia normativa comunitaria deja a la regulación interna. De manera expresa, el artículo 17 de la Decisión 351 dispone que las legislaciones internas de los países miembros podrán reconocer otros derechos de carácter patrimonial. Esta disposición ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en el sentido de que los países miembros pueden, mediante sus legislaciones nacionales, reconocer otros derechos de carácter patrimonial dentro del marco establecido por el ordenamiento comunitario (TJCA, 2021, Proceso 248-IP-2021).

Sobre esta base, el derecho *sui generis* propuesto en este trabajo debe entenderse como una figura patrimonial autónoma respecto del derecho de autor, pero no como una institución independiente o ajena al ordenamiento jurídico andino. Su autonomía se refiere específicamente a su fundamento, objeto y alcance: mientras el derecho de autor presupone una obra protegible y una autoría humana, el derecho especial propuesto tendría como objeto determinados contenidos generados mediante inteligencia artificial que, precisamente por la insuficiencia de la intervención humana, no reúnen las condiciones necesarias para acceder a la protección autoral. Su fundamento no sería, por tanto, la existencia de una autoría sobre el contenido, sino la decisión legislativa de reconocer determinadas facultades de explotación económica sobre una categoría específica de resultados tecnológicos.

Esta diferencia también permite preservar la separación entre autoría y titularidad patrimonial. La propuesta no le atribuye per-

sonalidad jurídica ni condición de autor al sistema de inteligencia artificial, ni transforma al usuario o al desarrollador en autor de un contenido generado autónomamente por el sistema. En su lugar, establece una titularidad legal sobre determinadas facultades económicas respecto del resultado generado, de manera semejante a otros mecanismos de protección patrimonial que el ordenamiento puede reconocer atendiendo a circunstancias específicas de producción, inversión o explotación.

La propuesta tampoco pretende modificar el contenido de los derechos de autor reconocidos por la Decisión 351. Cuando exista una obra protegida por derecho de autor, continuarán siendo aplicables las reglas comunitarias relativas a la autoría, los derechos morales, los derechos patrimoniales, las limitaciones y excepciones y las demás garantías previstas por el régimen andino. El derecho *sui generis* operaría únicamente respecto de aquellos contenidos que, por no satisfacer las condiciones de protección autoral, se encuentren fuera del ámbito de dicha protección. En consecuencia, su reconocimiento no podría utilizarse para restringir los derechos de autores o titulares respecto de obras preexistentes protegidas.

La compatibilidad con el sistema andino exige, por tanto, distinguir entre la regulación comunitaria de la protección autoral y el espacio de regulación nacional reconocido por la propia Decisión. La legislación colombiana podría desarrollar un régimen patrimonial específico siempre que este se mantenga dentro de ese espacio y no contradiga, modifique o menoscabe las categorías y niveles de protección establecidos por la normativa comunitaria. Esta condición resulta particularmente relevante frente al carácter supranacional del ordenamiento andino, cuyas decisiones son obligatorias para los países miembros.

En consecuencia, la competencia legislativa nacional no puede ejercerse en contravía de las materias armonizadas por el régimen comunitario. La intervención del legislador colombiano tendría lugar únicamente respecto de aquellos aspectos que no hayan sido objeto de regulación exhaustiva por la Decisión 351 y siempre que el régimen nacional no altere las categorías, derechos y obligaciones establecidos por la normativa comunitaria. El carácter *sui generis* de la protección propuesta permite precisamente ubicarla fuera del ámbito de la auto-

ría y de la obra protegida por el derecho de autor, sin desconocer las competencias normativas atribuidas al ordenamiento andino.

En este sentido, la propuesta no pretende establecer una excepción nacional al régimen comunitario de derecho de autor ni alterar la definición andina de autor u obra. Su finalidad es diferente: utilizar el margen de regulación nacional reconocido por la Decisión 351 para establecer una protección patrimonial específica frente a un fenómeno tecnológico que no se encuentra expresamente regulado por dicho régimen. El derecho *sui generis* propuesto tendría así una función complementaria: no sustituiría al derecho de autor ni ampliaría artificialmente su ámbito de aplicación, sino que ofrecería un mecanismo jurídico diferenciado para determinados contenidos generados mediante inteligencia artificial que permanecen fuera de la protección autoral tradicional.

8.3 Compatibilidad con el Acuerdo sobre los ADPIC

La propuesta de establecer un régimen *sui generis* para determinados contenidos generados mediante inteligencia artificial también debe examinarse a la luz del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), instrumento que establece estándares mínimos de protección aplicables a las distintas categorías de propiedad intelectual comprendidas en su ámbito. El artículo 1.1 del Acuerdo dispone que los miembros deben dar efecto a sus disposiciones, pero permite que adopten en su legislación una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo, siempre que dicha protección no lo contradiga. Asimismo, les reconoce a los miembros libertad para determinar el método apropiado de implementación dentro de sus respectivos sistemas jurídicos (Organización Mundial del Comercio [OMC], 1994, art. 1.1).

Esta disposición resulta relevante para la propuesta planteada en este artículo, pues permite distinguir entre las obligaciones internacionales mínimas en materia de propiedad intelectual y las decisiones legislativas que los Estados pueden adoptar para establecer niveles adicionales de protección. En este sentido, la existencia de un régimen patrimonial específico para determinados contenidos generados mediante inteligencia artificial no resulta, por sí misma, incompatible

con el ADPIC. Su compatibilidad dependerá de que las condiciones de protección establecidas por la legislación nacional respeten las obligaciones asumidas por el Estado en virtud del Acuerdo.

La propuesta tampoco pretende reducir o sustituir la protección reconocida a las obras y titulares comprendidos dentro del ámbito del derecho de autor. Por el contrario, parte de la distinción entre, de una parte, las obras protegidas por las normas de derecho de autor y, de otra, aquellos contenidos generados mediante inteligencia artificial que no reúnen las condiciones necesarias para acceder a dicha protección. El régimen *sui generis* tendría aplicación únicamente sobre esta segunda categoría y estaría dirigido a reconocer determinadas facultades de explotación económica, sin alterar los derechos mínimos que les corresponden a los titulares de derechos de autor conforme al régimen internacional.

Esta delimitación resulta particularmente importante frente al artículo 9 del ADPIC, que establece la relación entre el Acuerdo y el Convenio de Berna y obliga a los miembros a cumplir, con las salvedades allí previstas, los artículos 1 a 21 del Convenio y su Apéndice. En consecuencia, cualquier regulación nacional que incida sobre obras protegidas por derecho de autor deberá respetar los estándares internacionales incorporados por esta vía (OMC, 1994, art. 9.1).

Desde esta perspectiva, la propuesta de protección patrimonial para determinados contenidos generados mediante inteligencia artificial no debe entenderse como una modificación de los estándares internacionales de protección autoral, sino como el establecimiento de una figura jurídica adicional dirigida a una categoría de contenidos que no necesariamente se encuentra comprendida dentro de la protección autoral tradicional. Su fundamento se encuentra en el margen regulatorio que reconoce el propio artículo 1.1 del ADPIC para que los Estados adopten una protección más amplia, siempre que esta sea compatible con las obligaciones establecidas por el Acuerdo.

La compatibilidad con el ADPIC exige, por tanto, que el régimen propuesto respete, entre otros aspectos, los estándares internacionales aplicables a las obras protegidas, las reglas de trato previstas por el Acuerdo y las demás obligaciones que resulten pertinentes según la naturaleza de la protección establecida. En particular, el

reconocimiento de un derecho *sui generis* no podría utilizarse para restringir los derechos reconocidos a autores y titulares respecto de obras protegidas ni para establecer una protección incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por Colombia.

En consecuencia, la propuesta desarrollada en este artículo puede plantearse como una medida legislativa complementaria y diferenciada del derecho de autor, cuya validez internacional dependerá de su configuración concreta y de su compatibilidad con los estándares establecidos por el ADPIC. No se sostiene, por tanto, que el Acuerdo reconozca expresamente un derecho *sui generis* para los contenidos generados mediante inteligencia artificial, sino que, a partir de su artículo 1.1, se identifica un espacio para que los Estados establezcan niveles adicionales de protección cuando estos no contradigan las obligaciones multilaterales vigentes.

8.4 Compatibilidad con el Convenio de Berna

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas constituye uno de los principales instrumentos multilaterales en materia de derecho de autor. Su estructura normativa se encuentra orientada a la protección de las obras literarias, científicas y artísticas y de los derechos de sus autores. El artículo 2 establece un ámbito amplio de obras protegibles, mientras que otras disposiciones del Convenio reconocen derechos específicos a los autores, entre ellos, los derechos patrimoniales y el derecho moral de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a determinadas modificaciones de esta (OMPI, 1971).

A diferencia de la Decisión Andina 351 de 1993, el Convenio de Berna no contiene una definición expresa y general del concepto de autor. No obstante, su estructura vincula sistemáticamente la protección de las obras con la existencia de un titular identificado como autor. El artículo 2, por ejemplo, dispone que las obras protegidas gozan de protección en los países de la Unión en beneficio del autor y sus derechohabientes, mientras que el artículo 3 utiliza la nacionalidad y residencia del autor como criterios para determinar la protección convencional. Asimismo, el artículo 6bis reconoce al autor el derecho de reivindicar la paternidad de la obra (OMPI, 1971).

Esta estructura ha sido interpretada en el ámbito internacional desde una concepción predominantemente humano-céntrica del derecho de autor. La propia OMPI señala que el Convenio de Berna no proporciona una definición clara de autor, pero reconoce que el derecho de autor tradicional presupone la existencia de autoría humana y que, para que una producción generada mediante inteligencia artificial pueda recibir protección autoral, debe ser posible identificar a una persona que pueda ser considerada autora de la creación.

Esta consideración resulta compatible con la distinción formulada en el presente trabajo entre contenidos generados mediante inteligencia artificial y obras protegidas por derecho de autor. La propuesta no pretende atribuirle al sistema de inteligencia artificial la condición de autor ni extender automáticamente la protección del Convenio de Berna a contenidos respecto de los cuales no pueda identificarse una contribución creativa humana suficiente. Por el contrario, mantiene la protección convencional respecto de aquellas obras que satisfagan los requisitos correspondientes y establece una categoría jurídica diferenciada para determinados contenidos que permanezcan fuera del ámbito de protección autoral.

En este sentido, el régimen *sui generis* propuesto no pretende modificar los derechos reconocidos por el Convenio de Berna ni reducir los estándares mínimos de protección establecidos por este instrumento. Cuando exista una obra protegida, continuarán siendo aplicables las disposiciones relativas a los derechos patrimoniales y, cuando corresponda, a los derechos morales reconocidos por el Convenio. El régimen especial operaría en un plano distinto, limitado a determinados contenidos que no accedan a la protección autoral.

Esta diferenciación resulta especialmente relevante respecto del artículo 6bis del Convenio, que le reconoce al autor el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a determinadas modificaciones que afecten su honor o reputación. El derecho *sui generis* propuesto no incorporaría este tipo de facultades precisamente porque su fundamento no sería la existencia de una relación de autoría sobre el contenido. Su naturaleza sería exclusivamente patrimonial y estaría limitada a las facultades de explotación económica que determine la legislación nacional.

La propuesta tampoco pretende desconocer los derechos que

puedan recaer sobre obras preexistentes incorporadas, reproducidas o utilizadas en la generación de determinados contenidos mediante inteligencia artificial. La existencia de un eventual derecho especial sobre el *output* no excluiría la aplicación de las normas de derecho de autor respecto de las obras de terceros que hayan sido utilizadas de manera jurídicamente relevante. En consecuencia, el régimen *sui generis* no podría utilizarse para legitimar la reproducción, transformación, comunicación o explotación no autorizada de obras protegidas por el Convenio de Berna o por la legislación nacional aplicable.

Desde esta perspectiva, la compatibilidad de la propuesta con el Convenio de Berna depende de mantener una separación clara entre dos categorías jurídicas. La primera corresponde a las obras que reúnen las condiciones para recibir protección autoral y que permanecen plenamente sometidas al régimen convencional. La segunda comprende determinados contenidos generados mediante inteligencia artificial que, por ausencia de una contribución creativa humana suficiente, no acceden a dicha protección y respecto a los cuales el legislador nacional podría establecer, dentro de sus competencias, determinadas facultades patrimoniales diferenciadas.

Por consiguiente, el Convenio de Berna no constituye un obstáculo para que el debate legislativo explore mecanismos jurídicos adicionales frente a los resultados tecnológicos que no se encuentran comprendidos en la protección autoral, siempre que dichos mecanismos no reduzcan, restrinjan o contradigan los derechos y obligaciones derivados del Convenio. La propuesta formulada en este artículo debe entenderse, por tanto, como un régimen patrimonial complementario y diferenciado y no como una modificación del sistema internacional de derecho de autor.

8.5 La propuesta de legislación colombiana para la protección patrimonial de determinados contenidos generados mediante inteligencia artificial

A partir de los fundamentos jurídicos expuestos, se propone incorporar a la legislación colombiana un régimen especial de protección patrimonial para determinados contenidos generados mediante sistemas de inteligencia artificial que no reúnan las condiciones nece-

sarias para acceder a la protección conferida por el derecho de autor.

La propuesta no pretende modificar la noción de autor ni ampliar la categoría de obra protegida por la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993. Su finalidad consiste en establecer una categoría jurídica diferenciada para aquellos contenidos respecto a los cuales no exista una contribución creativa humana suficiente para atribuir autoría, pero que puedan presentar valor económico y ser objeto de explotación en el mercado.

La incorporación del régimen especial debería realizarse mediante una reforma a la Ley 23 de 1982, preferiblemente a través de un capítulo específico que permita diferenciar con claridad las obras protegidas por derecho de autor de los contenidos sometidos al régimen *sui generis*. Esta separación resulta necesaria para evitar que la nueva figura sea interpretada como una modalidad adicional de derecho de autor o como un mecanismo de atribución de autoría a sistemas de inteligencia artificial.

La propuesta se estructura sobre los siguientes principios:

1. *Autoría humana:* la utilización de sistemas de inteligencia artificial no atribuye a estos sistemas la condición de autor. Cuando exista una contribución creativa humana suficiente, la protección correspondiente continuará rigiéndose por las normas de derecho de autor.
2. *Separación entre obra y contenido generado:* la ausencia de intervención creativa humana suficiente impedirá que el resultado sea considerado obra protegida por derecho de autor, sin perjuicio de la eventual aplicación del régimen especial de explotación económica.
3. *Naturaleza patrimonial limitada:* el régimen *sui generis* reconocerá exclusivamente las facultades económicas expresamente previstas por la ley y no comprenderá derechos morales.
4. *Titularidad legal:* la titularidad del derecho especial surgirá directamente de la ley y no implicará reconocimiento de autoría sobre el contenido.
5. *Protección temporal:* el derecho especial tendrá una duración limitada, diferenciada de la duración de los derechos de autor.
6. *Protección de terceros:* el reconocimiento del derecho especial no afectará los derechos que terceros puedan tener sobre obras,

interpretaciones, fonogramas, signos distintivos u otros bienes protegidos incorporados al contenido generado.

7. *Compatibilidad internacional:* la aplicación del régimen deberá interpretarse de conformidad con la Decisión Andina 351 de 1993 y con las obligaciones internacionales asumidas por Colombia en materia de propiedad intelectual.

A continuación, presentamos la propuesta de reforma

CAPÍTULO X

DE LOS CONTENIDOS GENERADOS MEDIANTE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Artículo 1. Definición

Para los efectos del presente capítulo, se entenderá por "contenido generado mediante inteligencia artificial" aquel resultado expresivo, informativo, audiovisual, sonoro, visual, literario, científico o de cualquier otra naturaleza producido total o parcialmente mediante un sistema de inteligencia artificial capaz de generar contenidos a partir de datos, instrucciones o parámetros determinados por una persona.

Parágrafo. La utilización de inteligencia artificial para la generación de un contenido no determinará por sí misma su protección como obra ni la existencia de un derecho de autor. La protección aplicable dependerá de la naturaleza del contenido y del grado de intervención creativa humana, de conformidad con las disposiciones de esta ley.

Artículo 2. Principio de autoría humana

La utilización de sistemas de inteligencia artificial no atribuirá a estos la condición de autor ni les conferirá derechos derivados del derecho de autor. La condición de autor corresponderá exclusivamente a la persona natural que realice una contribución creativa original suficiente para que el resultado pueda ser considerado obra protegida por el derecho de autor.

Parágrafo. La utilización de herramientas de inteligencia artificial como instrumento para la creación no impedirá por sí misma la protección autoral cuando exista una contribución creativa humana suficiente.

Artículo 3. Obras creadas con asistencia de inteligencia artificial
Cuando una persona realice una contribución creativa original y determinante en la concepción, selección, organización, transformación o configuración del resultado final, este podrá constituir una obra protegida por el derecho de autor, de conformidad con las disposiciones de esta ley y del régimen comunitario andino.
Para determinar la existencia de una contribución creativa suficiente, se tendrá en cuenta la incidencia efectiva de la intervención humana en la expresión final del contenido, sin que la mera utilización de instrucciones, comandos o parámetros técnicos determine por sí sola la existencia de autoría.

Artículo 4. Contenidos generados sin contribución creativa humana suficiente
Cuando un contenido haya sido generado mediante inteligencia artificial y no exista una contribución creativa humana suficiente para atribuir autoría, dicho contenido no constituirá, por ese solo hecho, una obra protegida por el derecho de autor.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el presente capítulo, su explotación económica estará sometida al régimen especial de protección patrimonial previsto en esta ley.
Parágrafo. El reconocimiento del derecho especial de explotación no conferirá la condición de autor a ninguna persona respecto del contenido ni dará lugar al reconocimiento de derechos morales sobre este.

Artículo 5. Titularidad del derecho especial de explotación
En los casos previstos en el artículo 4, el derecho especial de explotación le corresponderá a la persona natural o jurídica que, como usuario legítimo del sistema de inteligencia artificial, haya asumido la iniciativa y responsabilidad económica de la generación del contenido, salvo pacto válido en contrario.
Cuando el contenido haya sido generado en ejecución de una relación laboral, civil, comercial o de prestación de servicios, la titularidad se determinará conforme a las obligaciones contractuales aplicables, sin perjuicio de las normas imperativas previstas en esta ley.
Parágrafo. El desarrollador, proveedor o titular del sistema de in-

teligencia artificial no adquirirá por ese solo hecho el derecho especial sobre los contenidos generados por sus usuarios.

Artículo 6. Contenido del derecho especial de explotación
El titular del derecho especial podrá autorizar o prohibir respecto al contenido protegido:
a) Su reproducción, cuando tenga finalidad comercial.
b) Su distribución con fines comerciales.
c) Su comunicación pública y puesta a disposición del público con finalidad comercial.
d) Su incorporación a productos o servicios destinados a explotación comercial.
e) Las demás modalidades de explotación económica expresamente reconocidas por la ley.
El ejercicio de estas facultades estará sujeto a las limitaciones y excepciones establecidas en el presente capítulo.

Artículo 7. Limitaciones y excepciones
El derecho especial de explotación no impedirá:
a) El uso privado y no comercial del contenido.
b) La utilización con fines de investigación, enseñanza, crítica, comentario, información o parodia, siempre que dicha utilización se realice dentro de los límites establecidos por la ley.
c) Los actos realizados con fines de seguridad pública, judiciales o administrativos cuando sean necesarios para el cumplimiento de funciones legalmente atribuidas.
d) Los demás usos que determine la ley.
Parágrafo. Las limitaciones y excepciones previstas en este artículo se aplicarán de manera que no afecten injustificadamente la explotación normal del contenido ni causen un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del titular.
En cuanto a la duración del derecho especial de explotación, se propone un plazo de diez (10) años, atendiendo a su naturaleza patrimonial, temporal y diferenciada respecto del derecho de autor. Este término busca establecer un equilibrio entre la protección de los intereses económicos legítimos de quien genera y explota lícitamente el contenido y la necesidad de evitar la extensión indefinida

de derechos exclusivos sobre contenidos que no reúnen los requisitos de protección autoral. La propuesta se formula, además, en armonía con el carácter temporal de los derechos patrimoniales reconocido en el régimen andino de derecho de autor y con los principios de equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual, la innovación, los intereses de los usuarios y el bienestar social previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC. El plazo de diez años no pretende equipararse a los términos de protección establecidos para las obras protegidas por derecho de autor ni deriva de una obligación internacional específica, sino que constituye una opción legislativa nacional orientada a proporcionar un período razonable de explotación exclusiva, compatible con el carácter limitado del derecho *sui generis* propuesto.

Artículo 8. Duración del derecho especial

El derecho especial de explotación tendrá una duración de diez (10) años (sujeto a opción de política legislativa nacional) contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que el contenido haya sido generado.

Transcurrido este término, el contenido quedará libre de las facultades exclusivas previstas en el presente capítulo, sin perjuicio de los derechos que terceros puedan ostentar sobre elementos protegidos incorporados a este.

Artículo 9. Ausencia de derechos morales

El derecho especial de explotación previsto en este capítulo tendrá naturaleza exclusivamente patrimonial.

En consecuencia, no comprenderá derechos morales de paternidad, integridad, modificación, retiro de circulación ni cualquier otra prerrogativa vinculada con la personalidad del autor.

Artículo 10. Protección de derechos preexistentes

El reconocimiento del derecho especial de explotación sobre un contenido generado mediante inteligencia artificial no afectará los derechos de autor, derechos conexos, derechos de propiedad industrial ni demás derechos legítimamente reconocidos a terceros sobre elementos incorporados al contenido.

El titular del derecho especial responderá por los usos que realice del contenido de conformidad con las normas generales aplicables.

9. Conclusiones

El análisis desarrollado permite concluir que la utilización de sistemas de inteligencia artificial generativa plantea un desafío específico para el régimen tradicional de derecho de autor: la existencia de contenidos que pueden presentar valor creativo y económico, pero que no necesariamente reúnen las condiciones de autoría humana exigidas para acceder a la protección autoral. En el ordenamiento colombiano, interpretado en armonía con la Decisión Andina 351 de 1993, la condición de autor permanece vinculada a la persona natural que realiza la creación intelectual. En consecuencia, la generación autónoma de un contenido mediante un sistema de inteligencia artificial no permite, por sí misma, atribuirle al sistema la condición de autor ni reconocerle derechos de autor.

Esta conclusión no significa, sin embargo, que todos los contenidos producidos mediante inteligencia artificial deban recibir el mismo tratamiento jurídico. El análisis realizado permite distinguir entre aquellos resultados en los que existe una intervención humana suficiente para configurar una creación protegible y aquellos en los que la participación humana no alcanza el nivel requerido para reconocer autoría. En el primer supuesto, resultan aplicables las categorías tradicionales del derecho de autor; en el segundo, se presenta un espacio de incertidumbre respecto de la protección de los intereses económicos vinculados al resultado. Esta distinción resulta fundamental para evitar tanto una extensión indebida de la protección autoral como la ausencia absoluta de mecanismos jurídicos para determinados contenidos generados mediante estas tecnologías.

El estudio de las experiencias y posiciones regulatorias examinadas evidencia que la exclusión de la inteligencia artificial como sujeto de derechos de autor constituye una tendencia predominante. Al mismo tiempo, las soluciones centradas exclusivamente en atribuirle los derechos patrimoniales al desarrollador o al usuario presentan dificultades para responder a la diversidad de escenarios que caracterizan la generación de contenidos mediante inteligencia artificial. Mientras el desarrollador puede realizar la inversión tecnológica necesaria para crear y mantener el sistema sin intervenir en la generación concreta de cada resultado, el usuario puede orientar el proceso mediante instrucciones, selección o edición, sin que ello implique

necesariamente una intervención creativa suficiente para configurar autoría. Por ello, ninguna de estas alternativas, considerada de manera general y uniforme, ofrece una respuesta plenamente satisfactoria.

Tampoco se considera necesario atribuir personalidad jurídica a los sistemas de inteligencia artificial para resolver los problemas derivados de la explotación económica de sus resultados. El reconocimiento de una personalidad jurídica autónoma introduciría dificultades relacionadas con la imputación de responsabilidad, la titularidad de derechos y obligaciones y la preservación de la centralidad de la persona humana en el sistema de derecho de autor. En consecuencia, la solución propuesta no consiste en transformar a la inteligencia artificial en sujeto de derechos, sino en establecer mecanismos jurídicos que permitan regular determinados efectos económicos derivados de sus resultados sin modificar las categorías fundamentales de autoría y obra.

A partir de lo anterior, este trabajo propone la creación de un régimen *sui generis* de protección patrimonial aplicable a determinados contenidos generados mediante inteligencia artificial que no alcancen los requisitos necesarios para acceder a la protección por derecho de autor. La naturaleza de este régimen debe ser entendida como autónoma respecto del derecho de autor en cuanto a su fundamento, objeto y alcance, pero integrada al ordenamiento jurídico colombiano y sometida a los límites derivados del régimen comunitario andino. Su finalidad no sería reconocer autoría sobre el contenido generado ni atribuirle personalidad jurídica al sistema de inteligencia artificial, sino establecer por decisión legislativa determinadas facultades de explotación económica sobre una categoría específica de resultados tecnológicos.

La propuesta encuentra sustento, además, en el artículo 17 de la Decisión Andina 351 de 1993, en cuanto les reconoce a los países miembros la posibilidad de establecer otros derechos de carácter patrimonial dentro del marco del ordenamiento comunitario. Por ello, un eventual régimen nacional *sui generis* sería jurídicamente admisible siempre que no modifique la definición comunitaria de "autor", no amplíe artificialmente el ámbito de protección del derecho de autor y no reduzca los derechos reconocidos a los autores y demás titulares por la normativa andina. En este sentido, la protección pro-

puesta tendría un carácter complementario y operaría exclusivamente respecto a aquellos contenidos que permanezcan fuera del ámbito de protección autoral.

Esta delimitación permite preservar la diferencia entre autoría y titularidad patrimonial. El reconocimiento de un derecho especial de explotación económica no convertiría al usuario, al desarrollador o a la propia inteligencia artificial en autor del contenido generado autónomamente. Se trataría, por el contrario, de una titularidad legal específica cuya atribución, duración, alcance y limitaciones deberían ser determinados expresamente por el legislador, atendiendo a las características de la generación mediante inteligencia artificial y evitando que dicha protección afecte derechos previamente reconocidos sobre las obras, datos o demás elementos incorporados al proceso.

En consecuencia, la propuesta de un régimen *sui generis* puede contribuir a resolver una de las principales dificultades identificadas en el estudio: la tensión existente entre la ausencia de autoría humana suficiente y la necesidad de otorgar seguridad jurídica a las actividades económicas relacionadas con la generación y explotación de determinados contenidos mediante inteligencia artificial. Un régimen de esta naturaleza podría favorecer la inversión y la innovación tecnológica y, al mismo tiempo, reducir los riesgos de apropiación económica por terceros, sin sacrificar el principio de autoría humana que estructura el derecho de autor.

Finalmente, la propuesta debe entenderse como una alternativa de protección patrimonial limitada y diferenciada, no como una extensión del derecho de autor a las creaciones autónomas de la inteligencia artificial. Su justificación radica precisamente en reconocer que los desafíos económicos derivados de estas tecnologías no pueden resolverse únicamente mediante las categorías tradicionales de autoría, pero tampoco requieren abandonar los fundamentos antropocéntricos del sistema. El reto regulatorio consiste, por tanto, en construir un punto de equilibrio entre la protección de la creación humana, la seguridad jurídica de quienes participan en procesos de generación y explotación de contenidos mediante inteligencia artificial y los incentivos necesarios para la innovación tecnológica.

Bibliografía

Adán, J. (2025). *Inteligencia artificial y autoría (titularidad y derechos de autor en I. A.): Un estudio normativo, filosófico y propositivo sobre el impacto de las obras generadas por IA* (Tesis doctoral). Programa de Doctorado en Derecho, Ciencia Política y Criminología, Universitat de València.

Amado, N. (2020). El derecho de autor en la inteligencia artificial de machine learning. *La Propiedad Inmaterial, 30*, 327-353. https://doi.org/10.18601/16571959.n30.12

Bermúdez-Tapia, M. y Cárdenas-Gonzales, R. (2025). Derechos fundamentales e inteligencia artificial: Desafíos y perspectivas. *Población y Desarrollo, 31*(61), 106-120.

Brave. (s.f.). *Condiciones del servicio*. https://brave.com/es/glossary/terms-of-service/

Chawla, V. (2020). *La obra de arte de Ankit Sahni, creada en colaboración con IA, fue rechazada por Estados Unidos para su registro, pero continúa registrada en India*. SpicyIP. https://goo.su/CIfug

China Daily Global. (9 de enero de 2020). *El tribunal dictamina que el artículo escrito por IA tiene derechos de autor*. China Daily Global.

Contreras, P. (2024). Convergencia internacional y caminos propios: Regulación de la inteligencia artificial en América Latina. *Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana*, (21), 468-493.

Cortés, A., Hernández, A., García, B. y Mata, M. (2024). La inteligencia artificial generativa como un asistente estratégico en la era del aprendizaje digital. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8*(4), 2159-2178. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.12456

Delgado, A. (2017). Derechos de autor en Colombia: Especial referencia a su transferencia y disposición jurídica en el ámbito universitario. *Revista CES Derecho, 8*(2), 242-265. https://doi.org/10.21615/cesder.8.2.3

Dirección Nacional de Derecho de Autor. (16 de mayo de 2023). *Resolución n.º 147 del 16 de mayo de 2023: Por medio de la cual se niega la solicitud de registro de obra literaria inédita presentada por medio de la plataforma de registro en línea el 22 de febrero de 2023*. Ministerio del Interior.

Dirección Nacional de Derecho de Autor. (24 de junio de 2024). *Inteligencia artificial, generalidades, derechos morales y patrimoniales* (Rad. n.º 2-2024-62784). Oficina Asesora Jurídica, Ministerio del Interior.

Dirección Nacional de Derecho de Autor. (s.f.). *Preguntas y respuestas frecuentes*. https://n9.cl/s5xhe

Echavarría-Arcila, M. A. (2023). Reconceptualización del inventor ante los sistemas de inteligencia artificial. *La Propiedad Inmaterial*, (35), 209-237. https://doi.org/10.18601/16571959.n35.08

Gómez, A., Grosso, V., Pelegrina, A. y Zajur, A. (2024). Inteligencia artificial generativa y derechos tutelados por el derecho de autor: El caso de *New York Times* vs. *Microsoft Corporation y OpenAI*. *Informática y Derecho: Revista Iberoamericana de Derecho Informático, 15*(1), 57-62.

Hernández, Y. (2025). *Personalidad jurídica de la IA*. Yolanda Hernández. https://yolandahernandez.es/personalidad-juridica-de-la-ia

Hildebrandt, M. (2020). *Law for computer scientists and other folk*. Oxford University Press.

Hilty, R. y Moscon, V. (2020). *Artificial intelligence and intellectual property* (Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 20-10). Max Planck Institute for Innovation and Competition.

Lau, L. (2019). La extensión de la personalidad jurídica en la inteligencia artificial. *Revista de Bioética y Derecho*, (46), 1-15.

Lemley, A. y Ouellette, L. L. (2025). *Plagiarism, copyright, and AI*. Stanford Law School.

López de Mántaras, R. y Brunet, P. (2024). ¿Qué es la inteligencia artificial? *Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global*, (164), 13-21.

McKinsey Global Institute. (2017). *Artificial intelligence: The next digital frontier?* McKinsey & Company. https://n9.cl/z398f

Mirosevic, C. (2007). Origen y evolución del derecho de autor con especial referencia al derecho chileno. *Revista de Derecho (Valparaíso)*, (28), 35-82.

Muñoz, M. (2025). Qué es un pensamiento. *Transdigital, 6*(12), e517.

Niño Hernández, F., Benítez Vargas, A. y Rico Duarte, L. (2023). El desafío que representan las obras creadas por inteligencia artificial al derecho de autor en Colombia. *IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*, (38), 1-13. https://doi.org/10.7238/idp.v0i38.403977

Núñez, H. (9 de diciembre de 2025). Inteligencia artificial y derecho de autor: Apuntes sobre la generación de contenidos. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 58*(174), e20220.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1971). *Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Acta de París de 1971, enmendada en 1979)*.

Organización Mundial del Comercio. (1994). *Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC/TRIPS)*. https://goo.su/nnkdhRb

Palma, M. (2025). Derechos de autor y licencias de la inteligencia artificial generativa: Un análisis desde la ciencia abierta en América Latina. *Revista Interamericana de Bibliotecología, 48*(3), e358961.

Rojas, R. (2023). Régimen de protección jurídica de la industria de los videojuegos en Colombia: ¿Un régimen insuficiente o incompatible con la naturaleza jurídica de los videojuegos? *Revista de Derecho Privado*, (38), 233-260.

Rouhiainen, L. (2018). *Inteligencia artificial: 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro*. Planeta.

Samuelson, P. (2019). Allocating ownership rights in computer-generated works. *University of Pittsburgh Law Review, 79*(3), 1-36.

Stryker, C. (s.f.). *¿Qué son los grandes modelos de lenguaje (LLM)?* IBM Think. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/large-language-models

United States Copyright Office Review Board. (14 de febrero de 2022). *Second request for reconsideration for refusal to register A recent entrance to paradise* (Correspondence ID 1-3ZPC6C3; SR # 1-7100387071). U.S. Copyright Office.

Valdezate, P. (2024). La autoría en creaciones generadas por inteligencia artificial. *Derecom*, (37), 19-32. https://doi.org/10.5209/dere.98119

Ventura, E. y Álvarez, E. (2025). Inteligencia artificial, propiedad intelectual y derechos de autor en América Latina. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 9*(6). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i6.21799

Legislación citada

Comunidad Andina. (1993). *Decisión 351: Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos*. Secretaría General de la Comunidad Andina.

Congreso de la República de Colombia. (1982). *Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor*. Diario Oficial No. 35.949.

Congreso de la República de Colombia. (2011, 16 de junio). *Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014*. Diario Oficial.

Congreso de los Estados Unidos de Colombia. (1873, 26 de mayo). *Ley 84 de 1873: Código Civil de los Estados Unidos de Colombia*. Diario Oficial No. 2.867.

United Kingdom. (1988). *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, c. 48, § 9(3). London: The Stationery Office.

Jurisprudencia citada

Colombia

Corte Constitucional de Colombia. (2023). *Sentencia C-077 de 2023* (Jorge Enrique Ibáñez Najar, M. P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2023/C-077-23.htm

Comunidad Andina

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2021). *Interpretación prejudicial: Proceso 248-IP-2021*. Comunidad Andina. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/248_IP_2021.pdf

México

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2025). *Sentencia en el amparo directo 6/2025: Gerald García Báez vs. Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa* (Lenia Batres Guadarrama, Ministra ponente). Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Estados Unidos

Thaler v. Perlmutter, No. 23-5233, United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit (2025).

* * * *

Roles de autoría y conflicto de intereses

Todos los autores contribuyeron en la concepción de la idea, el diseño del estudio, el proceso de investigación, la recolección, el análisis e interpretación de los datos y la redacción del artículo. Asimismo, declaran no poseer conflicto de interés alguno.

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
N° 24 (2026): 339-371

Inteligencia artificial y entorno digital: de la asimetría informativa a la corrección de la asimetría estructural del diseño como principio rector de la protección del consumidor[1]

* * * *

Carolina Aquise Niño de Guzmán[2]
Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
caquise@pucp.pe
https://orcid.org/0000-0002-1038-3792

Recibido: 7 de julio de 2026
Aceptado: 7 de septiembre de 2026
https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.nin

Resumen
La inteligencia artificial ha cambiado el modo en el que se desenvuelven las relaciones de consumo en entornos digitales. La normativa peruana de protección al

1 El presente artículo recibió financiamiento del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú para su elaboración. Asimismo, se consigna que Winy Marilin Espinoza Flores brindó apoyo en labores de búsqueda de información, revisión y edición de aspectos generales del documento en la versión final.

2 Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en Derecho Bancario y Financiero por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Inteligencia Artificial y Derecho por la Universidad de Barcelona. Ejecutivo 1 de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, Sede Lima Norte. Docente de Instituciones del Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la PUCP. Las opiniones expresadas en este trabajo son de carácter personal y académico.

consumidor fue construida sobre la asimetría informativa, es decir, sobre la idea de que el consumidor decide con menos información que el proveedor y que corregir ese déficit basta para equilibrar la relación. Ese supuesto ya no resulta suficiente. En el comercio digital, donde el proveedor administra no solo la oferta, sino también la ejecución de la prestación, el orden de los resultados, la personalización de los precios, la forma en la que se presentan las opciones y los patrones oscuros que dificultan cancelar o comparar terminan orientando la decisión del consumidor aun cuando toda la información esté a su alcance. El desequilibrio ya no proviene de lo que el proveedor omite informar, sino de cómo diseña el espacio donde el consumidor elige. La literatura especializada ha identificado ese fenómeno como una asimetría estructural. Este artículo sostiene que el derecho del consumidor peruano debe reconocerlo como categoría autónoma. Sobre esa base, se plantea la incorporación al Título Preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor de un principio de corrección de la asimetría estructural del diseño digital que les sirva a los proveedores como pauta de conducta al configurar sus entornos digitales y a la autoridad administrativa como criterio para evaluarlos. El principio se formula como cláusula general, definida por su estructura y no por las prácticas que hoy conocemos, porque el entorno digital cambia más rápido de lo que el legislador alcanza a tipificar.

Palabras clave: asimetría estructural del diseño digital, protección al consumidor, inteligencia artificial, patrones oscuros, personalización algorítmica, transparencia, Perú.

Artificial Intelligence and the Digital Environment: From Information Asymmetry to the Correction of Structural Design Asymmetry as a Guiding Principle of Consumer Protection

Abstract
Artificial intelligence has changed the way consumer relationships unfold in digital environments. Peruvian consumer protection law was built upon information asymmetry — that is, upon the idea that consumers decide with less information than suppliers and that correcting this deficit is enough to balance the relationship. That assumption is no longer sufficient. In digital commerce, where the supplier manages not only the offer but also the performance of the contract, the ordering of results, the personalisation of prices, the way options are presented, and the dark patterns that make cancelling or comparing difficult all end up steering the consumer's decision, even when the full information is within reach. The imbalance no longer stems from what the supplier fails to disclose, but from how it designs the space in which the consumer chooses. Scholarship has identified this phenomenon as a structural asymmetry, and this article argues that Peruvian

consumer law should recognise it as an autonomous category. On that basis, it proposes incorporating into the Preliminary Title of the Consumer Protection and Defence Code a principle of correction of structural digital design asymmetry, serving suppliers as a standard of conduct when configuring their digital environments and the administrative authority as a criterion for assessing them. The principle is framed as a general standard, defined by its structure rather than by the practices we know today, because the digital environment changes faster than the legislature can classify its manifestations.

Key words: structural asymmetry of digital design, consumer protection, artificial intelligence, dark patterns, algorithmic personalization, transparency, Peru.

Inteligência artificial e ambiente digital: da assimetria informacional à correção da assimetria estrutural do design como princípio norteador da proteção do consumidor

Resumo
A inteligência artificial mudou o modo como se desenvolvem as relações de consumo em ambientes digitais. A legislação peruana de proteção ao consumidor foi construída sobre a assimetria informativa, isto é, sobre a ideia de que o consumidor decide com menos informação do que o fornecedor e de que corrigir esse déficit basta para equilibrar a relação. Esse pressuposto já não se mostra suficiente. No comércio digital, em que o fornecedor administra não apenas a oferta, mas também a execução da prestação, a ordem dos resultados, a personalização dos preços, a forma como as opções são apresentadas e os dark patterns que dificultam cancelar ou comparar acabam orientando a decisão do consumidor, ainda que toda a informação esteja ao seu alcance. O desequilíbrio já não decorre daquilo que o fornecedor deixa de informar, mas do modo como projeta o espaço em que o consumidor escolhe. A literatura especializada identificou esse fenômeno como uma assimetria estrutural, e este artigo sustenta que o direito do consumidor peruano deve reconhecê-lo como categoria autônoma. Com base nisso, propõe-se a incorporação ao Título Preliminar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor de um princípio de correção da assimetria estrutural do design digital, que sirva aos fornecedores como pauta de conduta na configuração de seus ambientes digitais e à autoridade administrativa como critério para avaliá-los. O princípio é formulado como cláusula geral, definida por sua estrutura e não pelas práticas hoje conhecidas, porque o ambiente digital muda mais rápido do que o legislador consegue tipificar.

Palavras-chave: assimetria estrutural do design digital, proteção do consumidor, inteligência artificial, *dark patterns*, personalização algorítmica, transparência, Peru.

1. Introducción

Los mercados de consumo han migrado aceleradamente hacia entornos digitales y ese desplazamiento no se agota en el canal por el que se realiza el pedido, sino que alcanza la ejecución misma de la prestación, configurando un mercado digital íntegramente administrado por el proveedor. Es en ese escenario donde la inteligencia artificial (IA) adquiere relevancia para el derecho del consumidor: no como una herramienta más, sino como la tecnología que organiza el entorno en el que la relación de consumo se forma y se desenvuelve.

La inteligencia artificial y sus múltiples aplicaciones han transformado significativamente la manera en que las empresas interactúan con sus clientes, ocasionando cambios en la experiencia de los consumidores durante la evaluación de la oferta de productos y servicios, así como en la dinámica de la toma de decisiones de compra. En consecuencia, la inteligencia artificial se ha integrado como un eje transversal en todo el proceso de configuración de la relación de consumo.

En este contexto, es evidente que el uso creciente de la inteligencia artificial ofrece ventajas significativas a las empresas en diversos ámbitos y sectores: permite la optimización de la eficiencia mediante la automatización de procesos, el análisis de información diversa y, en algunos casos, la contribución a la toma de decisiones a través del análisis optimizado de datos. No obstante, es preciso reflexionar sobre los límites del uso de dichas tecnologías, considerando tanto la promoción de la IA como herramienta de desarrollo empresarial, como su impacto en la relación entre empresas y consumidores.

Problemas como la opacidad en el funcionamiento de los sistemas algorítmicos, la dificultad para atribuir responsabilidades o los sesgos en los datos que utilizan dichos modelos constituyen un motivo de reflexión crítica profunda sobre los límites y exigencias del marco normativo vigente.

Si bien el Perú cuenta con normativa específica en la materia —como la Ley 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, su reglamento y recientes modificaciones al régimen de protección al consumidor—, resulta necesario profundizar la revisión del marco jurídico vigente a partir de un cambio sustancial en la experiencia

de consumo. Las relaciones de consumo no se desenvuelven hoy en un entorno neutral, sino en el mercado digital en el que la interfaz y la experiencia del usuario constituyen el nuevo "mostrador" de elección o compra. En efecto, lo que antes podíamos elegir en un espacio físico visualizando opciones, recorriendo anaqueles, ahora se transforma en una serie de pasos adecuados y estratégicamente diseñados en una aplicación o en una página web, con flujos, diseños, botones, íconos de búsqueda, entre otros nuevos elementos. Si antes era el personal de caja de un establecimiento quien escuchaba nuestro pedido y entregaba el producto con base en lo solicitado, ahora se transforma en el algoritmo que, bajo ciertas reglas preestablecidas, nos proporciona aquello que "requerimos" o solicitamos. Al respecto, la literatura especializada ha documentado que las arquitecturas de elección en los mercados digitales generan una desventaja que no proviene de la información disponible, sino de la configuración del entorno (Helberger et al., 2021), y que la opacidad de los sistemas algorítmicos limita el rendimiento de las soluciones basadas en la transparencia (Grochowski et al., 2021).

El orden en el que aparecen las opciones, aquello que el sistema destaca o relega y las recomendaciones que anticipan la búsqueda delimitan el campo de alternativas sobre el cual el usuario termina decidiendo. No se trata únicamente de que el consumidor disponga de menos datos que el proveedor —cuestión propia de la asimetría informativa—, sino de que el entorno interviene en el modo en el que se forma su preferencia. Incluso un consumidor plenamente informado decide dentro de un espacio previamente configurado por quien ofrece el producto o servicio. Lo que resulta comprometido, entonces, es su soberanía, entendida como la capacidad de elegir conforme a criterios propios; un problema vinculado a la asimetría informativa, pero que no se resuelve con las herramientas diseñadas para ella.

En este sentido, el problema ya no puede describirse únicamente en términos de un mayor acceso a la información por parte del consumidor, sino también en función de la manera en que el propio entorno digital organiza, filtra, prioriza y presenta dicha información. Se hace evidente, así, la necesidad de reconocer un nuevo componente de la asimetría informativa: la asimetría estructural del diseño

digital. Esta constituye un fenómeno consustancial al entorno digital que alcanza a la totalidad de los consumidores y que se origina, como hemos mencionado, en la forma en la que los proveedores diseñan, configuran y emplean la tecnología, lo que le impide al consumidor comprender la arquitectura digital en su conjunto. Se trata, por tanto, de una asimetría que trasciende la dimensión informativa: no se corrige mediante la provisión de mayor información, sino que exige intervenir sobre el diseño mismo del entorno (Helberger et al., 2021).

Sobre esa base, el trabajo propone incorporar al Título Preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor un principio de corrección de la asimetría estructural del diseño digital: definirlo en el artículo IV y añadir un segundo párrafo al numeral 4 del artículo V, que es donde el legislador dejó abierta una segunda hipótesis de desequilibrio. El principio funcionaría como funciona la buena fe del numeral 5: antes que nada, le dice al proveedor cómo debe conducirse al diseñar el entorno en el que su cliente decide, y solo después le brinda a la autoridad el criterio para juzgar esa conducta. La propuesta no crea deberes nuevos: la transparencia algorítmica se desprende del deber de información, las prácticas manipulativas encuentran cauce en los métodos comerciales coercitivos del artículo 56 y la confianza opera dentro de la idoneidad y de la buena fe. Lo que falta es el criterio que permita reconocer cuándo la configuración del entorno compromete esos deberes frente a una respuesta normativa que hasta ahora ha procedido por tipificación de prácticas concretas y que resulta, por ello, siempre posterior al surgimiento de cada una.

El trabajo emplea el método dogmático-jurídico, con apoyo en el análisis comparado y en la revisión de literatura especializada. El estudio se estructura en tres momentos: en el primero se identifican y sistematizan los fenómenos que caracterizan la relación de consumo en entornos digitales a partir de la literatura académica, los informes de organismos internacionales y la evidencia empírica disponible sobre personalización algorítmica y diseño de interfaces; en el segundo se contrasta ese diagnóstico con el ordenamiento peruano vigente, examinando el Código de Protección y Defensa del Consumidor, las modificaciones recientes en materia digital y su relación con el régimen de represión de la competencia desleal; en el tercero se formula

la propuesta normativa, evaluando su consistencia con los principios del Título Preliminar y su viabilidad frente a las exigencias del derecho administrativo sancionador.

2. Planteamiento del problema

El Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por la Ley 29571 (en adelante, el Código), define la asimetría informativa como aquella característica de la transacción comercial por la cual el proveedor cuenta con mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado, en contraste con la información que posee el consumidor. Esa situación es consustancial y natural a la dinámica del mercado, en el cual, conforme al Principio de Corrección de la Asimetría (artículo V.4 del Código), el marco normativo busca corregir las distorsiones o malas prácticas que la desigualdad podría generar sin perseguir un mercado de información simétrica perfecta.

No obstante, la nueva dinámica de las relaciones de consumo, configuradas en un entorno crecientemente digital, genera un problema jurídico distinto al de la ausencia de información. El desplazamiento se explica por el tránsito del comercio electrónico al comercio digital. Mientras el primero se define por el método de pedido —la orden cursada mediante un canal informático—, el segundo alcanza también la ejecución de la prestación, de modo que el proveedor deja de intervenir únicamente en la oferta y pasa a administrar el entorno completo de la relación. Cambia con ello el objeto de tutela: ya no solo el acto de contratar, también el espacio en que la decisión se forma y la prestación se desenvuelve.

En este nuevo ecosistema encontramos situaciones como la personalización algorítmica —con sus sesgos y riesgos de discriminación— y formas de presentar la información de los productos o servicios que pueden generar una distorsión de la voluntad o de la libre elección del consumidor mediante diseños engañosos o manipulativos. Si bien el sistema descansa en la información suficiente como criterio determinante para mitigar los efectos de la asimetría informativa, en el escenario digital dicha corrección resulta ineficaz, y no porque la información sea escasa: el consumidor no revisa toda la que se encuentra

disponible, hacerlo le resulta costoso y, aun revisándola, la decisión se forma dentro de un entorno que el proveedor configuró. Lo que subsiste no es un déficit informativo, sino una asimetría estructural derivada del diseño y la arquitectura digital, que presuponen que el consumidor desconoce el modo en que operan los algoritmos y cómo se personalizan los productos o servicios ofertados.

Resulta necesario, entonces, examinar si el marco vigente basta para mitigar los riesgos derivados de estas nuevas características o si se requiere reconocer la asimetría estructural como base sobre la cual construir las obligaciones del proveedor en todas las etapas de la relación de consumo: antes, durante y después de su celebración. La incorporación de categorías nuevas —como la prohibición de patrones oscuros que distorsionan la decisión del consumidor, contenida en el Decreto Legislativo 1729— confirma la existencia del problema, pero también la insuficiencia del método: al tipificar prácticas concretas, la respuesta normativa queda siempre rezagada frente a las nuevas condiciones o circunstancias que surjan después en la dinámica cambiante consustancial a la innovación tecnológica. En ese sentido, el entorno digital, como mercado con reglas propias y con formas también nuevas de generar confianza y adoptar decisiones, exige un cambio en la manera de asignar riesgos y determinar responsabilidades.

De lo anterior surge la pregunta que orienta este trabajo: si el ordenamiento peruano debe reconocer expresamente un principio de corrección de la asimetría estructural del diseño digital que desarrolle, en el ámbito del consumo digital, la segunda hipótesis del artículo V.4 del Código. Tal principio permitiría fijar el fundamento por el cual el diseño del entorno resulta jurídicamente relevante y encontraría en la buena fe de confianza y lealtad del artículo V.5 el criterio conforme al cual evaluar, en el caso concreto, si la configuración adoptada distorsionó la formación de la voluntad del consumidor. La hipótesis que se sostiene es que ese reconocimiento resulta posible por vía interpretativa, pero que su incorporación expresa se justifica por razones de operatividad, predictibilidad y función orientadora de la conducta empresarial, en línea con el principio de confianza legítima previsto en el marco normativo aplicable al procedimiento administrativo vigente.

3. Del comercio masivo al comercio personalizado: reconfiguración de la relación de consumo en entornos digitales

En el entorno digital, la oferta se presenta de manera cada vez más personalizada, adaptándose a los intereses, preferencias y patrones de comportamiento de cada consumidor. La dinámica comercial actual ha generado un cambio significativo en el diseño y la generación de la oferta de los proveedores que operan en medios virtuales. Estos cuentan con información detallada sobre las preferencias de los usuarios, lo que les permite personalizar la oferta y el contenido con gran precisión. En el ámbito digital, se ha transitado del tradicional enfoque de contratación masiva —caracterizado por condiciones generales y atributos predefinidos y no personalizados— a un entorno de contratación personalizada, adaptada a las preferencias individuales del consumidor.

Es importante mencionar una diferencia entre los conceptos de comercio electrónico y comercio digital, que tiene incidencia en la hipótesis que se plantea en el presente trabajo. El comercio electrónico se define por el método de pedido: existe cuando la orden se cursa por un canal informático diseñado para ese fin, con independencia de que el pago y la entrega ocurran en línea (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD], 2025). El comercio digital atiende al pedido y/o a la entrega, de modo que alcanza también la ejecución de la prestación (International Monetary Fund et al., 2023). El comercio digital no se agota en la transacción y comprende el conjunto de la actividad empresarial desplegada en el entorno digital. Esta delimitación puede inferirse de la noción de prácticas comerciales digitales que propone el informe *Digital Fairness for Consumers* (Helberger et al., 2024, p. 271) y que abarca no solo las comunicaciones comerciales, sino también las decisiones de diseño y las características arquitectónicas del entorno vinculadas con la promoción, venta o suministro de un producto.

La consecuencia jurídica no es menor. Cuando solo el pedido se digitaliza, la relación conserva la estructura del contrato tradicional y la desventaja del consumidor se concentra en el momento de contratar: allí opera la asimetría informativa, corregible mediante deberes de información y transparencia. Cuando la digitalización alcanza la ejecución, el proveedor deja de intervenir únicamente en la oferta

y pasa a administrar el entorno donde la prestación se desenvuelve —el orden en que se muestran las opciones, la personalización del servicio, las condiciones de continuidad y cancelación, entre otros elementos—, de modo que la desventaja ya no se agota en un déficit de datos sobre el bien: es la asimetría estructural, que no se corrige informando porque su fuente es el diseño y no el silencio (Helberger et al., 2024, p. 271).

En este contexto, resulta pertinente identificar el papel que cumplen los algoritmos de inteligencia artificial. Para ello, se implementa lo que se denomina "personalización algorítmica": una práctica comercial que implica la elaboración de perfiles y la realización de tratamientos automatizados que aprovechan grandes volúmenes de datos (*big data*) y algoritmos de inteligencia artificial —normalmente, de *machine learning*— para personalizar ofertas, información, precios y servicios para consumidores individuales o segmentos específicos. El procesamiento de estos datos permite a las empresas conocer los gustos y preferencias de los consumidores y ofrecer propuestas comerciales en el momento más oportuno.

Es claro que en la dinámica actual el uso de algoritmos presenta múltiples efectos positivos en términos de eficiencia y competitividad. Entre los beneficios documentados se incluyen la contribución a la creación de productos nuevos y mejorados, la reducción de los costes de producción y de las barreras de entrada, la disminución de los costes de búsqueda para los clientes y la consecución de un mejor equilibrio entre oferta y demanda (OECD, 2023, p. 10). Sin embargo, la personalización algorítmica plantea también desafíos y cuestiones de fondo respecto de sus efectos en los consumidores.

Por un lado, la personalización de las ofertas y la información que se proporciona al consumidor expone ciertos riesgos de manipulación en las decisiones de consumo, así como la falta de transparencia en los mecanismos de segmentación de perfiles utilizados. Surge entonces la cuestión de si el consentimiento para el tratamiento de datos personales con dicho fin es realmente un consentimiento pleno y suficiente, de modo que el usuario esté plenamente consciente de las implicaciones de su aceptación y de los usos que se darán a los datos que comparte y autoriza.

Un informe de la Financial Services Consumer Panel del Rei-

no Unido concluye que los consumidores tienen fuertes incentivos para compartir sus datos y obviar el conocimiento completo de sus implicaciones, en virtud de restricciones conductuales (*behavioural constraints*). Dicho estudio subraya la tendencia de los individuos a atribuir mayor valor a las recompensas a corto plazo en comparación con los objetivos a largo plazo. Un cliente que evalúa el consentimiento inicial prioriza la ganancia inmediata de utilizar una aplicación sobre la pérdida teórica de privacidad o los riesgos de seguridad futuros, los cuales no comprende completamente o percibe como lejanos. Esta tendencia se ve reforzada por la búsqueda empresarial de optimizar la experiencia del cliente y evitar la "fricción" o las demoras, lo que hace que sea más fácil simplemente hacer clic para aceptar y avanzar (Whitley y Pujadas, 2018, p. 10).

En este escenario, se evidencia que en el entorno digital, donde los datos constituyen un activo relevante y valioso, y dada la celeridad de las contrataciones, el consumidor carece de los incentivos necesarios para evitar compartir sus datos, pues ello supone, en muchos casos, prolongar la dinámica de contratación o visualización de la oferta.

De este modo, el problema ya no puede describirse únicamente en términos del acceso del consumidor a la información, sino en función de la manera en la que el propio entorno digital organiza, filtra, prioriza y presenta esa información. Se configura así lo que el presente artículo denomina "asimetría estructural del diseño digital", cuyas manifestaciones concretas se examinan a continuación.

4. Manifestaciones de la nueva problemática jurídica en entornos digitales

El nuevo esquema de transacciones por medios digitales ha modificado el comportamiento del consumidor y la forma en que percibe la información generada. El uso de la inteligencia artificial en el comercio y las transacciones electrónicas plantea desafíos directamente vinculados con el problema jurídico aquí planteado: la aplicación de algoritmos de priorización o personalización, los sesgos o riesgos de discriminación, la posible distorsión de la voluntad del consumidor y la afectación de su libre elección por efecto de diseños digitales engañosos o manipulativos.

En efecto, el uso de la IA no solo trae consigo eficiencias e innovaciones en términos de tiempo y resultados, sino también retos derivados de la posible falta de transparencia, distorsiones en la libre elección de los consumidores e incluso riesgos de aplicación de técnicas manipulativas en sus decisiones (Torres Soriano, 2018), en especial en sectores o segmentos vulnerables. En este contexto, el proveedor no solo cuenta con mayor información sobre las preferencias de compra del consumidor gracias al procesamiento de sus datos de comportamiento en línea, sino que además dispone de herramientas tecnológicas que le permiten organizar, priorizar y personalizar la información y la oferta que el consumidor finalmente recibe (Mato Pacín, 2024) Es precisamente en este escenario donde se manifiestan, de forma más clara, las expresiones concretas de la asimetría estructural del diseño digital.

4.1 Personalización algorítmica de precios, priorización y riesgos de discriminación

La personalización algorítmica de precios se ha convertido en una práctica común en diversos sectores, tales como el comercio electrónico, el transporte y los viajes. Es crucial distinguir entre la fijación dinámica de precios (*dynamic pricing algorithms*) y la personalización algorítmica de precios (*personalised pricing algorithms*). La fijación dinámica ajusta los precios para todos los clientes en función de factores de mercado amplios y cambiantes —como la hora del día o la demanda agregada—, mientras que la personalización algorítmica ajusta el precio ofrecido a un individuo específico basándose en sus datos y características personales.

Las estrategias de precios en entornos digitales responden a múltiples variables. Un ejemplo paradigmático es el de plataformas como Uber, que incrementan las tarifas cuando detectan alta demanda, con el fin de moderar el consumo y atraer más oferentes al área. Así, el uso de algoritmos permite gestionar eficientemente los desequilibrios temporales entre oferta y demanda, asegurando la continuidad del servicio (Martínez-Cárdenas y Bozzo Hauri, 2024, p. 7).

Conviene subrayar que la fijación dinámica no resulta en sí misma problemática. La autoridad italiana de competencia, tras examinar los

algoritmos de precios empleados por las aerolíneas en las rutas nacionales hacia Sicilia y Cerdeña, no advirtió problemáticas particulares en el uso de tales mecanismos ni en las modalidades de presentación de los precios al público (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 2024). El problema jurídico se plantea en un plano distinto: el de la personalización basada en atributos individuales del consumidor.

En efecto, en este punto, podemos decir que la personalización algorítmica de precios (*algorithmic personalised pricing*) genera diversos retos por su impacto en el mercado. Según Hannak (2014), existen dos vectores principales de aplicación:

i. Discriminación de precios (*price discrimination*): fenómeno por el cual se muestran precios diferentes para el mismo producto a dos usuarios distintos. En los términos de la teoría económica, este fenómeno se denomina "discriminación perfecta", ya que el objetivo es cobrarle a cada consumidor la cantidad máxima que esté dispuesto a pagar.
ii. (Dirección de precios (*price steering*): manipulación de los resultados de búsqueda para posicionar artículos de mayor valor en las primeras posiciones de la página, con el objetivo de incentivar a los clientes a adquirir productos más costosos.

Así, el análisis automatizado de grandes volúmenes de información mediante IA genera tres formas principales de discriminación de precios: una de primer grado, que asigna un precio específico a cada consumidor en función de su disposición individual a pagar; una de segundo grado, basada en el comportamiento del consumidor, como el volumen de compra o las condiciones del acceso al producto; y una de tercer grado, que establece precios distintos para grupos definidos por características observables como la edad o la ubicación geográfica (Franco Mongua et al., 2023, pp. 156-158).

La discriminación de precios puede constituir una herramienta eficiente desde el punto de vista económico, no obstante, cuando se basa en atributos personales del consumidor identificados mediante tecnologías como el *fingerprinting* —por ejemplo, el sistema operativo, la ubicación o el historial de navegación—, cabe preguntarse si estas prácticas podrían afectar principios recogidos en la normativa de protección al consumidor.

Ahora bien, la transparencia sobre el uso de mecanismos de perfilamiento de la oferta a fin de que el usuario se encuentre "informado" y "elija libremente" no garantiza dicho objetivo. La evidencia disponible sugiere que la divulgación de esta práctica no modifica el comportamiento del consumidor. El estudio de la OCDE de 2021 titulado *The Effects of Online Disclosure About Personalised Pricing on Consumers*, realizado en Irlanda y Chile, concluyó que la divulgación del uso de la personalización de precios no generó cambios significativos en el comportamiento del consumidor: la mayoría no recordó haberla visto, no identificó la personalización y no percibió diferencias de precios. Los participantes continuaron pagando precios más elevados sin percatarse de ello.

Por tanto, el desafío no reside en rechazar la discriminación de precios en sí misma, sino en determinar en qué circunstancias esta práctica requiere revisión desde la perspectiva de la transparencia, la equidad y el respeto de los estándares legales vigentes. La personalización de precios mediante algoritmos conlleva un riesgo inherente de replicar y amplificar sesgos sociales preexistentes —como los relacionados con género o etnia—, puesto que estos pueden estar presentes en los datos utilizados para entrenar los sistemas (Martínez-Cárdenas y Bozzo Hauri, 2024, p. 9). Además, al operar como una "caja negra", la lógica de fijación de precios carece de transparencia efectiva, lo que suscita interrogantes sobre su repercusión en la autonomía del consumidor y genera un entorno propicio para la intervención regulatoria (Grochowski, Kreifels y Sartor, 2022, p. 41) en un espacio en donde no existen incentivos que permitan una alerta autogenerada en el consumidor, quien usualmente no percibirá el posible efecto negativo a sus intereses que puede derivarse de dicha práctica.

4.2 Opacidad algorítmica y falta de transparencia

La opacidad algorítmica constituye una de las manifestaciones más relevantes de la asimetría estructural del diseño digital. Se configura cuando el consumidor desconoce los criterios, pesos o reglas que determinan la priorización de contenidos, la presentación de ofertas o la segmentación de perfiles. Esta opacidad no es solo técnica, sino

también jurídicamente relevante: impide que el consumidor pueda comprender el proceso de selección y visibilidad de la oferta que se le presenta.

Conviene precisar que el Código no persigue un mercado de información simétrica perfecta: el deber de información se cumple y la asimetría subsiste, porque ninguna cantidad de datos convierte al consumidor en un igual del proveedor. Lo que el principio de corrección de la asimetría busca es corregir las distorsiones que esa desigualdad produce en el caso concreto. La pregunta pertinente, entonces, no es cuánto ignora el consumidor sobre el algoritmo —siempre ignorará casi todo—, sino si ese desconocimiento se traduce en una distorsión de su decisión que las herramientas informativas no alcanzan a neutralizar.

Algunos de los fenómenos descritos han recibido tratamiento en el Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Conducta Desleal. La priorización de resultados que obedece a una contraprestación y no a criterios de relevancia puede comprometer el principio de autenticidad; la omisión de información determinante sobre el precio puede configurar un acto de engaño; y la cláusula general somete la actuación empresarial al estándar de la buena fe. Conviene, sin embargo, precisar el alcance de esa coincidencia, porque no supone que dicho régimen resuelva las controversias.

La razón es que ambos regímenes tutelan bienes jurídicos distintos. La represión de la competencia desleal protege el correcto funcionamiento del proceso competitivo y su destinatario inmediato es el concurrente afectado por la conducta del rival; el consumidor aparece allí de manera indirecta, como sujeto cuya decisión puede resultar distorsionada, pero no como titular de la posición jurídica tutelada. La protección al consumidor, en cambio, tutela al consumidor en la relación concreta que mantiene con un proveedor determinado. De ello se sigue una consecuencia práctica: una conducta puede resultar desleal frente a los competidores sin generar por ello responsabilidad frente al consumidor que la padeció, y la autoridad que conoce de una denuncia de consumo no resuelve conforme al Decreto Legislativo 1044 ni puede sustentar su posición en dicho marco normativo.

De ahí la necesidad de un parámetro propio dentro del régimen

de consumo. Que el ordenamiento disponga de respuestas en sede de competencia desleal no suple la ausencia de un criterio aplicable a la relación de consumo, que es donde el daño se produce y donde el consumidor puede exigir tutela.

Lo que sí resulta interesante del Decreto Legislativo 1044 es su técnica: la evaluación de la conducta empresarial conforme a un estándar de buena fe, sin necesidad de tipificación previa de cada práctica.

Conforme a lo expuesto, frente a la limitada eficacia de los mecanismos de transparencia, cabe recoger expresamente en el régimen especial de consumo un deber de corrección en el diseño digital, de modo que la confianza depositada por el consumidor legitime sus expectativas aun cuando la información suministrada apunte en sentido contrario. Bajo ese criterio, la garantía implícita prevalecería razonablemente sobre las condiciones expresas que contravengan el principio de corrección en el diseño digital, atendiendo a la asimetría estructural y a la buena fe exigible en este ámbito. Y es que los efectos de la opacidad —esto es, la elección inadecuada por desconocimiento de las reglas aplicables— subsisten aun cuando esas reglas se transparenten, porque el consumidor no modifica su comportamiento al recibir más información: carece de incentivos para procesarla.

4.3 Patrones oscuros y distorsión de la voluntad del consumidor

Los patrones oscuros (*dark patterns*) son estrategias que las empresas usan en sitios web o aplicaciones para influir en las decisiones de los consumidores sin que estos lo adviertan. La OCDE los define como prácticas que manipulan la autonomía del usuario mediante el diseño de la interfaz digital, llevándolo a actuar en contra de su propio interés. Esto puede incluir engaños, presiones o trucos visuales para hacer que los consumidores compren más, compartan datos personales o tomen decisiones que no habrían adoptado de forma libre e informada (OCDE, 2022).

La inteligencia artificial y las técnicas de personalización han amplificado el impacto de los patrones oscuros en el consumo digital. Gracias al *big data*, las empresas pueden recopilar y procesar enormes

volúmenes de datos para diseñar interfaces que manipulen las decisiones de los usuarios, explotando sus vulnerabilidades individuales. A través de algoritmos avanzados, optimizan continuamente estas estrategias, generando un entorno en el que los consumidores pueden ser inducidos a realizar compras impulsivas, aceptar condiciones desfavorables o invertir más tiempo y dinero sin plena conciencia (Mato Pacín, 2024, p. 52).

Gorab (2024) identifica varios patrones oscuros de uso frecuente, entre los cuales se destacan los siguientes:

i. *Roach motel*: facilitar la entrada a un servicio o compra, pero dificultar la salida, como cuando suscribirse es sencillo, pero cancelar requiere varios pasos complejos.
ii. Jerarquía falsa: presentar visualmente una opción más destacada para inducir a los usuarios a seleccionarla, como hacer que la opción "mantener la suscripción" sea más visible que "cancelar suscripción".
iii. *Confirm shaming*: hacer que el usuario se sienta culpable o avergonzado por rechazar una oferta, mediante mensajes como "no quiero ahorrar dinero" al elegir una opción de pago único en lugar de una suscripción.

Respecto de las medidas adoptadas para mitigar dichas afectaciones, cabe mencionar el caso de Chile, donde el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ha implementado lineamientos para garantizar la transparencia, la protección de datos personales y la libertad de elección del usuario, instando a las empresas a evitar prácticas discriminatorias o engañosas. La Circular interpretativa sobre protección a los consumidores frente al uso de sistemas de IA (SERNAC, 2021) instruye a los proveedores a seguir lineamientos básicos, tales como resguardar la plena libertad de elección del usuario, la seguridad y la proporcionalidad en el tratamiento de su información (Del Villar Montt, 2023).

En el ordenamiento peruano, la Resolución 1235-2024/SPC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), identificó el uso de patrones oscuros en la plataforma Rappi, determinando que

tales prácticas generan afectación directa a diversos derechos reconocidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, aun cuando no estén expresamente prohibidas en dicha legislación. En particular, pueden vulnerar el derecho a no ser objeto de métodos comerciales coercitivos (art. 56.1), al inducir al consumidor a asumir pagos o prestaciones no pactadas; el derecho a la protección de sus intereses económicos (art. 1.1 literal c), frente a cargos automáticos o no consentidos; y el derecho a recibir información adecuada, veraz, oportuna y fácilmente comprensible (art. 2.2), cuando se presentan opciones confusas, en otros idiomas o en formatos que dificultan la toma de decisiones informadas.

5. ¿Resulta suficiente el marco legal vigente frente a la nueva dinámica de la relación de consumo?

5.1 Insuficiencia del paradigma clásico frente a la dinámica del entorno digital

El régimen de protección al consumidor se construyó sobre la premisa de la asimetría informativa, que respondió adecuadamente a una economía en la que el principal problema consistía en que el consumidor desconocía atributos relevantes del bien o servicio, mientras que el proveedor retenía o administraba esa información con ventaja. De allí que la respuesta normativa clásica se concentrara en exigir información suficiente, veraz, oportuna y fácilmente accesible, bajo la premisa de que, una vez corregido ese déficit, el consumidor estaría en condiciones razonables de decidir.

Sin embargo, ese punto de partida fue elaborado para un tipo de mercado distinto del actual. En el comercio tradicional, el producto, su precio y sus condiciones eran ofrecidos en un entorno relativamente estable, donde la atención del consumidor podía verse influida por la ubicación del bien, la publicidad o la presentación del establecimiento, pero no por mecanismos automatizados capaces de reorganizar dinámicamente la oferta para cada usuario. En dicha dinámica, la relación entre el uso de inteligencia artificial y protección del consumidor ha sido objeto de sistematización reciente en la doctrina comparada (Terryn y Marton, 2025).

Nada de esto supone que la asimetría informativa haya perdido

vigencia. La desigualdad material entre proveedor y consumidor no desaparece en el entorno digital: se profundiza, y sigue justificando el deber de información en todos los supuestos en los que el problema del consumidor consiste en no saber algo del producto. Lo que ocurre es que a esa desigualdad se suma otra, de naturaleza distinta, cuyo origen no está en lo que el proveedor omite, sino en cómo organiza el espacio donde el consumidor decide. Ambas coexisten y ninguna se resuelve con las herramientas de la otra.

En los entornos digitales de comercio electrónico, el problema ya no radica únicamente en que el proveedor posea mayor información sobre el bien o servicio ofrecido. El problema, además, es que el consumidor decide dentro de una arquitectura digital que ordena, filtra, prioriza y presenta la información conforme a criterios que no siempre conoce, comprende ni puede controlar. La interfaz deja de ser un soporte neutro y se convierte en una estructura que condiciona la visibilidad de las opciones, la percepción de su conveniencia y, en último término, la formación misma de la decisión de consumo.

El tránsito que corresponde reconocer no es la sustitución de la asimetría informativa, sino su profundización y transformación en una dimensión más compleja: la asimetría estructural del diseño digital. Esta se manifiesta cuando el consumidor no solo carece de información suficiente sobre el producto o servicio, sino también sobre la forma en que el propio entorno digital organiza la experiencia de consumo. La opacidad algorítmica y los patrones oscuros muestran con claridad que el nuevo desequilibrio no se agota en el contenido informativo, sino que se proyecta sobre el diseño mismo del entorno comercial.

Por ello, la tutela del consumidor no puede limitarse, en estos escenarios, a exigir más información en sentido clásico. La nueva dinámica exige deberes sustanciales adicionales: deberes reforzados de transparencia respecto de los criterios de organización y visibilidad de la oferta; límites a la personalización algorítmica cuando esta pueda traducirse en tratos diferenciados no justificados o en manipulación de la voluntad; reglas sobre el diseño de interfaces, paneles y canales digitales de información; y un reconocimiento más claro de la confianza como elemento jurídicamente relevante en la experiencia de consumo.

5.2 Cambios incorporados en el marco normativo peruano

El ordenamiento peruano ha comenzado a reaccionar frente a estas transformaciones, aunque todavía de manera fragmentaria.

Una primera línea de respuesta se advierte en las modificaciones recientes al Código de Protección y Defensa del Consumidor en materia de reclamos digitales. La Ley 32495 introdujo la obligación de que determinadas plataformas digitales implementen un libro de reclamaciones visible y permanentemente accesible para los consumidores. El Decreto Legislativo 1729 reforzó esa tendencia al incorporar disposiciones específicas sobre mecanismos digitales de reclamo, exigencia de operatividad permanente y alcance transfronterizo respecto de proveedores no domiciliados que ofrezcan bienes o servicios al mercado peruano.

Más significativa resulta la incorporación expresa de la prohibición de *dark patterns* en el artículo 56.1.h del Código. Con esta modificación, el legislador reconoce que determinadas prácticas comerciales pueden resultar ilícitas no por el contenido del mensaje comercial en sí mismo, sino por el diseño, configuración o funcionamiento de las interfaces digitales que limitan, distorsionan o manipulan la autonomía de la voluntad del consumidor. El cambio es especialmente importante porque supone admitir, por vía normativa, que el diseño de la experiencia digital no es neutro y que puede convertirse en objeto directo de control jurídico.

A ello se suma el marco general introducido por la Ley 31814, que se articula sobre principios como supervisión humana, transparencia, no discriminación, protección de datos personales, seguridad, fiabilidad y rendición de cuentas. Aunque dicha ley no fue concebida específicamente como una norma de protección al consumidor, sus principios ofrecen un marco interpretativo relevante para enfrentar los efectos del uso de sistemas algorítmicos en el mercado.

No obstante, si bien se han implementado iniciativas específicas, no resulta suficiente una regulación tangencial o aislada. La nueva dinámica de la relación de consumo exige una respuesta interpretativa más amplia, capaz de integrar los problemas derivados de la personalización algorítmica, la opacidad del entorno digital, los patrones oscuros y la automatización de decisiones. En esa medida, es necesario contar con un concepto o principio rector que sirva como

guía para las decisiones de la autoridad en materia de conflictos de consumo. Dicho principio no reemplaza la asimetría informativa ni la subsume: reconoce junto a ella una segunda hipótesis de desequilibrio, con fuente y remedio propios.

La experiencia peruana muestra avances relevantes, pero todavía parciales. El problema no se agota en la incorporación de reglas específicas para determinados supuestos, pues la lógica del entorno digital permite que una misma interfaz combine opacidad, segmentación, priorización y mecanismos de inducción conductual. Por ello, la suficiencia del marco legal vigente no depende solo de la cantidad de reglas nuevas, sino de la capacidad del ordenamiento para interpretar de manera integrada la nueva estructura de la relación de consumo.

El Principio de Corrección de la Asimetría previsto en el Código ya contempla, junto a la asimetría informativa, la situación de desequilibrio que se presente en la contratación o en cualquier otra situación relevante. Lo que se propone no es introducir una categoría ajena al Código, sino precisar el contenido de este principio. Su formulación podría ser la siguiente: *existe asimetría estructural de diseño digital cuando el proveedor configura el entorno en que el consumidor adopta su decisión, de modo que dicha configuración condiciona la formación de su voluntad. Su corrección no se satisface con la sola provisión de información y se evalúa conforme al principio de buena fe de confianza y lealtad previsto en el numeral 5*.

De este modo, el principio operaría como parámetro interpretativo de los tipos infractores vigentes —idoneidad, deber de información, métodos comerciales coercitivos del artículo 56—, pues la asimetría estructural describe una situación y no una conducta, de modo que sancionarla directamente chocaría con la exigencia de tipicidad y, siendo consustancial al entorno digital, colocaría a todo proveedor en infracción permanente. La infracción sigue siendo la conducta; el principio aporta el criterio para juzgarla.

Por último, conviene precisar que la incorporación de este principio se justifica por razones de operatividad, predictibilidad y función orientadora: informa al proveedor del estándar conforme al cual será evaluado y actúa sobre las decisiones de diseño antes de que el conflicto se produzca.

Del análisis precedente se desprenden dos conclusiones. La primera es que la desventaja del consumidor digital no se agota en un déficit informativo, según confirma la evidencia sobre divulgación de precios personalizados. La segunda es que el ordenamiento peruano ha respondido mediante tipificación de prácticas concretas, técnica que resulta siempre posterior al surgimiento de cada una.

6. Referentes comparados útiles para la interpretación del problema

6.1 Unión Europea

El Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial o AI Act, adoptado en 2024, representa el primer marco jurídico integral a nivel mundial para regular el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial. Esta normativa tiene como finalidad armonizar las legislaciones de los Estados miembros, salvaguardar los derechos fundamentales, proteger la salud y la seguridad de las personas y promover, al mismo tiempo, un mercado interno competitivo para la innovación en IA.

Uno de los elementos distintivos de la AI Act es su enfoque regulatorio basado en niveles de riesgo. La norma establece cuatro categorías: (i) riesgo inaceptable, en la que se prohíben prácticas de IA consideradas lesivas para los derechos humanos, como la manipulación subliminal o la puntuación social; (ii) alto riesgo, aplicable a sistemas que afectan derechos fundamentales en ámbitos sensibles como la biometría, el empleo, la educación, el crédito o los servicios públicos; (iii) riesgo limitado, que exige requisitos mínimos de transparencia; y (iv) riesgo mínimo, categoría en la que no se imponen obligaciones adicionales por considerarse de bajo impacto.

El Reglamento incluye, además, reglas propias para los modelos de propósito general, como los grandes modelos de lenguaje, ajustando las exigencias a la severidad del riesgo. Con todo, se ha advertido que su arquitectura de cumplimiento descansa en buena medida en la autoevaluación de los propios proveedores, por lo que los marcos jurídicos preexistentes ganarán relevancia, en lugar de perderla, a medida que más decisiones se deleguen en sistemas de IA (Smuha y Yeung, 2025, p. 258).

6.2 Estados Unidos

La experiencia de Estados Unidos resulta útil para advertir que la respuesta jurídica frente a la inteligencia artificial no es uniforme y que los modelos regulatorios pueden oscilar entre la supervisión intensiva y la desregulación orientada a la innovación. Esta diversidad confirma que el problema no se resuelve únicamente con reglas detalladas, sino también con criterios interpretativos capaces de orientar la aplicación del derecho existente frente a escenarios tecnológicos cambiantes.

La Orden Ejecutiva sobre inteligencia artificial emitida por el presidente Donald J. Trump en enero de 2025 representa un giro sustancial respecto de la estrategia anterior, al priorizar la innovación y el liderazgo económico de Estados Unidos en IA mediante la eliminación de barreras regulatorias y la minimización de la supervisión federal. Este enfoque contrasta fuertemente con los marcos regulatorios más preventivos adoptados por otras jurisdicciones como la Unión Europea, lo cual podría generar desafíos para la armonización internacional en la gobernanza de la IA y aumentar la fragmentación normativa (Squire Patton Boggs, 2025).

6.3 OCDE

Los principios sobre inteligencia artificial desarrollados por la OCDE constituyen un referente relevante para la interpretación del problema analizado, en la medida en que enfatizan la transparencia, la explicabilidad, la solidez, la seguridad y la responsabilidad en el ciclo de vida de los sistemas de IA. Estos elementos resultan especialmente útiles para proyectar exigencias jurídicas sobre el diseño digital de las relaciones de consumo y para reforzar la idea de que la tutela del consumidor no puede agotarse en el deber clásico de información.

Sus ejes principales pueden sintetizarse en la orientación al bienestar social, el respeto del Estado de derecho y los derechos humanos, la transparencia y explicabilidad de los sistemas, su solidez y seguridad, así como la responsabilidad de los actores involucrados. Todos estos criterios resultan convergentes con la propuesta interpretativa desarrollada en el presente trabajo.

7. Propuesta interpretativa: la asimetría estructural del diseño digital como principio rector

7.1 Reconocimiento conceptual

La protección del consumidor ha descansado tradicionalmente en la idea de que el principal desequilibrio del mercado se explica por la asimetría informativa: el proveedor dispone de mayor y mejor información sobre el bien o servicio que ofrece, mientras que el consumidor adopta su decisión en una posición de desventaja. Sin embargo, en el entorno digital, esa explicación ya no resulta suficiente. El consumidor no solo enfrenta un posible déficit de información respecto del producto o servicio, sino también una falta de control y comprensión sobre el entorno en el que esa información es organizada y presentada.

En esa medida, corresponde reconocer la existencia de una asimetría estructural del diseño digital, la cual se manifiesta, al menos, en dos dimensiones. La primera es la opacidad algorítmica, entendida como la falta de conocimiento sobre los criterios, pesos, reglas o lógica con que los algoritmos ordenan, filtran y priorizan información. La segunda es el diseño manipulativo, que no se limita a la ausencia de transparencia, sino que puede orientar activamente la conducta del consumidor hacia decisiones que probablemente no habría adoptado en un entorno neutral. Mientras que la opacidad afecta la comprensión del proceso de selección y visibilidad de la oferta, los patrones oscuros inciden directamente en la autonomía decisoria del usuario.

Esas dos dimensiones son las que hoy resultan visibles, pero no agotan la categoría ni la definen. Si la asimetría estructural se identificara con la opacidad algorítmica y el diseño manipulativo, tendría el riesgo de ser una categoría fugaz: bastaría que surgiera una técnica distinta para que el concepto dejara de servir y la autoridad quedaría nuevamente a la espera de una tipificación. Por eso la categoría se define por su estructura y no por su contenido. Hay asimetría estructural cuando el proveedor configura el entorno en el que el consumidor decide y esa configuración condiciona la formación de su voluntad, cualquiera sea la técnica empleada.

La opacidad y los patrones oscuros son especies actuales de un género que permanece abierto. Es la misma técnica que el propio Código utiliza en el artículo 56.1 cuando enuncia los métodos co-

merciales coercitivos de manera enunciativa y no limitativa, y la que emplea la cláusula general en materia de competencia desleal.

Conviene precisar la relación entre esta categoría y el deber de información, porque no es de sustitución, sino de complemento. El deber de información conserva plena vigencia y sigue siendo el remedio idóneo cuando la desventaja del consumidor consiste en desconocer atributos del bien o servicio. Lo que la asimetría estructural aporta es un criterio para evaluar ese mismo deber en el entorno digital, donde el cumplimiento formal puede coexistir con una decisión distorsionada: información completa, veraz y accesible, pero presentada en un entorno que orienta hacia una opción determinada. En tales casos, el deber no se satisface con la entrega del dato, sino que exige atender al modo en que el entorno lo presenta. La categoría opera así como parámetro interpretativo de un deber existente y no como fuente de uno nuevo.

En esa línea, debe estar claro que la asimetría estructural no constituye por sí misma una infracción. Describe una situación y no una conducta, de modo que sancionarla directamente chocaría con la exigencia de tipicidad, que reclama un comportamiento atribuible al administrado; y siendo consustancial al entorno digital, como se ha sostenido, colocaría a todo proveedor que opere en él en infracción permanente, con independencia de lo que haga.

La asimetría informativa ofrece la analogía pertinente: nunca fue en sí misma una infracción, sino el presupuesto que fundamenta el deber de información, cuyo incumplimiento sí lo es. Del mismo modo, la asimetría estructural fundamenta el deber de lealtad en el diseño, y la infracción consiste en la conducta del proveedor que configura el entorno de manera que distorsione la decisión del consumidor o que se aprovecha de esa configuración en su beneficio.

La relación de consumo en entornos digitales ya no puede explicarse como un vínculo lineal entre proveedor y consumidor. Se ha integrado un tercer componente: el entorno tecnológico, que organiza la experiencia del usuario, distribuye visibilidad, jerarquiza la información y canaliza la confianza. Ese entorno, sin embargo, no es un tercero ajeno a la relación, sino que responde al diseño del propio proveedor. De ahí que la asimetría estructural no describa una circunstancia del mercado digital, sino una posición que el proveedor ocupa dentro de este y de la cual se derivan deberes.

7.2 Deberes sustanciales derivados y alcances interpretativos

El reconocimiento de esta nueva forma de asimetría exige revisar los deberes jurídicos exigibles en los entornos digitales de comercio electrónico.

En primer lugar, se impone un deber reforzado de transparencia. Ya no basta con que el proveedor informe las características esenciales del bien o servicio, el precio o las condiciones contractuales, también resulta necesario que el consumidor pueda advertir, en términos comprensibles, que la información que recibe ha sido personalizada, filtrada o priorizada mediante criterios automatizados. El principio de transparencia algorítmica, recogido en el Reglamento de la Ley 31814, puede proyectarse al ámbito del consumo digital y convertirse en una extensión del deber de información.

En segundo lugar, la nueva asimetría justifica la imposición de límites al diseño de interfaces y a las estrategias de personalización algorítmica cuando estas afecten la libertad de elección del consumidor. No se trata de cuestionar toda personalización, sino de advertir que ciertas configuraciones visuales, ciertos mecanismos por defecto o ciertas jerarquías de opciones pueden operar como auténticos mecanismos de inducción conductual.

En tercer lugar, la nueva realidad digital exige reconocer la tutela de la confianza como componente central de la protección del consumidor. En el entorno digital, la confianza del usuario ya no depende exclusivamente del proveedor, sino del entorno digital en sí mismo (Rodríguez de las Heras Ballell, 2018). Reputación, *ranking*, calificaciones, comentarios, visibilidad y políticas de devolución operan como señales de calidad o fiabilidad, lo que exige que el ordenamiento reconozca la confianza generada por el entorno como elemento jurídicamente relevante.

7.3 Responsabilidad empresarial y necesidad de modificación normativa

La transformación digital y la incorporación de IA en los procesos empresariales han abierto nuevas posibilidades para optimizar la experiencia del consumidor, pero también han generado desafíos jurídicos que exigen una respuesta firme del sector privado. La res-

ponsabilidad empresarial, en este contexto, no puede limitarse al cumplimiento formal de reglas aisladas, sino que debe abarcar la evaluación de los impactos que el diseño digital, la personalización algorítmica y la automatización de decisiones producen sobre la transparencia, la libertad de elección y la confianza del consumidor.

La integración de criterios éticos y mecanismos de supervisión en el desarrollo y uso de la IA representa una oportunidad para alinear la innovación con la protección del consumidor y fortalecer la legitimidad institucional de las empresas. Sin embargo, cuando dichos mecanismos son débiles o meramente formales, el uso de sistemas inteligentes puede reproducir o incluso agravar los impactos negativos que el ordenamiento busca corregir.

La responsabilidad empresarial frente al uso de la IA en contextos de consumo requiere ir más allá de la gestión de fallas técnicas. Supone prever las consecuencias que la arquitectura digital, la segmentación, la priorización y la automatización pueden generar en el comportamiento del consumidor y adoptar medidas que garanticen una relación justa, segura y transparente.

Desde esta perspectiva, la discusión sobre la modificación normativa no debe separarse de la necesidad de exigir estándares sustanciales de conducta a los proveedores que diseñan, implementan o utilizan sistemas de IA en relaciones de consumo.

En consecuencia, en el Perú es necesario reconocer, junto a la asimetría informativa, la existencia de una asimetría estructural de diseño digital. Esta debe servir como parámetro clave para que la autoridad administrativa interprete y resuelva la diversidad de casos que puedan surgir en entornos digitales. La creciente complejidad de las relaciones de consumo mediadas por algoritmos evidencia que la regulación debe adaptarse al nuevo entorno tecnológico, garantizando seguridad jurídica para los operadores y protección efectiva de los derechos de los consumidores.

Podría objetarse que este reconocimiento no requiere reforma alguna y que basta con que los órganos resolutivos incorporen la categoría a su análisis. Es cierto que el numeral 4 del artículo V del Título Preliminar comprende, junto a la asimetría informativa, la situación de desequilibrio que se presente entre proveedores y consumidores en la contratación o en cualquier otra situación relevante,

de modo que la vía interpretativa se encuentra en principio abierta. Pero esa posibilidad, lejos de restar fuerza a la propuesta, confirma su pertinencia: si la habilitación existe y no ha producido desarrollo alguno, el problema no es la falta de competencia, sino la falta de un mandato explícito que la active.

La experiencia reciente lo corrobora. Frente a los patrones oscuros, el legislador no optó por confiar en una lectura amplia del artículo V.4: prefirió tipificar la práctica en el artículo 56.1.h. Esa decisión revela que la previsión general resultaba insuficiente para orientar la actuación administrativa y anticipa lo que ocurrirá con cada nueva técnica que surja: una respuesta puntual, posterior al daño y siempre a la zaga del diseño.

A ello se suman razones que la vía interpretativa no puede satisfacer. La construcción caso por caso depende de la reiteración y del acierto de cada resolución y produce criterios inestables mientras se consolida. El proveedor, entretanto, desconoce el estándar conforme al cual será evaluado, lo que compromete la predictibilidad y debilita la función preventiva del sistema. Un principio expreso, en cambio, opera antes del conflicto: informa las decisiones de diseño en lugar de juzgarlas una vez producidas sus consecuencias.

Por ello, se propone incorporar al Título Preliminar del Código un principio de corrección de la asimetría estructural del diseño digital, mediante su definición en el artículo IV y la adición de un segundo párrafo al numeral 4 del artículo V. La propuesta permite, además, ordenar las reglas aplicables al entorno digital, que se han venido incorporando de manera sucesiva y dispersa —la prohibición de patrones oscuros del artículo 56.1.h, las disposiciones sobre comercio electrónico y las modificaciones del Decreto Legislativo 1729—. De este modo, se aporta un fundamento común a dichas prácticas: dejan de ser prohibiciones aisladas para leerse como manifestaciones de un mismo desequilibrio, lo que uniformiza el criterio con el que la autoridad administrativa las aplica y orienta al proveedor antes de que el conflicto se produzca.

8. Conclusiones

La inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta fundamental para el desarrollo empresarial, al permitir mejoras en la eficiencia operativa, la toma de decisiones basadas en datos y la personalización de la experiencia del consumidor. Precisamente por ello, su utilización en el mercado exige revisar si las categorías tradicionales del derecho del consumidor siguen siendo suficientes para responder a la actual configuración digital de la relación de consumo.

Sin embargo, la rápida expansión de la IA ha generado retos jurídicos que exceden las capacidades del marco normativo vigente. Aunque en algunos casos la legislación actual ha dado respuestas razonables, existe un consenso creciente —tanto en la doctrina como en las instituciones europeas e internacionales— sobre la necesidad de adoptar reformas legales específicas.

En dicho contexto, el concepto clásico de la asimetría informativa resulta insuficiente para explicar las nuevas formas en las que se configura la decisión de consumo en entornos digitales. La arquitectura de la interfaz, los algoritmos de personalización, la opacidad en la fijación de precios y los patrones oscuros configuran una asimetría estructural del diseño digital que condiciona, filtra y orienta la conducta del consumidor sin que este lo advierta ni pueda controlarlo.

Esta asimetría estructural del diseño digital demanda el reconocimiento de nuevos deberes para los actores del mercado digital: (i) transparencia algorítmica como extensión del deber de información; (ii) prohibición de prácticas manipulativas y discriminatorias derivadas del diseño de interfaces; (iii) tutela de la confianza como nueva base de la idoneidad; y (iv) revisión de los criterios de responsabilidad que tomen en cuenta el papel del entorno digital en la producción de expectativas y en la orientación del comportamiento del consumidor. Sin embargo, ninguno de estos deberes exige creación normativa: la transparencia algorítmica se desprende del deber de información, las prácticas manipulativas encuentran cauce en los métodos comerciales coercitivos del artículo 56 y la confianza opera dentro de la idoneidad y de la buena fe del artículo V.5. Lo que falta no son deberes nuevos, sino el criterio que le permita a la autoridad reconocer cuándo la configuración del entorno los compromete. Esa es la función del principio que aquí se propone, y esa es la razón por

la que la propuesta se dirige al Título Preliminar y no a las categorías de obligaciones.

El ordenamiento peruano ha dado pasos en la dirección correcta —con la prohibición expresa de *dark patterns*, la incorporación del Libro de Reclamaciones digital y los principios de la Ley 31814—, pero estos avances son aún parciales. Es necesario incorporar un principio de corrección de la asimetría estructural de diseño digital e incorporarlo al Código de Protección y Defensa del Consumidor como principio rector. Este principio no reemplaza la asimetría informativa ni la absorbe: reconoce junto a ella una segunda hipótesis de desequilibrio, con características y problemas particulares.

En ese contexto, la propuesta de reconocer la asimetría estructural del diseño digital como principio rector expreso permite ordenar los problemas analizados sin depender exclusivamente de una regulación detallada que pueda quedar rápidamente desfasada frente a la evolución tecnológica.

Bibliografía

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (2025). *Algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per la Sicilia e la Sardegna: Rapporto preliminare (Indagine conoscitiva IC56)*. https://bit.ly/4yQa0j8

Cómo los dispositivos inteligentes recopilan información personal y comprometen la privacidad. (27 de agosto de 2025). *Infobae*. https://bit.ly/4ruQia4

Del Villar Montt, L. (2023). *Generando confianza en la institucionalidad de protección al consumidor en Chile: Evolución y desafíos pendientes*. Centro de Competencia. https://bit.ly/4d75NPQ

Franco Mongua, J., Sanabria-Moyano, J. y Lombana Uribe, A. (2023). Discriminación de precios y *big data*. *Revista Republicana*, (34), 149-173. https://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/918

Gorab, D. (2024). *Los patrones oscuros y su efecto en los consumidores: nueva evidencia empírica*. Centro Competencia. https://bit.ly/4y9nFBT

Grochowski, M., Jabłonowska, A., Lagioia, F. y Sartor, G. (2021). Algorithmic transparency and explainability for EU consumer protection: Unwrapping the regulatory premises. *Critical Analysis of Law, 8*(1), 43-63. https://doi.org/10.33137/cal.v8i1.36279

Grochowski, M., Jabłonowska, A., Lagioia, F. y Sartor, G. (2022). Algorithmic

price discrimination and consumer protection. *Technology and Regulation, 2022*, 36-47. https://doi.org/10.71265/kd9w2w17

Hannak, A., Soeller, G., Lazer, D., Mislove, A. y Wilson, C. (2014). Measuring price discrimination and steering on e-commerce web sites. https://doi.org/10.1145/2663716.2663744

Helberger, N., Kas, B., Micklitz, H. W., Namysłowska, M., Naudts, L., Rott, P., Sax, M. y Veale, M. (2024). *Digital fairness for consumers* (BEUC-X-2024-032). BEUC– The European Consumer Organisation. https://bit.ly/4ruUFSF

Helberger, N., Lynskey, O., Micklitz, H. W., Rott, P., Sax, M. y Strycharz, J. (2021). *EU Consumer Protection 2.0: Structural asymmetries in digital consumer markets*. BEUC–The European Consumer Organisation. https://lix.li/E9ozrw

Herrera de las Heras, R. (2023). *Aspectos legales de la inteligencia artificial: Personalidad jurídica de los robots, protección de datos y responsabilidad civil*. Dykinson. https://bit.ly/4hooXlv

International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations Conference on Trade and Development, & World Trade Organization. (2023). *Handbook on measuring digital trade* (2ª ed.). https://www.imf.org/-/media/files/publications/books/2023/english/hmdtea.pdf

Martínez-Cárdenas, B. y Bozzo, S. (2024). Consumidores en riesgo: Análisis de la influencia del uso de algoritmos en beneficio del proveedor. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, 13, e70418. https://doi.org/10.5354/0719-2584.2024.70418

Mato Pacín, M. (2024). *Aspectos jurídicos del diseño de las interfaces digitales: En especial, los patrones oscuros*. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-PR-2024-330

Morales, A. (2020). El impacto de la inteligencia artificial en el Derecho. *Revista Advocatus*, (39), 39-55. https://doi.org/10.26439/advocatus2021.n39.5117

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2019). *Recomendación del Consejo sobre Inteligencia Artificial*. https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2021). *The effects of online disclosure about personalised pricing on consumers: Results from a lab experiment in Ireland and Chile* (OECD Digital Economy Papers No. 303). OECD Publishing. https://bit.ly/4AxWP82

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2022). *Dark commercial patterns* (OECD Digital Economy Papers, N.º 336). OECD Publishing. https://one.oecd.org/document/DSTI/CP(2021)12/FINAL/en/pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2023). *Algorithmic Competition* (OECD Competition Policy Roundtable Background Note). https://www.oecd.org/daf/competition/algorithmic-competition-2023.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2025). *The 2025 OECD definition of e-commerce and guidelines for interpretation*. OECD Publishing. https://bit.ly/3TN9ROE

Pérez, F. (2024). *Técnicas subliminales e inteligencia artificial*. Demócrata. https://bit.ly/3V77xm0

Rodríguez de las Heras Ballell, T. (2018). Las plataformas en línea como espacios de confianza. *Revista de Derecho Mercantil*, (307), 119-158. https://bit.ly/4hekRh6

Servicio Nacional del Consumidor. (31 de diciembre de 2021). *Circular interpretativa dictada mediante Resolución Exenta N.º 1038*. https://www.sernac.cl/portal/618/articles-64930_archivo_01.pdf

Smuha, N. y Yeung, K. (2025). The European Union's AI Act: Beyond motherhood and apple pie? En Mittelstadt, B. y Floridi, L. (Eds.), *The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence* (pp. 228-252). Cambridge University Press. https://bit.ly/47e7vvg

Squire Patton Boggs. (2025). *Key Insights on President Trump's New AI Executive Order and Policy & Regulatory Implications*. https://bit.ly/4iIetjd

Terryn, E. y Marton, S. (2025). AI and consumer protection: An introduction. En Ebers, M., Horn, S. N. W. y Sartor, G. (Eds.), *The Cambridge handbook of the law, ethics and policy of artificial intelligence* (pp. 192-210). Cambridge University Press. https://bit.ly/47m5M72

Torres Soriano, M. (2018). *Operaciones de influencia e inteligencia artificial: una visión prospectiva*. Instituto Español de Estudios Estretégicos. https://bit.ly/4yNn7l2

Whitley, E. A. y Pujadas, R. (2018). *Report on a study of how consumers currently consent to share their financial data with a third party*. London School of Economics and Political Science. https://bit.ly/4yX8N9S

Jurisprudencia citada

Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI, Resolución 1235-2024/SPC-INDECOPI, Lima, 2024 (caso *Rappi*).

* * * *

Transparencia en el uso de inteligencia artificial

Se utilizó el modelo Claude (Anthropic) con el propósito de realizar la edición y las correcciones ortográficas de estilo, así como para la traducción de los resúmenes al inglés y al portugués. Una vez obtenido el texto, se verificó que el tono y la intención se mantuvieran conforme al borrador original. La autora asume plena responsabilidad por el contenido del artículo.

Roles de autoría y conflicto de intereses

La autora declara haber cumplido los siguientes roles de autoría: conceptualización, metodología, investigación, redacción del borrador original, revisión y edición.

Asimismo, manifiesta que se desempeña como Ejecutivo 1 de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, Sede Lima Norte. Las opiniones vertidas en este artículo son de carácter personal y académico y no representan la posición institucional de dicha entidad. Fuera de esta vinculación, declara no poseer conflicto de interés alguno.

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

N° 24 (2026): 373-424

El producto de la cosecha y el agotamiento del derecho de obtentor: interpretación sistemática de los artículos 14(2) y 16 del Acta UPOV 1991 y estudios de caso de las cadenas de soja de Uruguay y Argentina

* * * *

Miguel A. Rapela[1]

Centro de la Propiedad Intelectual, Facultad de Derecho,
Universidad Austral (Argentina)

mrapela@austral.edu.ar

Recibido: 10 de agosto de 2026

Aceptado: 9 de septiembre de 2026

https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.rap

Resumen

El presente trabajo determina cuándo el derecho de obtentor alcanza el grano de soja obtenido a través del uso no autorizado de material de propagación de una va-

1 Ingeniero Agrónomo y doctor en Ciencias Agrarias y Forestales por la Universidad Nacional de La Plata, con formación en Ciencias de Datos. Posee una destacada trayectoria en la industria semillera nacional e internacional, habiendo presidido el Comité de Propiedad Intelectual de la International Seed Federation (ISF). Actualmente, es director académico de la Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías y director de Consultoría e Investigación del Centro de la Propiedad Intelectual de la Universidad Austral. Asimismo, asesora al Laboratorio de Genómica y Marcadores Moleculares de la FAUBA y actúa como árbitro internacional en disputas sobre variedades esencialmente derivadas de la ISF. Su campo de investigación se enfoca en las barreras regulatorias que condicionan la innovación agrícola y la seguridad alimentaria.

riedad protegida y de qué modo el agotamiento limita tal extensión. Por un método sistemático, interdisciplinario y comparado, estudia los artículos 14(2), 15 y 16 en conjunto y, en ese sentido, considera sus antecedentes diplomáticos, las Notas Explicativas de la UPOV, el estudio independiente WG-HRV/9/2 y los comentarios presentados en el WG-HRV/9. El examen concluye que el uso no autorizado y la falta de oportunidad razonable son condiciones diversas que deben cumplirse simultáneamente y que el derecho debe ejercitarse en la primera etapa comercial en la que exista oportunidad razonable para hacerlo. La secuencia opera para Uruguay y Argentina, países vinculados por el Acta de 1978 con sus respectivas cadenas de soja de alta relevancia exportadora. Para Uruguay, se consideran los artículos 71, 72 y 82 de la Ley 16811 y un caso de dicho país. Para Argentina, se examinan la Ley 20247, el Decreto 2183/1991 y sus mecanismos de declaración, muestreo e identificación varietal en grano (por ejemplo, la Resolución Conjunta INASE-SAGyP Nº 3/2026). Ninguno de los países ostenta en la actualidad una extensión sustantiva equivalente al artículo 14(2) y ambos reconocen reglas particulares respecto del uso o venta de la cosecha como materia prima o alimento. La comparación permite delinear dos funciones del grano: como fuente de prueba sobre una conducta anterior en la cadena y como eventual objeto autónomo del derecho exclusivo. Se concluye que toda incorporación exige una reforma expresa, una aplicación subsidiaria de la cascada, prueba robusta, protección de terceros de buena fe y medidas proporcionales, no una regalía automática sobre granos comerciales.

Palabras clave: derecho de obtentor, Acta UPOV 1991, producto de la cosecha, agotamiento, oportunidad razonable, principio de cascada, soja, Uruguay, Argentina, terceros de buena fe.

Harvested Material and Exhaustion of the Breeder's Right: A Systematic Interpretation of Articles 14(2) and 16 of the 1991 UPOV Act and Case Studies of the Soybean Chains in Uruguay and Argentina

Abstract
This article determines when a plant breeder's right extends to soybean grain obtained through the unauthorized use of propagating material of a protected variety and how exhaustion limits such an extension. Using a systematic, interdisciplinary, and comparative methodology, it examines Articles 14(2), 15, and 16 together, considering their diplomatic history, the UPOV´s Explanatory Notes, the independent study WG-HRV/9/2, and the comments submitted at WG-HRV/9. The analysis concludes that unauthorized use and the absence of a reasonable opportunity are distinct conditions that must be satisfied cumulatively, and that the right must be exercised at the first commercial stage at which a reasonable

opportunity to do so arises. This sequence is assessed in relation to Uruguay and Argentina, two countries bound by the 1978 Act whose soybean sectors are of major export significance. For Uruguay, the article considers Articles 71, 72, and 82 of Law No. 16,811 and one case from that jurisdiction. For Argentina, it examines Law No. 20,247, Decree No. 2,183/1991, and the applicable mechanisms for declaration, sampling, and varietal identification in grain, including Joint Resolution INASE–SAGyP No. 3/2026. Neither country currently provides for a substantive extension equivalent to Article 14(2), and both recognize specific rules concerning the use or sale of harvested material as raw material or food. The comparison identifies two possible functions of grain: as a source of evidence of prior conduct in the production chain and as a potential autonomous object of the exclusive right. It concludes that any such extension requires express legislative reform, subsidiary application of the cascade mechanism, robust evidence, protection for third parties acting in good faith, and proportionate measures—not an automatic royalty on commercial grain.

Key words: plant breeder's right, UPOV 1991, harvested material, exhaustion, reasonable opportunity, cascade principle, soybean, Uruguay, Argentina, good-faith third parties.

O produto da colheita e o esgotamento do direito do obtentor: interpretação sistemática dos artigos 14(2) e 16 da Ata UPOV de 1991 e estudos de caso das cadeias de soja do Uruguai e da Argentina

Resumo

Este artigo determina em que condições o direito do obtentor alcança o grão de soja obtido mediante o uso não autorizado de material de propagação de uma variedade protegida e de que modo o esgotamento limita tal extensão. Com base em uma metodologia sistemática, interdisciplinar e comparada, examina conjuntamente os artigos 14(2), 15 e 16, considerando seus antecedentes diplomáticos, as Notas Explicativas de UPOV, o estudo independente WG-HRV/9/2 e os comentários apresentados no WG-HRV/9. A análise conclui que o uso não autorizado e a ausência de uma oportunidade razoável constituem condições distintas, que devem ser satisfeitas cumulativamente, e que o direito deve ser exercido na primeira etapa comercial em que exista uma oportunidade razoável para tanto. Essa sequência é examinada em relação ao Uruguai e à Argentina, dois países vinculados à Ata de 1978 e cujos setores de soja possuem grande relevância exportadora. No caso uruguaio, o artigo considera os artigos 71, 72 e 82 da Lei nº 16.811 juntamente com un caso relevante dessa jurisdição. . No caso argentino, examina a Lei nº 20.247, o Decreto nº 2.183/1991 e os mecanismos aplicáveis de decla-

ração, amostragem e identificação varietal em grãos, incluindo a Resolução Conjunta INASE–SAGyP nº 3/2026. Atualmente, nenhum dos dois países prevê uma extensão substantiva equivalente à do artigo 14(2), e ambos reconhecem regras específicas relativas ao uso ou à venda do produto da colheita como matéria-prima ou alimento. A comparação identifica duas funções possíveis do grão: como fonte de prova de uma conduta anterior na cadeia produtiva e como eventual objeto autônomo do direito exclusivo. Conclui-se que qualquer extensão dessa natureza exige reforma legislativa expressa, aplicação subsidiária do mecanismo em cascata, provas robustas, proteção dos terceiros de boa-fé e medidas proporcionais — e não a cobrança automática de royalties sobre grãos comerciais.

Palavras-chave: direito do obtentor, UPOV 1991, produto da colheita, esgotamento, oportunidade razoável, princípio da cascata, soja, Uruguai, Argentina, terceiros de boa-fé.

1. Introducción

La extensión de los derechos del obtentor desde la semilla hasta el producto de la cosecha representa un problema conocido, pero aún no resuelto en la protección de variedades vegetales. El problema en las cadenas de exportación no es solo la expansión de la exclusividad, sino también quién debe recibir información sobre el origen de la semilla y quién debe asumir el riesgo de una irregularidad previa. La soja ilustra claramente el problema. El mismo grano puede reservarse para una nueva siembra, entregarse a un recolector o venderse como una mercancía para su procesamiento.

Las complicaciones se agravan en ciertas partes de la comunidad agrícola por preocupaciones por que los derechos sobre la cosecha también afecten las exportaciones. Aunque esta consecuencia no se deriva necesariamente del Acta UPOV 1991 (siglas en inglés para Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), las preocupaciones destacan la necesidad de especificar los supuestos y límites de la extensión. Uruguay y Argentina también sirven como un contraste útil: mientras continúan vinculados al Acta de 1978, sus sistemas de control y trazabilidad han evolucionado en diferentes direcciones. En Argentina, la adopción del Acta de 1991 fue debatida durante el procesamiento de la Ley 27742, pero no se incluyó en el texto final (Ley 24376, 1994; Ley 27742, 2024; Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2024).

Hasta donde se pudo verificar, no se ha encontrado ninguna investigación que explore conjuntamente los artículos 14(2) y 16 desde la posición de Uruguay y Argentina, dos regímenes en curso con importantes cadenas de exportación de soja y debates controvertidos sobre la actualización del régimen y la posible adhesión al Acta de 1991.

En consecuencia, este artículo busca determinar en qué condiciones podrían ejercerse los derechos del obtentor sobre el grano de soja producido y comercializado para exportación desde Uruguay o Argentina. Para responder, los artículos 14(2) y 16 del Acta UPOV 1991 deben leerse juntos. El primero no permite un gravamen general para las mercancías: opera, bajo condiciones acumulativas, cuando una infracción que ocurrió en el material de propagación no puede razonablemente ser perseguida a ese nivel. El segundo permite la libre circulación de mercancías comercializadas por el titular o con su consentimiento, a menos que se hagan excepciones en la propia Convención de 1991. Esta relación propone el trabajo de establecer una secuencia de análisis y compararla con las reglas y prácticas de control de los dos países en la actualidad.

2. Pregunta, hipótesis, método y contribución

2.1 Hipótesis principal

La hipótesis principal es que los artículos 14(2) y 16 forman parte de una misma arquitectura. El derecho debe ejercerse, en principio, en el primer nivel comercial en el que exista una posibilidad real de hacerlo. Solo puede proyectarse sobre la cosecha cuando el material de propagación se utilizó sin autorización y el obtentor no tuvo una oportunidad razonable para actuar. Si el material fue comercializado por el titular o con su consentimiento, el agotamiento limita controles posteriores y evita una doble apropiación del mismo ciclo de multiplicación.

La contribución del trabajo es doble. Primero, organiza la autorización, la oportunidad razonable y el agotamiento como variables separadas dentro de la misma secuencia. Segundo, utiliza la misma secuencia para dos cadenas de soja que carecen de implementación del artículo 14(2), pero con normas, registros y dispositivos de control que pueden causar efectos sobre la cosecha.

Conviene distinguir dos cuestiones. La aptitud germinativa del grano no convierte por sí sola su almacenamiento o venta en un acto de propagación. Del mismo modo, identificar una variedad protegida en una muestra no permite determinar, a partir de ese único dato, el origen no autorizado de la semilla ni la responsabilidad de quien posee la cosecha. La identidad varietal, el origen del material y la conducta de cada operador requieren pruebas diferenciadas.

2.2 Fuentes, estado del debate

El análisis se basa en el texto y el trasfondo del Acta de la UPOV de 1991, sus notas explicativas, el estudio independiente WG-HRV/9/2 y bibliografía especializada. Para los estudios de caso, se evaluaron la legislación, las regulaciones y los precedentes administrativos y judiciales relevantes de Uruguay y Argentina. Tales contrastes no están destinados a medir hasta qué punto sus sistemas cumplen con el Acta de 1991. El propósito de la comparación radica en señalar los problemas que surgirían si se introdujera una regla sobre el producto cosechado (Crespo Velasco, 2019, 2020; De Jong, 2022; García Vidal, 2016; Kennedy, 2017; Lawson, 2022, 2023; Würtenberger, 2012; Würtenberger et al., 2021).

El estudio WG-HRV/9/2 requiere una precaución especial. Fue encargado en el ámbito de la UPOV, pero es un estudio independiente y no constituye una fuente normativa de la Convención (UPOV, 2026a, 2026b). En este trabajo se utiliza con dos funciones delimitadas. Cuando sistematiza antecedentes, posiciones expresadas en el WG-HRV/9 o decisiones nacionales, se lo emplea como apoyo documental para identificar cuestiones interpretativas que luego se contrastan con el texto del Acta, las Notas Explicativas, los trabajos preparatorios y la jurisprudencia aplicable. Cuando describe dificultades prácticas —por ejemplo, territorialidad, trazabilidad, conocimiento o acceso a información—, se lo utiliza únicamente como referencia de problemas de aplicación.

2.3 Estado actual y límites del debate interpretativo

Los materiales institucionales indican que la fórmula establecida por

el artículo 14(2) fue deliberadamente limitada. Esta extensión a la cosecha cubría situaciones en las que la multiplicación no autorizada era impracticable para el obtentor y no haría que cada operación sucesiva pareciera una nueva infracción (UPOV, 2026c, 2026d, 2026e). La diferencia es importante: un relato institucional puede informar la lectura, pero no reemplaza las disposiciones del texto estándar ni permite la derogación de la ley nacional relevante.

2.4 Método interpretativo

El análisis sigue las reglas interpretativas de los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena. Es decir, se parte del sentido de los términos y de su contexto; luego, se considera el objeto y fin del tratado y, cuando corresponde, sus antecedentes (Naciones Unidas, 1969). Sobre esa base se contrasta la lectura conjunta de los artículos 14(2) y 16 y, en una segunda etapa, se examinan las normas nacionales. Esta separación evita atribuir a Uruguay y Argentina una regla que todavía no han adoptado y permite identificar con mayor precisión qué ajustes requeriría una eventual reforma.

2.5 Limitaciones del estudio

La presente investigación tiene limitaciones, ya que no examina exhaustivamente todos los regímenes nacionales de variedades vegetales ni proporciona una estimación econométrica de regalías. Tampoco resuelve controversias probatorias particulares. Su propósito es más acotado: proponer un marco normativo que permita formular esas preguntas en el orden adecuado.

3. Fundamentos y función del agotamiento

3.1 Origen y justificación de la doctrina

El agotamiento fue concebido para armonizar la exclusividad con la circulación de bienes introducidos lícitamente en el mercado. Cuando se produce la primera comercialización relevante por el titular o con su consentimiento, el derecho exclusivo deja, en principio, de controlar los actos posteriores realizados sobre ese objeto (Con-

treras-Jaramillo, 2015). La doctrina responde a varias justificaciones: seguridad del tráfico, prevención de una doble compensación y distinción entre el derecho sobre el intangible y la propiedad sobre el ejemplar físico tangible. En materia vegetal, estas razones deben adaptarse a una particularidad decisiva: el material comercializado puede reproducirse (Contreras-Jaramillo, 2015; García Vidal, 2016; Lawson, 2023; Rapela, 2024).

3.2 Agotamiento, licencia y autorización

El agotamiento y la licencia no son equivalentes. La licencia deriva de una autorización —expresa o implícita— y de sus condiciones; el agotamiento, en cambio, opera como un límite legal al ejercicio del derecho después de una comercialización consentida (Lawson, 2022). Esta distinción es decisiva porque una restricción contractual puede vincular a las partes sin ampliar por sí sola el alcance del derecho exclusivo frente a terceros. Los requisitos específicos del artículo 16 se examinan en el apartado 11 (Louwers, 2020).

3.3 Particularidades del agotamiento en materia vegetal

En materia vegetal, el agotamiento presenta una particularidad: el material comercializado puede reproducirse. Por ello, la distinción entre circulación del ejemplar y nueva multiplicación resulta especialmente importante. La referencia del artículo 16 al "material de la variedad" comprende distintos niveles materiales, pero su alcance concreto y sus excepciones se desarrollan en el apartado 11 (Lawson, 2022; Rapela, 2024).

3.4 Consentimiento, contratos y terceros

La jurisprudencia europea aporta criterios útiles sobre consentimiento, agotamiento y límites contractuales, aunque cada precedente responde a su propio marco normativo. En el caso *Greenstar-Kanzi*, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea examinó la posición de adquirentes aguas abajo frente a material comercializado en incumplimiento de condiciones de licencia; en *Copad* analizó, en materia

marcaria, cuándo determinadas restricciones contractuales podían impedir el agotamiento; y *Scholtenzathe* abordó directamente material vegetal y actos de propagación. Más recientemente, la Corte de Casación italiana, en *Sun World International LLC c. Miglionico*, declaró nula por ser contraria al orden público una cláusula que le permitía al titular controlar la distribución de frutos obtenidos por un productor autorizado cuando no podían utilizarse como material de multiplicación. Este precedente vuelve a poner sobre la mesa un límite fundamental: la diferencia entre los contratos privados y el alcance general de un derecho exclusivo (Corte di Cassazione, 2024; Louwers, 2020; Würtenberger, 2012; Würtenberger et al., 2021). Para un exportador de buena fe, esta distinción tiene consecuencias concretas: la identificación de una variedad protegida no basta para concluir que el derecho esté activo sobre el lote. Deben examinarse el consentimiento, la naturaleza del acto y, cuando se invoque el artículo 14(2), la ausencia de una oportunidad razonable para actuar sobre el material de propagación.

3.5 Dimensión territorial y coexistencia con patentes

La territorialidad añade otra dimensión al problema. Los derechos de obtentor se ejercen dentro del ámbito territorial definido por la legislación aplicable, mientras que el Acuerdo sobre los ADPIC no impone un modelo uniforme de agotamiento: su artículo 6 deja la cuestión, con las salvedades allí previstas, fuera del mecanismo de solución de controversias. En cadenas transfronterizas, ello obliga a identificar por separado el derecho vigente en cada jurisdicción y el régimen aplicable en el país de destino (Contreras-Jaramillo, 2015; Kennedy, 2017; Rapela, 2024).

4. Armonización interpretativa de los artículos 14(2) y 16

4.1 Complementariedad y orden de aplicación

Los artículos 14(2) y 16 responden a una misma pregunta desde funciones complementarias: el primero regula la extensión excepcional hacia el producto cosechado y el segundo delimita los efectos de la comercialización consentida. Su lectura conjunta impone una

secuencia: identificar el acto sobre el material de propagación, determinar si fue autorizado y si existió una oportunidad razonable de ejercicio y, solo entonces, examinar la eventual extensión a la cosecha y los límites derivados del agotamiento.

4.2 Oportunidad razonable como estándar de subsidiariedad

En esta lectura conjunta, la "oportunidad razonable" funciona como estándar de subsidiariedad. No basta la existencia abstracta de una acción: interesa si el titular dispuso, jurídica y fácticamente, de una posibilidad real de ejercer el derecho sobre el material de propagación antes de acudir al producto cosechado (UPOV, 2013, 2026a). El apartado 9 desarrolla los factores relevantes para esa valoración.

4.3 Cascada de ejercicios y principio de remuneración única

La secuencia impide tratar la cosecha como un nivel alternativo de cobro elegido por conveniencia. La idea de una remuneración por ciclo ayuda a expresar esa finalidad —evitar cobros sucesivos por una misma multiplicación sin un nuevo acto reservado—. El apartado 10 desarrolla sus consecuencias como principio de cascada.

4.4 Una diferenciación funcional y sin desventajas del artículo 14(2)

La lectura sistemática también exige distinguir la identidad física del grano de su función jurídica. La aptitud germinativa no determina por sí sola si existe un acto de propagación: deben considerarse el acto, el acondicionamiento, la documentación y el destino del material. Los criterios funcionales y su conexión con la oportunidad razonable se desarrollan en los apartados 9 y 12.

4.5 Prueba armonizada

La lectura conjunta en sí misma se estructura en un proceso de ocho pasos: (1) verificar el derecho, la propiedad, el territorio y la validez; (2) averiguar qué es el material y la actividad sujeta a autorización; (3)

saber si el material de propagación se utilizó sin autorización o fuera de la excepción; (4) establecer la relación de ese uso con el producto examinado; (5) determinar si el titular tuvo una oportunidad razonable en otra etapa de la cascada; (6) verificar si el material o derivado fue comercializado por el titular o con su permiso y, por lo tanto, se aplica el agotamiento; (7) discutir si la nueva multiplicación y exportación con fines reproductivos proporciona una excepción; y (8) distinguir los elementos del derecho, la conducta del operador y la medida que se aplica. Este orden separa el consentimiento, la oportunidad razonable y el destino funcional. El orden completo de la prueba armonizada se muestra en el árbol de decisiones en la Tabla 9 del Apéndice.

5. Relevancia económica y asignación de riesgos

5.1 Segmentación de la soja como cadena de alta viabilidad y fungible

La soja resulta especialmente útil para el presente análisis por su escala comercial, su reproducción autopolinizante y su circulación masiva en lotes fungibles. A medida que el grano avanza por la cadena, puede mezclarse y acondicionarse, perdiendo la individualidad que tenía como semilla. La fungibilidad no elimina la protección varietal, pero dificulta la prueba. Una muestra puede identificar material genético; rara vez permite, por sí sola, determinar quién utilizó la semilla, si estaba autorizado o en qué momento el obtentor pudo intervenir.

5.2 Magnitud económica

La magnitud económica en el caso del cultivo de soja magnifica cualquier error de diseño. Una regla inexacta podría trasladar los costos de verificación a operadores que están más alejados de la siembra o, en el otro extremo, debilitar el éxito del derecho en multiplicaciones clandestinas a gran escala (INDEC, 2026; Uruguay XXI, 2026).

5.3 El problema de la asignación de costos

Un sistema mal redactado puede asignarle el costo al actor económico más visible, que tiene la mayor capacidad, como el exportador,

incluso si el problema se desarrolló antes y el exportador no puede determinar la naturaleza de los datos para reconstruir cada ciclo de cultivo. También hay desafíos en el otro extremo: al excluir el grano del comercio por completo, puede suceder que no se detecte ninguna multiplicación no autorizada hasta el final de la cadena. La función de la cascada es precisamente abordar esa tensión: tener una preferencia en la dirección del ejercicio temprano, pero dejar ese ejercicio para un descenso excepcional cuando ya no funcionó. Para que tenga éxito, el sistema necesita asignar deberes de información y riesgos a las partes que realmente van a poder prevenirlo, en lugar de a aquellos que ya están en la cima de la cadena con el activo de mayor valor.

6. Arquitectura normativa del Acta UPOV 1991

6.1 Tres niveles de material

El *ius prohibendi* del titular de una variedad protegida está delimitado en el artículo 14 mediante distintos niveles materiales. El primero corresponde al material de reproducción o multiplicación; el segundo, al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas; y el tercero, de adopción opcional para las partes contratantes, comprende determinados productos fabricados directamente a partir del producto cosechado. El paso de un nivel al siguiente no es automático, sino que depende de las condiciones específicas previstas para cada extensión. En la Tabla 1 se puede observar un resumen de esta estructura escalonada.

Tabla 1
Niveles materiales del artículo 14 del Acta de 1991

Nivel	Material	Condición de Acceso
1	Material de propagación	Actos del artículo 14(1) sujetos a autorización, excepto por excepciones y agotamiento.
2	Producto cosechado	Uso no autorizado del nivel 1 + ausencia de oportunidad razonable.
3	Producto fabricado directamente	Opción nacional + uso no autorizado del nivel 2 + ausencia de oportunidad razonable respecto al nivel 2.

Fuente: elaboración propia basada en UPOV (1991).

Según la Tabla 1, el paso a un nivel posterior no es automático: depende de cumplir las condiciones especificadas en el nivel anterior.

6.2 Actos sometidos a autorización

El artículo 14(2) remite a los actos enumerados en los puntos i) a vii) del artículo 14(1)(a). Por ello, una vez cumplidas las condiciones que permiten extender la protección al producto cosechado, quedan sujetos a autorización actos como la producción o reproducción, la preparación para la propagación, la oferta para la venta, la venta u otra comercialización, la exportación, la importación y la posesión para esos fines. En el caso del grano, resultan especialmente relevantes la comercialización, la exportación, la importación y la posesión.

6.3 Naturaleza acumulativa de las condiciones

Un punto extremadamente relevante a considerar es que el uso no autorizado y la falta de oportunidad razonable son condiciones distintas pero acumulativas. Ambas deben acreditarse separadamente y, si una de ellas falta, no procede la extensión al producto cosechado. Puede existir un uso no autorizado del material de propagación y, sin embargo, no quedar habilitado el artículo 14(2) si el obtentor dispuso de una oportunidad razonable de ejercer su derecho sobre ese material. Determinar cuándo esa oportunidad fue razonable exige una valoración jurídica y fáctica del caso concreto y no permite sustituir el lenguaje del Convenio por fórmulas más exigentes, como "oportunidad comercialmente significativa", salvo que se las presente expresamente como criterios analíticos y no como texto convencional. La expresión utilizada por WG-HRV/9/2 —"un todo inseparable"— subraya que los dos requisitos deben concurrir, no que deban confundirse entre sí (UPOV, 2026a).

6.4 Sujeto a los artículos 15 y 16

El artículo 14(2) comienza con la fórmula "Sujeto a las disposiciones de los artículos 15 y 16". Esta subordinación es trascendental. Los actos cubiertos por excepciones obligatorias u opcionales válida-

mente implementadas no pueden transformarse en una infracción simplemente porque el producto aparece en la cosecha. De manera similar, cuando el derecho se agota con respecto al material, el artículo 14 no puede usarse para reconstruir un control que el artículo 16 extinguió para esos actos.

7. Artículo 14(2): extensión excepcional al producto cosechado

7.1 Propósito histórico

Las Actas de UPOV de 1961, 1972 y 1978 centraron la protección en el material de reproducción (o multiplicación) "en su calidad como tal". Este arreglo era inadecuado cuando la propagación ocurría en un área sin protección y los productos, como flores, frutas o plantas, entraban en el mercado protegido. El obtentor no podía actuar en el lugar de la propagación y no tenía poder sobre la mercancía importada del extranjero (UPOV, 1978, 1991). La revisión de 1991 intentó reducir esta brecha sin permitir un derecho general sobre toda la explotación de una variedad. El compromiso fue dar derecho al producto cosechado una segunda vida donde la cosecha proviene de material de propagación utilizado sin permiso y el obtentor no tuvo ninguna oportunidad razonable de ejercer su derecho de antemano.

7.2 No otorga un derecho automático sobre productos básicos

El artículo 14(2) identifica actos sujetos a autorización, pero no fija una tasa, una fórmula de cálculo ni un gravamen aduanero. Según la legislación nacional, las consecuencias pueden incluir prohibición, licencia, compensación o indemnización. Convertir directamente la extensión del derecho en un porcentaje del valor bruto del grano requeriría una decisión legislativa o contractual adicional y debería respetar la proporcionalidad y la lógica subsidiaria de la cascada.

7.3 La conexión causal

La expresión "obtenido por uso no autorizado" exige una conexión entre el material de propagación y la cosecha cuestionada. En un silo

que reúne entregas de numerosos productores, detectar marcadores moleculares u ópticos de una variedad puede acreditar su presencia, pero no necesariamente quién realizó el uso no autorizado, en qué superficie, durante qué campaña o qué proporción del envío proviene de esa conducta.

7.4 Territorialidad

Como es bien sabido, el derecho del obtentor es de alcance territorial. El documento WG-HRV/9/2 examina la dificultad que plantea una multiplicación realizada en un país donde la variedad no está protegida y la posterior introducción de la cosecha en un territorio protegido. Parte de la discusión doctrinal ha propuesto entender ese uso como "no autorizado" en relación con el derecho del país de importación, pero esa conclusión no es automática y depende de la norma nacional que implemente el artículo 14(2), de su construcción territorial y de la jurisprudencia aplicable (De Jong, 2022; UPOV, 2013, 2026a). La reciente sentencia británica *Nador Cott Protection SAS v. Asda Stores Ltd* refuerza esta cautela: al interpretar la sección 6(3) de la Plant Varieties Act 1997, la High Court vinculó los "derechos" cuya oportunidad de ejercicio debía examinarse con los conferidos por el ordenamiento británico y rechazó proyectar sin más derechos extranjeros sobre la cosecha importada (*Nador Cott Protection SAS v. Asda Stores Ltd*, 2026). Para Uruguay y Argentina, ello confirma que los derechos reconocidos internamente no se adhieren por sí solos a actos ocurridos en otra jurisdicción. A la vez, un envío puede quedar sometido al régimen del país de destino si allí existe protección, se ha implementado el artículo 14(2) y se cumplen sus requisitos. La diligencia del exportador debe considerar ese régimen sin convertirse, por ello, en una presunción general de responsabilidad.

8. Uso no autorizado de material de propagación

8.1 Autorización del titular y legalidad objetiva

El estudio WG-HRV/9/2 sostiene que la expresión "uso no autorizado" debe analizarse en relación con el derecho del obtentor que se

pretende ejercer y no como sinónimo genérico de material "ilegal" (UPOV, 2026a). En situaciones transfronterizas, esta cuestión exige especial cautela: un acto de multiplicación puede haber ocurrido en una jurisdicción donde no existía un derecho exigible y la cosecha ingresa posteriormente en un país donde sí existe protección. *Nador Cott Protection SAS v. Asda Stores Ltd* (2026) muestra que la solución depende de la formulación de la ley nacional que implementa el artículo 14(2) y de la territorialidad de los derechos invocados. Además, el análisis debe coordinarse con los artículos 15 y 16: un acto amparado por una excepción o por el agotamiento no se transforma en "uso no autorizado" por la sola ausencia de un consentimiento contractual adicional. La falta de consentimiento privado no puede ampliar el ámbito objetivo del derecho más allá de lo que dispone la norma aplicable.

8.2 Consentimiento expreso, implícito y contractual

Una complicación adicional es que el artículo 14 utiliza el término "autorización", mientras que el artículo 16 utiliza "consentimiento". Hay quienes consideraron que "autorización" tenía una inclinación más formal y "consentimiento" podría incluir comportamientos implícitos también. Lo concreto es que la disponibilidad y el alcance del consentimiento dependerán de licencias, facturas, etiquetas, condiciones de venta, usos comerciales y contratos. La claridad contractual es esencial, pero no todas las condiciones contractuales tienen efecto real sobre terceros. Negociado con una excepción en general para el ejercicio de reservas al agotamiento de ciertos límites sobre el uso donde el propósito de la aplicación no está dentro de los límites (por ejemplo, una excepción general al agotamiento), para evitar perjudicar a terceros de buena fe que no conocían los límites del acuerdo de primera venta, el artículo 16 también fue rechazado. Por lo tanto, una limitación de licencia puede crear una responsabilidad contractual para el licenciatario sin permitir por sí misma la persecución de cada comprador posterior.

8.3 Tipología en soja: carga de alegación y prueba

Quien reclame la extensión conserva la carga de acreditar los presupuestos constitutivos del artículo 14(2): existencia y validez del derecho, identidad de la variedad, vínculo entre la cosecha y el material de propagación, uso no autorizado y ausencia de una oportunidad razonable. La distribución desigual de la información puede justificar, cuando el derecho aplicable lo admita, una carga dinámica de la prueba, pero no una inversión automática de esta. El titular debe aportar indicios concretos y verificables —por ejemplo, identificación varietal acompañada de datos sobre campaña, proveedor, volumen, trazabilidad o inconsistencias documentales— suficientes para vincular el lote con un posible uso no autorizado. Una vez establecido ese cuadro indiciario, el productor o usuario, por encontrarse normalmente en mejor posición respecto de ciertos hechos, puede ser requerido a exhibir facturas de adquisición, licencias, declaraciones de uso propio, registros de siembra u otra documentación que explique el origen y la autorización del material. La falta de esos documentos puede valorarse cuando existía un deber de conservarlos, pero no sustituye la prueba de los requisitos del artículo 14(2). Frente a acopiadores o exportadores de mezclas de múltiples orígenes, la exigencia debe limitarse a la información que razonablemente controlan —proveedores, recibos, trazabilidad disponible, muestras y cooperación— sin presumir que pueden reconstruir cada siembra. La Tabla 7 del Apéndice ordena conductas frecuentes en los primeros eslabones y debe leerse conjuntamente con los factores de oportunidad razonable del apartado 9.

9. La oportunidad razonable para ejercer el derecho

9.1 El umbral decisivo

La oportunidad razonable es tanto la puerta de entrada como la salvaguarda del sistema. Fórmulas más rígidas —"sin posibilidad legal" o acción "a pesar de toda diligencia"— fueron reemplazadas por un estándar más flexible en los trabajos preparatorios. Reconoce el objetivo del informe como la verificación de proporcionalidad y para proteger contra reclamos posteriores, o a veces depredadores (*Nador Cott Protection SAS v. Asda Stores Ltd*, 2026; UPOV, 2026a).

9.2 Ejercicio no equivale a litigio

El trasfondo distingue el ejercicio usual del derecho de su aplicación forzada. Ejercerlo es, por un lado, obtener un incentivo comercial material para contratar, obtener regalías, hacer cumplir términos o intervenir en el momento en que se está propagando. La aplicación forzada consiste en procedimientos judiciales o administrativos donde ocurre una infracción. Como tal, será irrelevante si el titular tenía derecho a demandar si no se pudo haber controlado el derecho en un punto razonable de la cadena. Declaraciones de Japón y Estados Unidos hechas al WG-HRV/9 pidieron específicamente no incluir "principalmente", reabriendo una ambigüedad importante que el trabajo buscaba resolver (UPOV, 2026d, 2026e).

9.3 Factores para la prueba: posibilidad legal y posibilidad fáctica

La inexistencia de un derecho exigible en el país de producción es un supuesto especialmente relevante para analizar la oportunidad razonable, pero no resuelve por sí sola la cuestión del "uso no autorizado". Los trabajos preparatorios y, como apoyo documental, WG-HRV/9/2 permiten identificar que la oportunidad puede faltar por razones jurídicas o fácticas; por ejemplo, cuando el titular no podía actuar jurídicamente en el territorio de multiplicación o cuando, aun existiendo el derecho, el uso era razonablemente indetectable antes de la cosecha (UPOV, 2026a). La decisión alemana Erntegut, reseñada en ese estudio, ilustra la relevancia del conocimiento efectivo o razonablemente posible del titular. *Nador Cott Protection SAS v. Asda Stores Ltd* (2026) añade que la referencia a los derechos que pudieron ejercerse debe leerse a la luz del ordenamiento nacional que implementa la extensión al producto cosechado. En consecuencia, los sistemas de declaraciones, auditorías, acuerdos o trazabilidad modifican dos aspectos relacionados: la posibilidad real de actuación temprana del titular y la información disponible para probarla. Su mera existencia no demuestra, sin embargo, que fueran accesibles, oportunos o eficaces en el caso concreto. Los criterios funcionales que se examinan en el apartado 12 —destino declarado del grano, acondicionamiento, segregación, documentación, comprador y trazabilidad— también pueden aportar indicios sobre cuándo el titular

podía razonablemente conocer el flujo y actuar antes de la mezcla o transformación. Por ello, esos criterios no solo sirven para calificar el destino del material: cuando corresponda, integran la valoración fáctica y temporal de la oportunidad razonable junto con los factores de la Tabla 2.

Tabla 2
Factores a considerar para un derecho de oportunidad razonable

Factor	Preguntas relevantes
Posibilidad jurídica	¿Existía derecho vigente en el territorio y sobre la especie? ¿La ley reconocía la conducta como acto exclusivo?
Conocimiento	¿El obtentor conocía o podía razonablemente conocer al usuario, la campaña y el volumen?
Acceso a información	¿Existían declaraciones, registros de semilla, auditorías o trazabilidad razonablemente disponibles?
Viabilidad comercial	¿Era posible ofrecer licencia o cobrar sin costos manifiestamente desproporcionados?
Tiempo	¿La oportunidad existió antes de que el material se transformara o mezclara?
Conducta del titular	¿Actuó con diligencia razonable o toleró sistemáticamente una práctica conocida?
Ocultamiento	¿Hubo clandestinidad, falsificación, triangulación o maniobras para impedir el control?
Territorialidad	¿Los actos ocurrieron fuera del territorio de vigencia del derecho?

Fuente: elaboración propia sobre la base de UPOV (2026a).

Como muestra la Tabla 2, ningún factor aislado permite concluir si existió una oportunidad razonable. La utilidad de la tabla consiste en ordenar preguntas que deben valorarse conjuntamente en relación con la campaña, el operador y el flujo de material concreto. Así, la existencia formal de una acción legal o de un sistema de información no sustituye el examen de su disponibilidad y eficacia en el caso.

9.4 *Nador Cott Protection SAS v. Asda Stores Ltd*: territorialidad y oportunidad razonable

La sentencia *Nador Cott Protection SAS v. Asda Stores Ltd & Anor* (2026) EWHC 553 (Pat), dictada por la High Court of Justice of England and Wales (Patents Court) el 12 de marzo de 2026, es especialmente relevante porque examina una norma nacional destinada a implementar la extensión al producto de la cosecha prevista en el artículo 14(2) de UPOV 1991. Nador Cott Protection, titular de derechos sobre la variedad de mandarina Nadorcott, cuestionó la importación y comercialización en el Reino Unido de frutos de Tang Gold (Tango), alegando que esta última constituía una variedad esencialmente derivada. Aunque la demanda fue rechazada al no acreditarse ese presupuesto, el tribunal analizó adicionalmente la sección 6(3) de la Plant Varieties Act 1997 y, en particular, el requisito de que el titular no hubiera tenido una "oportunidad razonable" de ejercer sus derechos sobre el material de propagación.

Para el objeto de este artículo, la decisión aporta tres elementos. Primero, confirma que la extensión al producto cosechado debe leerse dentro del régimen territorial que la implementa: la referencia a "sus derechos" fue conectada con los derechos conferidos por la legislación británica y no con cualquier derecho paralelo que el titular pudiera poseer en el extranjero. Segundo, la sentencia muestra que "uso no autorizado" no puede separarse de la existencia y alcance territorial del derecho cuya autorización se invoca. La multiplicación realizada en un país sin protección no se convierte automáticamente, por ese solo hecho, en uso no autorizado bajo la ley del país importador. Tercero, la "oportunidad razonable" fue tratada como un estándar flexible y dependiente de las circunstancias, no como una fórmula satisfecha por la mera posibilidad abstracta de litigar (*Nador Cott Protection SAS v. Asda Stores Ltd*, 2026).

Este precedente obliga a precisar la hipótesis de la cascada propuesta aquí. La subsidiariedad del artículo 14(2) puede justificar el descenso desde el material de propagación hacia la cosecha únicamente después de identificar qué derecho podía ejercerse, frente a qué sujeto, en qué territorio y en qué momento. Por ello, la ausencia de protección en el país de producción puede ser relevante para valorar la oportunidad razonable, pero no debe confundirse automá-

ticamente con la existencia de un uso no autorizado. Nador Cott aporta respaldo jurisprudencial a una lectura que evita el control indiscriminado de la cosecha, al tiempo que recuerda que el contenido concreto de las condiciones del artículo 14(2) depende de su implementación nacional.

9.5 Consecuencia para los sistemas nacionales de declaración y control

Los sistemas de declaración de uso de semillas, auditorías y pagos contractuales pueden verse como mecanismos de ejercicio temprano. En Uruguay, los esquemas contractuales de valor tecnológico y sus declaraciones pueden proporcionar información y canales de reclamo aguas arriba. En Argentina, el SISA (Sistema de Información Simplificado Agrícola), las declaraciones de cultivares y el muestreo de granos en el primer punto de entrega cumplen un propósito similar de información y control. Cuanto más accesibles, oportunos y efectivos sean estos mecanismos para un flujo dado, más difícil será en general argumentar que el titular perdió una oportunidad razonable. Por el contrario, el engaño, el ocultamiento y la difusión fuera del sistema pueden fortalecer la privación de oportunidad, nuevamente, siempre que la ley dé peso a una acción sobre el producto de la cosecha y muestre un vínculo causal.

10. El principio de cascada

10.1 Estructura secuencial

La cascada expresa la consecuencia secuencial de los requisitos ya examinados: el material de propagación constituye el primer nivel, el producto cosechado solo adquiere relevancia si se cumplen las condiciones del artículo 14(2) y los productos fabricados directamente integran un nivel ulterior únicamente cuando la legislación nacional adopta la extensión prevista en el artículo 14(3).

10.2 Una vez por ciclo de multiplicación

La fórmula “una vez por ciclo” captura una preocupación real sobre

la doble remuneración, pero no reemplaza el escrutinio legal. Puede haber otros actos que sean reproductivos que abran un ciclo diferente y actos puramente comerciales que no lo hagan.

10.3 No confundir cascada con libre elección

La cascada tampoco permite elegir libremente al demandado más solvente. Si el titular tuvo una oportunidad razonable de ejercer su derecho en el nivel del material de propagación, falta una de las condiciones necesarias para descender a la cosecha.

10.4 Nueva multiplicación y límites de agotamiento

La nueva reproducción o multiplicación marca un límite específico del agotamiento. No se trata de una "reviviscencia" general del derecho sobre material ya comercializado, sino de la conservación de sus efectos respecto de un nuevo acto reproductivo. La regulación concreta de esta excepción se examina en el apartado 11.3.

10.5 Circunstancias del contrato

Los contratos pueden precisar obligaciones, regalías y mecanismos de información entre las partes, pero no amplían por sí solos el objeto legal del derecho ni imponen responsabilidades a terceros ajenos a la relación contractual. Esta distinción conecta la cascada con los límites analizados en los apartados 3.4 y 16.3.

11. Artículo 16 y el agotamiento del derecho

11.1 Función

Sobre la base conceptual expuesta en el apartado 3, el artículo 16 determina cuándo la comercialización consentida limita el control posterior del titular. Este apartado se concentra en sus requisitos y excepciones, especialmente relevantes para la circulación y eventual reutilización reproductiva del grano.

11.2 Requisitos

El artículo 16 prescribe que el material ha sido vendido o comercializado por el obtentor o con su consentimiento en el territorio de la parte contratante en cuestión. Esto significa material de propagación, producto cosechado y productos producidos directamente. También es material que proviene directamente del material originalmente comercializado. La referencia territorial es significativa. La venta fuera del territorio protegido no necesariamente causa agotamiento en el país protegido según el texto del Acta. La ley nacional puede proporcionar la definición de este alcance y su efecto.

11.3 Primera excepción: agotamiento de nueva reproducción o multiplicación

El agotamiento no alcanza los actos que impliquen una nueva reproducción o multiplicación. En soja, el ejemplo típico es el uso del grano cosechado como semilla para una nueva siembra. La aptitud biológica para germinar no basta: debe existir un acto o destino reproductivo. La posesión o exportación también pueden quedar comprendidas cuando se realizan con ese propósito.

11.4 Segunda excepción: exportación de material reproductivo a un territorio no protegido

Asimismo, no opera el agotamiento del derecho cuando se exporta material de reproducción o multiplicación de un género o especie a un territorio que no protege dicha variedad. La finalidad de esta exclusión es impedir que una enajenación lícita sea instrumentada para "desviar la multiplicación a una jurisdicción desprotegida y, posteriormente, comercializar la cosecha resultante en el territorio de origen". Sin embargo, del tenor literal de la disposición se desprende que quedan fuera de esta excepción los materiales destinados al consumo final.

11.5 Consumo final de alimentos en general

Los antecedentes ayudan a precisar la noción de "consumo", que

puede comprender, por ejemplo, material destinado a producir alimento animal. En la exportación de soja, resulta por ello relevante documentar si el destino es industrialización, alimentación o procesamiento. La mera posibilidad de que el grano germine no debería desplazar automáticamente esa caracterización cuando el destino comercial real y documentado no es reproductivo.

11.6 Materia derivada y límites

Cuando se cumplen sus presupuestos, el agotamiento permite la circulación posterior del material legítimamente comercializado. En productos básicos, esta regla evita que una venta autorizada de semilla se traduzca en un control indefinido sobre cada operación posterior con la cosecha. La nueva propagación queda fuera de esa lógica porque constituye un nuevo acto reproductivo.

12. Grano de soja: producto de cosecha, material de propagación y producto de consumo

12.1 Doble aptitud

La clasificación de las semillas abarca distintos grados comerciales. En el ámbito legal, la categorización del material debe determinarse en función de su contexto operacional y del acto de explotación, trascendiendo la mera naturaleza biológica del producto. Así, mientras que un volumen a granel sin tratamientos fitosanitarios para la germinación es apto para ser cultivado y vendido en el circuito comercial, un lote sometido a procesos de acondicionamiento, tipificado y etiquetado por variedad ofrece elementos de juicio unívocos sobre su destino reproductivo o de multiplicación.

12.2 Criterios funcionales: mezclas y umbrales

La cadena de soja opera con mezclas. Un marcador molecular u óptico varietal puede manifestarse en la producción mayoritaria, mezcla accidental, contaminación cruzada o persistencia en instalaciones. El estándar debe describir si el derecho se ejerce sobre la fracción identificada, volumen atribuible o el envío completo. La última op-

ción conlleva un riesgo muy real de desproporción. La cuestión legal necesita los umbrales técnicos. Un umbral que puede ayudar a identificar una variedad no refleja automáticamente cuánto se ha utilizado ilegalmente. La trazabilidad documental y genética debe estar vinculada; ninguna reemplazará a la otra.

A continuación, la Tabla 3 presenta los principales indicadores que permiten separar el grano del material para consumo o procesamiento y el grano para propagación.

Tabla 3
Indicadores funcionales del destino del grano

Indicador	Destino de consumo/proceso	Destino de propagación
Contrato	Producto básico, industrialización, alimentación animal, industrial.	Semilla, siembra, multiplicación.
Presentación	A granel y mezclado.	Segregado, acondicionado, identificado.
Calidad requerida	Proteína, aceite, humedad.	Germinación, pureza varietal, vigor.
Tratamiento	Puede inutilizar o no preservar germinación.	Tratamiento y conservación para siembra.
Documentación	Certificado comercial/sanitario del grano.	Rótulos, lote, cultivar, autorización de semilla.
Precio	Referencia producto básico.	Prima por genética y calidad de semilla.
Comprador	Industria, *trader*, alimentación.	Productor, semillerista, multiplicador.

Nota: los indicadores son concurrentes y no reemplazan la evaluación legal del acto específico. El contrato o la aptitud de germinación por sí solos no definirán la caracterización de la operación. Fuente: elaboración propia.

12.3 Analogía limitada con el caso *Monsanto v. Cefetra*

La analogía con el caso *Monsanto Technology LLC v. Cefetra BV* (2010) es limitada, pero útil para separar identificación material y consecuencia jurídica. En aquel asunto, relativo a una patente sobre una secuencia de ADN presente en harina de soja importada desde Argentina, el TJUE interpretó el artículo 9 de la Directiva 98/44/CE y concluyó que la protección no alcanzaba al ADN contenido en la

harina cuando allí no ejercía la función para la cual había sido patentado, aunque esa función se hubiera desempeñado anteriormente en la planta. La enseñanza metodológica para el presente trabajo es que la presencia física de una característica genética no determina por sí sola la consecuencia jurídica. En materia de obtenciones vegetales, detectar una variedad protegida en una muestra de grano puede contribuir a identificar el material, pero no demuestra automáticamente el origen no autorizado de la semilla, el acto imputable al operador ni la ausencia de oportunidad razonable. La analogía termina allí: el Acta UPOV 1991 contiene una regla específica sobre producto cosechado en el artículo 14(2), de modo que el criterio funcional de Cefetra no puede trasladarse mecánicamente al derecho del obtentor. Sirve como advertencia frente a inferencias automáticas entre identificación genética e infracción, no como norma sustitutiva del régimen UPOV.

13. Lecciones de la jurisprudencia comparada

El informe WG-HRV/9/2 reúne decisiones de distintas jurisdicciones sobre producto cosechado, propagación, autorización y oportunidad razonable (UPOV, 2026a). A ese conjunto pueden añadirse precedentes doctrinalmente relevantes como *Cultivaust Pty Ltd v. Grain Pool Pty Ltd*, especialmente por su tratamiento del grano y la oportunidad razonable (Lawson, 2023), y la sentencia británica *Nador Cott Protection SAS v. Asda Stores Ltd*, que examina de forma directa una disposición nacional de implementación del artículo 14(2). Como estas decisiones responden a leyes nacionales o regionales distintas, no constituyen un cuerpo uniforme de precedentes; su utilidad comparada reside en identificar problemas recurrentes y mostrar cómo diferentes tribunales separan origen, destino, autorización, territorialidad y oportunidad de ejercicio.

13.1 Lecciones para la soja

La jurisprudencia comparada permite extraer criterios recurrentes, pero no una regla única. Los precedentes reseñados muestran, según el caso, que la clasificación del material depende de su contexto

y destino, que la oportunidad razonable es una cuestión jurídica y probatoria, que el agotamiento requiere verificar los presupuestos del régimen aplicable y que las restricciones contractuales no se proyectan ilimitadamente sobre terceros. Para la soja, estas decisiones son útiles no porque reproduzcan hechos idénticos —casi ninguna se refiere a *commodities* mezclados—, sino porque obligan a separar origen, destino, autorización, oportunidad y buena fe. La Tabla 4 sistematiza esas enseñanzas y debe leerse junto con el análisis específico de *Nador Cott Protection SAS v. Asda Stores Ltd* (2026).

Tabla 4
Jurisprudencia comparada aplicable

Caso	Problema	Enseñanza
Melanie / *Amethyst*	Plantas producidas en Francia e introducidas en Alemania.	La falta de protección en el país de producción puede demostrar ausencia de oportunidad; la clasificación del material depende de la ley aplicable.
Erntegut	Desconocimiento del uso de la variedad.	La oportunidad razonable incluye posibilidades fácticas, no solo jurídicas.
Cilena	Papa de mesa utilizada para plantación.	El destino reproductivo excluye agotamiento aunque el material se comercialice como producto.
Goldfinger	Venta de material de propagación.	La intención y aptitud del material pueden determinar infracción.
Amaryllis	Bulbos destinados al cultivo.	Material aparentemente cosechado puede ser propagación por su función.
Franklin	Privilegio del agricultor y primera asignación.	Si el titular pudo imponer regalía en el punto inicial, puede considerarse que existió oportunidad.
Shitake	Similitud morfológica y genética.	La prueba genética puede apoyar identificación, pero requiere marco probatorio.
Nadorcott / *IFG Vine*	Actos durante protección provisional.	No toda propagación previa a la concesión es utilización no autorizada.

Greenstar Kanzi	Adquirentes aguas abajo y agotamiento.	Quien adquiere material no autorizado puede no invocar agotamiento; la responsabilidad depende del régimen.
Sun World	Restricciones contractuales sobre frutos.	Los límites de orden público pueden invalidar control contractual excesivo sobre distribución aguas abajo.
Nador Cott v. Asda	Producto cosechado, territorialidad y oportunidad razonable.	La extensión del art. 14(2) depende del derecho territorialmente invocado y de una valoración concreta de la oportunidad razonable.

Nota: resumen derivado de UPOV (2026a), Metzger (2016); los méritos y debilidades de cada precedente dependen de la jurisdicción y la legislación. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 4 no propone trasladar mecánicamente soluciones de una jurisdicción a otra. Su función es mostrar qué preguntas se repiten en la jurisprudencia comparada —destino del material, autorización, territorialidad, oportunidad razonable, agotamiento y efectos frente a terceros— y facilitar su aplicación ordenada a la cadena de soja. Cada respuesta debe contrastarse con la legislación y los hechos del caso concreto.

13.2 Ausencia de un caso paradigmático sobre un buque de soja

Sin embargo, no existe una jurisprudencia consolidada sobre la inmovilización de cargamentos de *commodities* mezclados por la sola detección de una variedad protegida. Esta ausencia exige cautela. Los principios elaborados en casos sobre flores, bulbos, hongos, frutas o papas pueden ofrecer criterios útiles, pero deben adaptarse a la logística propia de los granos, caracterizada por mezcla, fungibilidad y participación de numerosos operadores.

14. Implicaciones para la cadena de soja

14.1 Escenario 1: semilla legal, grano para consumo de exportación

Un productor compra semilla autorizada, siembra de acuerdo con las condiciones adecuadas y entrega el grano a un lugar de almace-

namiento. El exportador puede entonces enviarlos para industrialización o alimentación. En principio, tanto el consentimiento inicial como el producto resultante dan lugar al agotamiento. No hay regalía secuencial sobre la venta de grano aparte de la de una obligación contractual independiente válida entre las partes.

14.2 Escenario 2: uso propio legal

El productor reserva y siembra la semilla dentro de una excepción nacional válida. La acción no ha sido consentida por el obtentor, pero el acto está excluido o limitado por la ley. El artículo 14(2), condicionado por el artículo 15, no puede hacer que la cosecha sea material infractor. Puede haber obligaciones de una remuneración equitativa si la ley que implementa el Acta UPOV 1991 así lo dispone, pero su fuente es la excepción y no una extensión automática al grano.

14.3 Escenario 3: uso propio fuera de condiciones

El productor reserva un volumen desproporcionado, utiliza semilla de origen no documentado o siembra fuera de su explotación. En este caso, puede configurarse un uso no autorizado pero, para ir al grano, todavía se necesita demostrar que el obtentor no tuvo una oportunidad razonable. Si el sistema de declaración permitió la identificación y reclamaciones durante la campaña, la cascada puede prevenir el descenso. Si hubo ocultamiento efectivo, la extensión se fortalece.

14.4 Escenario 4: la comercialización encubierta de semillas

En este supuesto, un operador adquiere grano, lo acondiciona y lo distribuye como semilla de una variedad protegida. Desde la perspectiva de la propagación, esto constituye una infracción flagrante. La respuesta legal prioritaria debe dirigirse contra la producción, el acondicionamiento y la venta de dicho material. Actuar con celeridad es crucial, ya que, si el titular del derecho no puede intervenir a tiempo sobre este flujo ilegal, se generará un impacto adverso e irreversible en la siguiente cosecha.

14.5 Escenario 5: multiplicación en territorio no protegido e importación

La variedad está protegida en el país importador, pero no en el país productor. Se multiplica sin el permiso del titular y la cosecha entra en el territorio protegido. Esta es la suposición histórica más clara para el artículo 14(2): uso no autorizado en relación con el derecho invocado y ausencia legal de oportunidad en el territorio de producción. La operación se regirá por las leyes del país importador.

14.6 Escenario 6: exportación de grano para siembra

El material se vendió legalmente, luego se exportó como semilla a un país que no protege la especie. El artículo 16(1)(ii) excluye el agotamiento. La operación no está cubierta por la excepción de consumo final. Dependería de la documentación de destino, acondicionamiento e identidad del comprador.

14.7 Escenario 7: lote mezclado con fracción cuestionada

Se encuentra un silo con grano de múltiples productores y, por lo tanto, una variedad protegida. No se debe rastrear el uso no autorizado para la totalidad del lote sin una trazabilidad adecuada. La medida debe basarse en un volumen verificable o estimado a través de un método abierto de investigación sin perjuicio de las medidas de información para identificar el origen.

14.8 Escenario 8: reclamación sobre exportador de buena fe

El exportador tuvo tratos con operadores registrados, requirió declaraciones y no sospechó irregularidades. La ley puede reconocer la extensión objetiva de un derecho objetivo sobre un cierto porcentaje de material como un derecho, pero debe adaptar las medidas y daños a utilizar proporcionalmente a la diligencia. Un régimen completamente soberano que haría del exportador totalmente responsable en ausencia de un proceso de verificación razonable transformaría al exportador en un "asegurador absoluto" de cualquier comportamiento agrícola en el pasado.

15. Uruguay y Argentina como estudios de caso

15.1 Punto de partida común: Acta de 1978 y ausencia de extensión expresa

Uruguay y Argentina son miembros de la UPOV sujetos al Acta de 1978. Los artículos 14(2) y 16 analizados caen bajo el Acta de 1991 y no son directamente aplicables por mera membresía. En ambos países, una adición al derecho sobre el producto de la cosecha requeriría legislación nacional específica. El dato comparativo decisivo es que ambas regulaciones existentes enfocan el derecho a la semilla o material utilizado para la propagación y simultáneamente contienen condiciones que permiten el uso o venta del producto de la cosecha como materia prima o alimento (Ley No. 24.376, 1994; UPOV, 1978). La adhesión final al Acta de 1991 no convierte automáticamente toda la cosecha en un objeto de control ni crea una regalía automática. También dependerá de cada país cómo usar las dos condiciones acumulativas bajo el artículo 14(2) para construir sobre su regla de materia prima o alimento, y sobre qué responsabilidad y medidas recaen sobre productores, recolectores y exportadores.

15.2 Uruguay

15.2.1 Artículo 71 de la Ley 16811

El artículo 71, que fue reemplazado por el artículo 257 de la Ley 20446, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2026, enumera producción, preparación, oferta, venta, exportación, importación, donación y posesión. Sin embargo, conecta estos actos con los componentes de reproducción sexual o multiplicación vegetativa "en su calidad como tales". La enmienda de 2025 no extendió el objeto del derecho al producto de la cosecha como producto básico (Ley 16811, 1997; Ley 20446, 2025).

15.2.2 Artículo 72.A: materia prima o alimento

El artículo 72.A explica que el cultivar protegido puede ser utilizado sin compensación, siempre que el producto obtenido de la cosecha sea utilizado o vendido como materia prima o alimento. En sus palabras actuales, proporciona bases poderosas para afirmar que la venta

de grano como alimento básico para consumo o procesamiento está fuera de la compensación al obtentor. Finalmente, para que el artículo 14(2) se incluya realmente, debería especificar cómo concierne a esta regla: una excepción absoluta socavaría gran parte de la extensión, mientras que la ausencia de cualquier protección cambiaría fundamentalmente la seguridad jurídica de la cadena.

15.2.3 Artículo 72.B: uso propio y control ascendente

El artículo 72.B permite reservar y sembrar semilla para uso propio, con un esquema especial para proporcionar esto a pequeños agricultores. El artículo 46 del Decreto 438/004, en ausencia de un acuerdo, establece que el origen legal de compra, documentación, identificación, siembra en explotación directa y proporcionalidad de volumen son necesarios. El sistema uruguayo ya tiene arreglos, por lo tanto, para distinguir entre el uso oficial de la semilla y el comercio informal de la semilla. La pregunta para un eventual régimen de producto de cosecha es qué sucede cuando una irregularidad no pudo ser razonablemente detectada antes y el grano entra en la cadena comercial.

15.2.4 Caso de la justicia de Uruguay: proyección judicial hacia la cosecha

En respuesta al caso *Posta Blanca S.R.L. vs. Instituto Nacional de Semillas*, el fallo de la Corte de Apelaciones Civiles No. 101/020-3 de Uruguay, del 23 de septiembre de 2020, se centró en la legalidad de la multa administrativa del INASE (Instituto Nacional de Semillas) en un tribunal de apelaciones civiles. La siembra se realizó sin prueba que demostrara, sin embargo, que el cultivar de avena protegido provenía de Uruguay. La empresa recolectó alrededor de 50.000 kg de cosecha: aproximadamente 1.000 kg fueron procesados y embolsados; y el resto, vendido como grano para alimento animal.

La Corte no aplicó el artículo 14(2) del Acta de la UPOV de 1991. Uruguay sigue vinculado por el Acta de 1978 y el caso involucró la revisión de una sanción del INASE, no una reclamación del obtentor sobre esa cosecha. Los dos elementos del agotamiento

del artículo 14(2), oportunidad razonable y la posición de terceros, no fueron considerados al mismo tiempo. Sin embargo, el tribunal cuestionó la documentación limitada sobre el origen legal de la semilla para toda la producción y añadió (para la graduación de la sanción) los actos de disposición y el beneficio económico, a pesar del destino declarado. Además, el caso no establece que Uruguay pueda basarse en una doctrina equivalente al producto de la cosecha. Demuestra una proyección judicial de la irregularidad de la semilla en lo que respecta al producto obtenido, pero sin las salvaguardias específicas de la cascada en su lugar. Su valor comparativo radica en su capacidad para resaltar el peligro de resolver por interpretación una cuestión que exige articulación en el ámbito legislativo.

15.2.5 Contratos y sistemas de valor tecnológico (SVT-Uruguay)

Los contratos entre obtentores, empresas de semillas y productores pueden proporcionar un medio para realizar declaraciones, pagar regalías por uso propio y realizar auditorías y compensaciones. Estas herramientas permiten la gestión del derecho o los pagos contractuales en la parte más temprana de la cadena. Su impacto en los recolectores o exportadores que no han firmado esos contratos es limitado, a menos que una norma disponga lo contrario. Una obligación contractual no es un derecho general sobre el grano contra cualquier adquirente.

15.3 Argentina

15.3.1 Marco existente y Acta de 1978

Argentina sigue vinculada al Acta de la UPOV de 1978. La Ley 20247 y el Decreto 2183/1991 organizan la protección en torno a la semilla y sus actos relacionados con la comercialización y reproducción. En las discusiones sobre la Ley 27742, se anunció que incluiría disposiciones en consonancia con el Acta de 1991, pero esa disposición fue eliminada antes de su sanción. El episodio corrobora el problema político, no la validez interna del artículo 14(2) (Ley 24376, 1994; Ley 27742, 2024; Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2024).

15.3.2 La semilla como objeto del derecho exclusivo

La semilla se define por el propósito de siembra o propagación (Decreto 2183/1991, arts. 1 y 41). Esta referencia funcional es relevante para el grano de soja porque la germinación no será suficiente cuando la operación bajo examen sea para alimentación, industrialización o exportación de productos básicos.

15.3.3 Artículo 27 de la Ley 20247: materia prima o alimento

El artículo 27 de la Ley 20247 le permite al agricultor, dentro de los límites aplicables, reservar la semilla y sembrar semillas para uso propio. El artículo 14(2) del Acta de 1991 no establece tan ampliamente el derecho al producto de la cosecha bajo la ley. De esta manera, cualquier afirmación de derechos preexistentes sobre el grano requiere una justificación normativa alternativa y no puede depender de la identidad de la variedad.

15.3.4 El grano como fuente de datos y evidencia

En la práctica argentina, el grano se utiliza como fuente de información y medio de prueba. La Resolución INASE No. 207/2016 y otras herramientas buscan reconstruir el origen y el uso de la semilla mediante declaraciones, muestreo y datos de comercialización. Esta función probatoria no convierte, por sí sola, al grano en un objeto autónomo del derecho exclusivo (Resolución General Conjunta No. 4.248/2018).

15.3.5 Resolución Conjunta No. 3/2026: protocolo de identidad varietal en grano

La Resolución Conjunta No. 3/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Agencia de Ingresos y Control Aduanero aprobó un protocolo para controlar la identidad varietal durante la primera entrega de granos. Regula la recolección y conservación de muestras, procedimientos analíticos, métodos de análisis y la gestión de informes de resultados y el proceso para discutir cuestiones. El sistema mejora la trazabilidad del proceso en las primeras etapas de

la cadena (Resolución Conjunta INASE-SAGyP No. 3/2026, arts. 1 a 10).

En julio de 2026, el INASE y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires extendieron el Acuerdo Marco que sostiene Bolsatech, operando desde 2016, y se comprometieron a la provisión continua, sin renovación periódica, de este acuerdo. Preserva el muestreo, análisis y tratamiento sistemático de la información sobre envíos de granos en el punto de primera entrega, e incluye la verificación de identidad varietal basada en la Resolución Conjunta No. 3/2026. La extensión no cambia el alcance sustantivo del derecho del obtentor ni convierte al grano en un objeto autónomo de protección. Su importancia radica en establecer una infraestructura operativa para la detección y trazabilidad en la etapa inicial de la cadena que puede impactar la evaluación a un nivel concreto de la oportunidad razonable para actuar (Infocampo, 2026).

La resolución no incorpora el artículo 14(2), no establece una regalía sobre los productos básicos y no estipula de antemano la responsabilidad del entregador o terceros. Proporciona evidencia. El efecto legal de esa evidencia sigue siendo contingente a la ley de semillas, conexiones contractuales y garantías procesales en cuestión.

15.3.6 Consecuencia para la oportunidad razonable

La existencia de mecanismos institucionales de información y muestreo puede incidir indirectamente en la valoración de la "oportunidad razonable". Si el titular dispone de un canal que permite detectar tempranamente una posible irregularidad e identificar a un operador contra el cual el derecho puede ejercerse, será más difícil sostener, en el caso concreto, que solo existió una oportunidad al final de la cadena. Sin embargo, esa inferencia no es automática: habrá que determinar si el acceso a la información era jurídicamente posible, oportuno, suficiente y realmente útil para ejercer el derecho aplicable. Por ello, la Resolución Conjunta No. 3/2026 puede fortalecer la infraestructura probatoria sin modificar, por sí misma, el alcance sustantivo del derecho del obtentor.

15.4 Síntesis comparativa: el grano como medio de prueba y el grano como objeto de derecho

La Tabla 5 ilustra una coincidencia general y un contraste operativo. Ningún país contiene una extensión idéntica al artículo 14(2). Uruguay tiene una norma explícita que permite el uso o venta de la cosecha ya sea como materia prima o como alimento; Argentina ha creado capas más densas de información y muestreo en el primer punto de entrega. En ambos casos, no sería una inferencia precisa basar una protección general sobre el producto en estas herramientas. Y el uso del grano como medio de prueba no es lo mismo que convertirlo en un objeto de derecho. En el primer ejemplo, el método ayuda a reconstruir el uso pasado de la semilla; en el segundo, la operación sobre la cosecha necesitaría autorización sobre la base de una norma particular. Mantener la diferencia evita que una herramienta probatoria derive, sin discusión legislativa, en una expansión sustantiva.

Tabla 5
Comparación entre Uruguay y Argentina en el producto de la cosecha

Aspecto	Uruguay	Argentina
Vinculación actual con la UPOV	Acta de 1978.	Acta de 1978, aprobada por la Ley 24376.
Objeto actual de derecho	Elementos de reproducción o multiplicación "en su calidad como tales" (art. 71).	Actúa sobre la semilla de una variedad protegida (Decreto 2183/1991, art. 41).
Materia prima o alimento	El art. 72.A permite el uso o venta del producto de la cosecha sin compensación.	El art. 27 permite el uso o venta del producto de la cosecha como materia prima o alimento.
Controles aguas arriba	Documentación de origen, uso propio, contratos y auditorías.	Declaraciones SISA, Bolsatech, control de uso propio y muestreo en el primer punto de entrega.
Proyección judicial en la cosecha	*Posta Blanca* proyectó la falta de origen legal sobre la producción.	Administrativo-probatorio: muestreo e identificación varietal en el primer punto de entrega.
Equivalente actual al art. 14(2)	No.	No.
Desafío legislativo	Coordinar cualquier extensión con los arts. 71, 72 y 82 y con terceros de buena fe.	Coordinar cualquier extensión con el art. 27 y evitar confundir el control probatorio con el derecho sustantivo sobre el grano.

Fuente: elaboración propia con base en la legislación y regulaciones administrativas actuales en ambos países.

16. Opciones de política legislativa y modelos de instrumentación

Los resultados anteriores permiten pasar del plano interpretativo al plano de política legislativa. Este apartado no sostiene que el Acta UPOV 1991 exija alguno de los cuatro modelos que siguen ni que el modelo híbrido sea el único modo jurídicamente admisible de implementar el artículo 14(2). La exigencia convencional, para una parte vinculada por el Acta de 1991, deriva del texto aplicable y de las condiciones y límites de los artículos 14 a 16; la elección de instrumentos procesales, contractuales, institucionales y remediales pertenece al legislador nacional dentro de ese marco. Los modelos A a D son, por tanto, alternativas de diseño propuestas para comparar cómo podrían organizarse esas decisiones. Su evaluación expresa una recomendación de política legislativa del artículo y no una conclusión sobre el contenido normativo obligatorio del Acta UPOV 1991.

16.1 Modelo A: implementación expresa y coordinada del producto de la cosecha

Describe la inclusión integrada coherente del artículo 14(2), su subordinación a todas las excepciones relevantes y la regla de agotamiento del artículo 16 exclusivamente como necesaria para delimitar el producto de la cosecha. Ventaja: reproduce la estructura de condiciones y límites bajo la Convención del Acta UPOV 1991. Riesgo: una redacción incompleta podría confundir el uso no autorizado, la oportunidad razonable y el agotamiento. Esto significa definir expresamente la relación con las normas nacionales relativas a materia prima o alimento, la carga de la prueba, los terceros y los remedios aplicables.

16.2 Modelo B: una extensión nacional específica al producto de cosecha

En Uruguay o Argentina se podría introducir una norma nacional especial en el espíritu del artículo 14(2), independientemente del momento de adhesión al Acta de 1991. Ventaja: permitiría concentrar la atención regulatoria y comercial específicamente en la brecha

del producto de la cosecha. Riesgo: una cláusula aislada podría resultar contradictoria con los artículos 71 y 72 de la legislación uruguaya o con el artículo 27 de la Ley 20247 argentina. Asimismo, se corre el riesgo de omitir el principio de cascada o de que una subexención termine operando como una base general de recaudación.

16.3 Modelo C: la solución contractual y sectorial

Se refuerza el sistema de licencias, declaraciones y auditorías, aunque no se proporcionan derechos generales sobre el grano. Beneficio: menos interrupción del comercio y el ejercicio aguas arriba. Riesgo: cobertura insuficiente, problemas de adhesión, ejecutabilidad, presencia de productores en regiones fuera del sistema.

16.4 Modelo D: esquema híbrido y subsidiario

Este enfoque, propuesto aquí como alternativa de política legislativa y no como mandato del Acta UPOV 1991, articula la vía contractual o la acción sobre el material de reproducción con una acción subsidiaria respecto de la cosecha. Su activación presupone la acreditación de un uso no autorizado y de la falta de una oportunidad razonable para actuar previamente. El modelo añade salvaguardas para exportadores de buena fe y procura vincular indemnización, fianza y eventuales medidas de retención con la solidez de la prueba y la proporcionalidad. Se lo considera técnicamente preferible para las cadenas estudiadas porque hace visible la subsidiariedad de la cascada y reduce el riesgo de trasladar automáticamente la reclamación al último operador; esa preferencia es una propuesta del artículo, no una afirmación de que la Convención imponga este diseño institucional concreto. Su principal dificultad es probatoria.

Las ventajas y desventajas de las cuatro metodologías se examinan de forma comparativa en la Tabla 8 del Apéndice.

16.5 Límites que debería respetar cualquier modelo de implementación

Una implementación compatible con la lógica de la cascada no de-

bería convertir la mera presencia de una variedad protegida en un gravamen automático sobre todo el grano. El artículo 14(2) exige demostrar previamente el uso no autorizado del material de propagación y la ausencia de una oportunidad razonable; permitirle al titular escoger libremente entre reclamar en la semilla o en la cosecha vaciaría de contenido esa subsidiariedad.

> Tampoco debería bastar un resultado genético preliminar para inmovilizar una exportación. En cargas fungibles, la identificación varietal constituye un punto de partida probatorio que debe integrarse con trazabilidad, atribución de volumen, posibilidad de contrapericia y control por autoridad competente. La intensidad de una medida cautelar debe guardar relación con la solidez de la prueba y con el riesgo concreto de frustración del derecho.

La responsabilidad de recolectores y exportadores requiere igualmente una base normativa clara. Convertirlos en garantes absolutos de conductas ocurridas en la siembra trasladaría el riesgo hacia operadores que pueden carecer de información suficiente para reconstruir el origen de cada fracción del lote. La diligencia, la trazabilidad disponible y la cooperación con una investigación deben incidir en la medida aplicable, sin impedir la acción contra el infractor aguas arriba.

Finalmente, ni el valor bruto del envío ni la omisión de las reglas nacionales sobre materia prima, alimento y uso propio deberían funcionar como atajos. La reparación debe vincularse con el daño o la ventaja atribuible a la infracción, y cualquier reforma en Uruguay o Argentina deberá coordinarse expresamente con el artículo 72.A de la Ley 16811 uruguaya, el artículo 27 de la Ley argentina 20247 y los respectivos regímenes de uso propio.

17. Prueba, trazabilidad y garantías procesales

17.1 Fundamentos y limitaciones de la prueba

La prueba debe presentarse en capas como se describe en la Tabla 6. La identidad varietal establece qué material está presente; la documentación y trazabilidad pueden confirmar de dónde proviene; hay una serie de actos que cada sujeto lleva a cabo para que puedan ser responsables. Ninguno de estos planos suplanta al otro.

Tabla 6
Las dimensiones y límites de la evidencia

Elemento	Medio de prueba posible	Limitación
Derecho vigente	Registro de Propiedad de Cultivares.	Deben verificarse fecha, territorio y titular.
Identidad varietal	Marcadores SNP, marcadores ópticos, paneles genéticos, morfología.	No prueba autorización ni volumen exacto en mezcla.
Origen de la semilla	Facturas, licencias, declaraciones, stocks.	Puede perderse o ser incompleto.
Vínculo con la cosecha	Trazabilidad de chacra, recibos, silo, logística.	Mezclas dificultan atribución.
Oportunidad razonable	Registros de control, comunicaciones, auditorías.	Exige análisis temporal y comercial.
Destino del grano	Contrato, comprador, certificados, acondicionamiento.	El destino declarado debe coincidir con realidad.
Buena fe/diligencia	Políticas conocimiento del proveedor, garantías, auditorías de proveedores.	No sustituye prueba de origen, pero modula responsabilidad.

Fuente: elaboración propia.

Esta tabla ilustra en particular que, aunque una variedad de especies podría identificarse genéticamente en aislamiento de autorización, volumen u oportunidad razonable, por sí mismos estos factores no resultan automáticamente en encontrar que algún rango de especies no está autorizado.

17.2 Protocolo de muestreo

Los datos sobre lotes de alto valor y múltiples operadores son habituales, por lo que los protocolos de muestreo son clave. Deben ser representativos, con cadenas de custodia, protección de contramuestras, pericia alternativa y procedimientos científicamente validados. Ejemplos recientes de institucionalización de estas garantías son el protocolo argentino de 2026 en la primera ejecución. Debe juzgarse por su funcionamiento: por plazos, por acceso a resultados, por la fiabilidad de los métodos y por la posibilidad de impugnarlos.

17.3 Umbral técnico y umbral legal

Un umbral técnico aún no es un umbral legal. Encontrar una proporción de una variedad en una muestra podría desencadenar una investigación, pero no determina automáticamente un uso no autorizado ni asigna responsabilidad.

17.4 Medidas cautelares

La detención de una exportación tiene un impacto muy alto. Debe requerir plausibilidad robusta, peligro concreto, proporcionalidad, fianza suficiente del solicitante y audiencia o revisión inmediata. Siempre que sea posible, sería preferible proporcionar garantías económicas, segregación documental o la extracción de muestras sin recurrir al secuestro o paralización preventiva del envío.

17.5 La salvaguarda de un tercero de buena fe

Un sistema debe asegurar un puerto seguro para el operador que compra a proveedores registrados, así como documentación estándar para un contratista responsable: debe mantener trazabilidad disponible y cooperar con una investigación. El puerto seguro puede excluir daños punitivos o inmovilización sin impedir acciones contra el infractor aguas arriba o reclamaciones sobre las garantías contractuales.

17.6 Confidencialidad y competencia

Las compras, productores, tipos y volúmenes son información comercialmente sensible. La autoridad y los titulares solo deben tener acceso a la información que requieren, siguiendo reglas de confidencialidad, propósito y no discriminación. Un sistema de ejecución no debe convertirse en un vehículo para el acceso competitivo a bases de clientes o estrategias comerciales.

18. Evaluación del impacto económico y comercial

18.1 Escala económica y restricciones del ejercicio

La escala del mercado de soja explica por qué cambios regulatorios

relativamente pequeños pueden producir efectos agregados importantes. Sin embargo, el valor bruto de la producción no debe asumirse como base automática de una compensación o del daño jurídicamente atribuible (INDEC, 2026; Uruguay XXI, 2026).

18.2 El valor bruto no necesita ser la base correcta

La protección del obtentor remunera la innovación varietal, pero no explica todo el valor de la cosecha, que también incorpora tierra, trabajo, insumos, clima, manejo del cultivo, logística y precio internacional. Una compensación calculada sobre el valor total puede superar ampliamente el valor de la semilla o de la licencia y plantear problemas de proporcionalidad. Entre las alternativas pueden considerarse la regalía evitada, el valor de la semilla utilizada, el área atribuible, la ventaja obtenida o el daño probado.

18.3 Costos indirectos

Los costos para un sistema no solo se presentan en forma de regalías. Mencionamos los siguientes:

- Muestreo, análisis, mantenimiento de registros, retención de documentos, demoras, disputas y primas de riesgo.
- Primas de seguro o garantías para cubrir reclamaciones de propiedad intelectual.
- Retrasos en puertos, demoras, incumplimiento de ventanas de carga contractuales o cartas de crédito.
- Precios con descuento exigidos por los compradores debido a la incertidumbre del título.
- Concentración del mercado cuando pequeños recolectores o exportadores no pueden permitirse el cumplimiento.
- Daño reputacional al país si las reglas se aplican caóticamente.
- Mayor formalización de semillas, inversión genética y ventajas potenciales de competencia justa.

18.4 Distribución del impacto

La distribución final del costo dependerá de las relaciones contractuales dentro de la cadena. El exportador puede trasladarlo al acopiador; este, al productor; el productor puede optar por otra variedad; y el obtentor puede modificar el precio de la semilla. Por ello, la evaluación económica no debe limitarse al titular: también debe considerar transferencia de costos, cumplimiento, concentración, inversión en mejoramiento y competitividad exportadora.

18.5 Importancia de la evaluación *ex ante*

Antes de una reforma, se deben estimar estos costos en múltiples escenarios y comparar el costo con los beneficios esperados a través de la innovación y la formalización. En la evaluación, también se deben tener en cuenta los efectos distributivos y los impactos potenciales sobre pequeños productores y terceros que actúan de buena fe.

19. Conclusiones

El artículo 14(2) no establece automáticamente una regalía sobre la cosecha. Prevé una extensión excepcional al producto cosechado cuando este fue obtenido mediante el uso no autorizado de material de propagación y el obtentor no tuvo una oportunidad razonable de ejercer previamente su derecho. Ambos requisitos son acumulativos.

La oportunidad razonable determina si puede abrirse el segundo nivel de la cascada. Solo corresponde desplazarse hacia la cosecha cuando, además del uso no autorizado, se acredite que el obtentor no dispuso de una oportunidad razonable para actuar sobre el material de propagación. El agotamiento complementa esa lógica al preservar la circulación del material comercializado con consentimiento, salvo los supuestos expresamente exceptuados.

La aptitud germinativa del grano no determina por sí sola su calificación jurídica. Deben considerarse el acto realizado, el destino del lote y el contexto comercial. Tampoco la identidad varietal basta para probar un origen no autorizado o atribuir responsabilidad: esas conclusiones requieren documentación y otros elementos de prueba.

Uruguay y Argentina muestran que el problema ya existe aún sin

una regla equivalente al artículo 14(2). En Uruguay, Posta Blanca proyectó una irregularidad vinculada con la semilla sobre la producción resultante dentro de un procedimiento sancionador. En Argentina, los mecanismos de información y muestreo utilizan el grano para reconstruir usos anteriores. Ninguna de estas experiencias, por sí sola, reconoce un derecho autónomo sobre la cosecha.

En el plano interpretativo, el artículo 14(2) condiciona la extensión al producto cosechado al uso no autorizado del material de propagación y a la falta de una oportunidad razonable, sometiéndola, además, a los artículos 15 y 16. A partir de esa conclusión, y ya en el plano de política legislativa, el trabajo propone que una eventual reforma en Uruguay o Argentina sea expresa, coordine uso propio y agotamiento, precise criterios probatorios, proteja a terceros de buena fe y gradúe las medidas según la conducta atribuible. El modelo híbrido subsidiario examinado en el apartado 16 se ofrece como una alternativa técnicamente preferible para las cadenas de *commodities* estudiadas y no como un diseño institucional impuesto por el Acta UPOV 1991.

Apéndice

Principio de cascada: las primeras matrices de aplicación

Este Apéndice reúne las Tablas 7, 8 y 9 como herramientas de aplicación del análisis desarrollado en el artículo. La Tabla 7 ordena conductas frecuentes en las etapas iniciales de la cadena; la Tabla 8 compara alternativas regulatorias; y la Tabla 9 presenta, en forma de árbol de decisión, la secuencia de preguntas que precede al eventual paso de la semilla a la cosecha. Estas matrices no sustituyen el análisis de los hechos ni convierten categorías jurídicas abiertas en reglas mecánicas: buscan facilitar la lectura y mostrar cómo se conectan los distintos componentes del marco propuesto.

Tabla 7
Conductas aguas arriba y calificación preliminar

Conducta aguas arriba	Calificación preliminar	Observación
Compra de semilla certificada y siembra conforme a licencia.	Autorizada.	Opera el marco ordinario y luego debe analizarse agotamiento.
Reserva para uso propio cubierta por ley y reglamento.	Exceptuada o permitida.	No debe tratarse como uso no autorizado a efectos de extensión.
Reserva fuera de los requisitos legales.	Potencialmente no autorizada.	Requiere prueba del incumplimiento y análisis de oportunidad razonable.
Venta clandestina de grano como semilla.	No autorizada.	Caso fuerte de infracción sobre material de propagación.
Multiplicación en país sin derecho local y posterior importación.	No autorizada respecto del derecho del país de importación, según la tesis del informe.	Sujeta a la ley y jurisprudencia del país de protección.
Grano muestreado en primer punto de entrega.	Medio de prueba, no infracción automática.	La identidad varietal debe integrarse con autorización, origen, vínculo y oportunidad razonable.

Nota: la calificación depende de la ley territorialmente aplicable, del contenido de la licencia y de las excepciones vigentes. Fuente: elaboración propia.

Tabla 8
Modelos normativos posibles

Modelo	Fortaleza	Riesgo principal	Evaluación preliminar
A. Implementación coordinada	Coherencia de condiciones y límites.	Complejidad legislativa y probatoria.	Opción sólida si se limita al producto de la cosecha.
B. Cláusula específica	Rapidez y focalización.	Contradicciones con reglas nacionales.	No recomendable sin cascada, agotamiento y salvaguardas.
C. Contractual	Menor impacto en comercio.	Cobertura y oponibilidad limitadas.	Útil como primera línea aguas arriba.
D. Híbrido subsidiario	Equilibrio y cascada.	Complejidad probatoria.	Opción técnicamente preferible para estudio.

Nota: la evaluación es institucional y comparativa; no constituye un proyecto normativo cerrado. Fuente: elaboración propia.

Tabla 9
Árbol de decisión para el producto de la cosecha

Paso	Pregunta	Consecuencia
1	¿Existe derecho vigente sobre la variedad en el territorio donde se pretende actuar?	No: no procede el derecho de obtentor en ese territorio. Sí: continuar.
2	¿Cuál es el material y el acto?	Semilla, grano, producto derivado; producción, venta, exportación, importación o posesión.
3	¿La utilización del material de propagación fue autorizada o legalmente exceptuada?	Sí: analizar agotamiento; normalmente no hay art. 14(2). No: continuar.
4	¿La cosecha deriva de esa utilización?	Se requiere vínculo documental y/o genético suficiente.
5	¿El obtentor tuvo una oportunidad razonable de ejercer aguas arriba?	Sí: no desciende la cascada. No: continuar.
6	¿El derecho está agotado respecto del material?	Sí: art. 14 no reconstruye el derecho, salvo excepción de art. 16. No: continuar.
7	¿Existe nueva propagación o exportación reproductiva a país sin protección?	Puede excluirse agotamiento; verificar consumo final.
8	¿Quién es responsable y qué remedio admite la ley?	Distinguir infractor aguas arriba, adquirente, exportador, buena fe, daños y medidas cautelares.

Fuente: elaboración propia a partir de los artículos 14 a 16 del Acta UPOV 1991. Fuente: elaboración propia.

La comparación muestra los riesgos de una implementación fragmentada del artículo 14(2). La Tabla 8 debe entenderse como una matriz de opciones de política legislativa, no como una clasificación de soluciones exigidas por el Acta UPOV 1991. Si una norma nacional reconoce efectos sobre el producto de la cosecha, pero no coordina la oportunidad razonable, el agotamiento, la posición de terceros y las medidas disponibles, el conflicto puede desplazarse hacia el operador más visible y solvente. Los contratos son útiles para organizar información y pagos en etapas iniciales, pero no pueden por sí solos imponer obligaciones a todos los adquirentes. Dentro de las alternativas comparadas, el modelo híbrido se propone como opción técnicamente preferible para las cadenas analizadas porque prioriza mecanismos efectivos sobre la semilla y reserva la actuación sobre la cosecha para una brecha probada. Esa preferencia es legislativa e institucional; no se presenta como una consecuencia necesaria de la interpretación jurídica del Acta UPOV 1991. La complejidad probatoria deriva, en parte, de aplicar estas reglas a bienes fungibles cuyo valor incorpora componentes ajenos a la innovación varietal.

La matriz también ayuda a distribuir la evidencia necesaria y concreta la referencia a la carga dinámica de la prueba desarrollada en el apartado 8.3. El titular debe iniciar la secuencia probatoria acreditando la existencia y validez del derecho, la identidad varietal y un conjunto de indicios verificables que vinculen el producto con un uso no autorizado; cuando además pretenda descender a la cosecha, debe aportar elementos sobre la ausencia de una oportunidad razonable. Solo respecto de hechos que se encuentran predominantemente bajo control del usuario —por ejemplo, facturas, licencias, declaraciones de uso propio o registros de siembra— puede resultar razonable exigir a este una explicación documental, si el derecho procesal aplicable lo permite. Esa colaboración probatoria no libera al titular de acreditar los presupuestos constitutivos de su pretensión. La misma lógica no puede trasladarse sin límites a un exportador que recibe mezclas de numerosos proveedores: puede exigírsele la diligencia definida por la ley o los contratos —registro de proveedores, conservación de recibos, cooperación y preservación de muestras—, pero no reconstruir cada siembra. La ausencia de documentos puede valorarse cuando existía un deber claro de conservarlos; no reem-

plaza la prueba del uso no autorizado ni de la falta de oportunidad razonable.

Al definir las medidas aplicables, el orden secuencial favorece soluciones reversibles y proporcionales. Si una fianza, un muestreo o una garantía económica pueden asegurar el resultado, detener un barco debería ser excepcional. La detección parcial de una variedad en una carga fungible no permite automáticamente atribuir el valor total del envío. El cálculo debe considerar el volumen atribuible y el valor de la licencia o el daño probado, sin incorporar como propios los componentes aportados por la tierra, la mano de obra, los insumos, la logística y el mercado. Esta separación evita que la extensión a la cosecha se convierta en un derecho general de seguimiento sobre la producción agrícola.

Bibliografía

Contreras-Jaramillo, J. C. (2015). Origen y sustento del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. *Vniversitas, 64*(131), 277-322. https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj131.osad

Crespo Velasco, A. (2019). Plant variety rights: referrals to the CJEU stir up questions with far-reaching consequences. *Journal of Intellectual Property Law & Practice, 14*(3), 197-205. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy172

Crespo Velasco, A. (2020). The CJEU reaches a controversial compromise on the scope of protection of plant variety rights. *Journal of Intellectual Property Law & Practice, 15*(12), 976-983. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa159

Crespo Velasco, A. (2026). Plant variety rights: the High Court of England and Wales rules on essentially derived varieties and enforcement against importation of harvested fruit. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, jpag077.

De Jong, P. (2022). Harvested Material and the Notion of "Unauthorized Use". *SSRN*. https://doi.org/10.2139/ssrn.4132559

García Vidal, A. (2016). El material vegetal protegido por una patente o un derecho de obtentor y el empleo del producto de su cosecha con fines de propagación: agotamiento y privilegio del agricultor en Europa y en los EE.UU. *Cuadernos de Derecho Transnacional, 8*(1), 76-100.

Infocampo. (2026). Mientras la Ley de Semillas espera y Sembrá Evolución crece, se prorrogó la vigencia del sistema Bolsatech. https://lix.li/u0rH

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2026). *Complejos exportadores. Año 2025*.

Kennedy, M. (2017). Export Restrictions in Plant Breeder's Rights. *Journal of International Economic Law, 20*(4), 883-903. https://doi.org/10.1093/jiel/jgx035

Lawson, C. (2022). *Exhaustion and the Plant Breeder's Rights Act 1994 (Cth)*. Black Jettie.

Lawson, C. (2023). Propagating materials and harvested materials: clarifying the scope of plant variety or breeder's rights. *Journal of Intellectual Property Law & Practice, 18*(9), 655-672. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad065

Louwers, E. J. (2020). *Exhaustion of Plant Variety Rights: Triggers and limitations. Louwers* IP&Tech Advocaten. https://lix.li/5O6k

Metzger, A. (2016). *Analysis of court decisions on propagating material and harvested material—Germany* [Presentación]. UPOV Seminar on Propagating and Harvested Material in the Context of the UPOV Convention. https://lix.li/3088V

Naciones Unidas. (1969). *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados*.

Rapela, M. A. (2024). Agotamiento del derecho. En *UPOV 1991: ¿Oportunidad perdida o pérdida de soberanía?* (pp. 211-237). Universidad Austral Ediciones.

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2024). *Adherir a UPOV 91 significa el acceso a la mejor tecnología genética disponible para todos los productores*. Argentina.gob.ar.

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. (1978).

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Acta de 1978. https://www.upov.int/documents/d/upov/docs-es-publications-upov_pub_295.pdf

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. (1991). *Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Acta de 1991*. https://www.upov.int/documents/d/upov/docs-es-publications-upov_pub_221.pdf

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. (2013). *Notas explicativas sobre los actos respecto del producto de la cosecha con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV* (UPOV/EXN/HRV/1). https://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_hrv.pdf

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. (2026a). *Study on the "Scope of the Breeder's Right" and the relationship with the "Exhaustion of the Breeder's Right"* (WG-HRV/9/2). https://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/wg_hrv_9/wg_hrv_9_2.pdf

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. (2026b). *Working Group Discusses Independent Expert Study on Breeder's Right and Exhaustion*. https://www.upov.int/en/w/news/2026/upov-working-group-discusses-independent-expert-study-on-breeder-s-right-and-exhaustion

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. (2026c). *Comments from AIPH on the Study on the "Scope of the Breeder's Right" and the relationship with the "Exhaustion of the Breeder's Right"* (WG-HRV/9/COMMENTS/AIPH). https://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/wg_hrv_9/wg_hrv_9_comments_aiph.pdf

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. (2026d). *Comments from Japan on the Study on the "Scope of the Breeder's Right" and the relationship with the "Exhaustion of the Breeder's Right"* (WG-HRV/9/COMMENTS/JP).

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. (2026e). *Comments from the United States of America on the Study on the "Scope of the Breeder's Right" and the relationship with the "Exhaustion of the Breeder's Right"* (WG-HRV/9/COMMENTS/US).

Uruguay XXI. (2026). *Informe anual de comercio exterior 2025*.

Würtenberger, G. (2012). Plant variety rights and breach of licence. *Journal of Intellectual Property Law & Practice, 7*(3), 161-164. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpr208

Würtenberger, G., Van der Kooij, P., Kiewiet, B. y Ekvad, M. (2021). *European Union Plant Variety Protection* (3ª ed.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780192898234.001.0001

Legislación citada

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículos 31 y 32.
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Acta de 1978.
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Acta de 1991, artículos 14, 15 y 16.
Decreto 438/004, 16/12/2004, artículos 43 y 46 (Uruguay).
Decreto 2183/1991, 21/10/1991, artículos 1 y 41 a 45 (Argentina).
Ley 16811 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, 28/02/1997, artículos 70, 71, 72, 81, 82, 84 y 85 (Uruguay).
Ley 20247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, 30/03/1973, especialmente artículo 27 (Argentina).
Ley 20446, 16/12/2025, artículos 3 y 257 (Uruguay).
Ley 24376, 21/09/1994, aprobación del Acta UPOV 1978 (Argentina).
Ley 27742, 27/06/2024, Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Argentina).
Resolución Conjunta INASE-SAGyP Nº 3/2026, protocolo para el control de la identidad varietal en grano (Argentina).
Resolución General Conjunta 4248/2018, creación del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) (Argentina).
Resolución INASE 207/2016 y modificatorias, sistema de muestreo e información sobre producto de la cosecha (Argentina).

Jurisprudencia citada

Corte di Cassazione (Italia), Sezione I civile, Sentenza n.º 9429, *Sun World International LLC c. Miglionico*, 09/04/2024.
Court of Appeal The Hague, *Scholtenzathe BV c. Averis Seeds BV*, ECLI:NL:GHDHA:2015:3834, 15/09/2015.
Decisiones comparadas resumidas en UPOV (2026a), Parte II, pp. 43-52: Melanie/Amethyst; Erntegut; Cilena; Goldfinger; Amaryllis; Franklin; Shitake; Nadorcott; Greenstar-Kanzi; IFG Vine; Sun World.
Federal Court of Australia, *Cultivaust Pty Ltd v Grain Pool Pty Ltd* (2004) 62 IPR 11; Full Court of the Federal Court of Australia, *Cultivaust Pty Ltd v Grain Pool Pty Ltd* (2005) 67 IPR 162.
High Court of Justice of England and Wales (Patents Court), *Nador Cott Protection SAS v Asda Stores Ltd & Anor* [2026] EWHC 553 (Pat), 12/03/2026.
Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Uruguay, Sentencia T.A. Civil Nº 101/020-3, *Posta Blanca S.R.L. c. Instituto Nacional de Semillas – Anulación paraestatal*, IUE 2-32324/2019, 23/09/2020. https://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/busquedaSimple.seam "INASE".
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), *Greenstar-Kanzi Europe NV c. Jean Hustin y Jo Goossens*, asunto C-140/10, sentencia de 20 de octubre de 2011, ECLI:EU:C:2011:677.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Club de Variedades Vegetales Protegidas c.*

Adolfo Juan Martínez Sanchís, asunto C-176/18, sentencia de 19 de diciembre de 2019, ECLI:EU:C:2019:1131.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Copad SA c. Christian Dior couture SA y otros*, asunto C-59/08, sentencia de 23 de abril de 2009, ECLI:EU-:C:2009:260.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Monsanto Technology LLC c. Cefetra BV y otros*, asunto C-428/08, sentencia de 6 de julio de 2010, ECLI:EU-:C:2010:402.

* * * *

Agradecimientos

El autor desea expresar su agradecimiento a los profesionales del derecho y del comercio de *commodities* granarios con quienes mantuvo valiosos intercambios a lo largo de la elaboración de este trabajo. Sus observaciones, sugerencias y aportes permitieron contrastar perspectivas, precisar determinados argumentos y mejorar la formulación y redacción de pasajes de contenido jurídico y comercial del artículo. Estas contribuciones resultaron especialmente valiosas para someter a contraste algunas de las interpretaciones desarrolladas y procurar una exposición más precisa de sus implicancias prácticas.

Transparencia en el uso de inteligencia artificial

Durante la preparación editorial del manuscrito se utilizó ChatGPT 5.5 thinking (OpenAI) como herramienta de apoyo para la reorganización de algunos pasajes y la revisión de la expresión lingüística. Su utilización tuvo carácter exclusivamente auxiliar y no sustituyó el análisis ni el criterio del autor. La herramienta no fue empleada como fuente jurídica o académica ni para validar hechos, legislación, jurisprudencia o referencias. El autor revisó íntegramente el manuscrito, determinó su contenido y sus conclusiones y asume responsabilidad exclusiva por la versión final del trabajo. La herramienta no reúne los requisitos de autoría ni figura como autora.

Roles de autoría y conflicto de intereses

El autor manifiesta haber desempeñado todos los roles de autoría del presente artículo y no tener conflicto de interés alguno. Declara, asimismo, que la investigación fue realizada sin ningún aporte, subsidio o ayuda económica de parte de instituciones públicas o empresas privadas.

Estudios

* * * *

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
N° 24 (2026): 427-479

Legitimación presunta de las sociedades de gestión colectiva en Argentina de acuerdo con el régimen establecido a partir del Decreto 138/2025

* * * *

Gustavo Schötz[1]
Centro de la Propiedad Intelectual, Facultad de Derecho,
Universidad Austral (Argentina)
gschotz@austral.edu.ar
https://orcid.org/0000-0003-1710-9689

https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.sch

Resumen
El cambio de régimen de las sociedades de gestión colectiva (SGC) establece al menos dos elementos nuevos: los titulares pueden gestionar sus derechos por sí mismos, negociando las condiciones con los usuarios, y la posible coexistencia de más de una entidad para la gestión de obras y derechos conexos del mismo género. La consecuencia inmediata es la eventual falta de unidad del repertorio administrado por las SGC, con la consiguiente inseguridad para el usuario respecto de la legitimación para el cobro y la consecuente obligación de pago. Esta situación no era posible en el régimen anterior, donde la representación universal de las obras y derechos conexos del mismo género, nacionales y extranjeros, recaía en una única entidad habilitada por el Estado, ya sea por ley o por decreto.
El problema no es exclusivo de Argentina, ya que en todas las jurisdicciones se plantea el fundamento de la legitimidad activa de las SGC. No hay una única respuesta a este asunto, y los países han adoptado distintos modelos.
En particular, este estudio se centra en un mecanismo reconocido legal y juris-

1 Actualmente se desempeña como gerente de Vinculación Tecnológica en el Conicet. Profesor en el Centro de la Propiedad Intelectual, Universidad Austral. Director Nacional del Derecho de Autor (2015-2019). Consultor de la OMPI.

prudencialmente en diversos países: la legitimación presunta. Trataremos de dar respuesta a dos cuestiones: 1) si de acuerdo con el régimen de las sociedades de gestión colectiva establecido mediante Decreto 138/2025, estas representan al universo de obras y derechos del mismo género sujetos a su administración; 2) cuál es el fundamento jurídico de la legitimación presunta de las SGC para representar el repertorio universal de las obras o prestaciones bajo su administración, en el actual régimen.
Analizaremos en primer lugar el mecanismo general de legitimación presunta. Luego, su eventual consideración en el actual marco normativo argentino y las dudas que presenta. Finalmente, cómo ha sido considerado en algunas jurisdicciones.

Palabras clave: derecho de autor, sociedades de gestión colectiva, gestión colectiva de derechos, legitimación presunta.

Presumptive Standing of Collective Management Organizations in Argentina in Accordance with the Regime Established by Decree No. 138/2025

Abstract
The recent overhaul of Argentina's regulatory framework for Collective Management Organizations (CMOs) introduces two structural shifts. First, rightsholders may now opt to manage their rights individually, negotiating licensing terms directly with users. Second, multiple entities may coexist for the administration of works and related rights within the same category. A direct consequence of this redesign is the potential fragmentation of the repertoire traditionally administered by CMOs, generating uncertainty for users regarding which entity is legally entitled to collect remuneration and, correspondingly, which payments are required. Under the prior regime, such uncertainty was foreclosed: universal representation of national and foreign works and related rights of the same category was vested in a single State-authorized entity, designated either by statute or by decree.
This challenge is not unique to Argentina. Across jurisdictions, the doctrinal basis for CMOs' standing to enforce rights — particularly their active legitimacy to claim remuneration — remains contested. No uniform solution has emerged, and countries have adopted divergent regulatory models.
This article examines a mechanism recognized in legislation and case law in several jurisdictions: presumptive standing. It addresses two central questions. First, whether CMOs, under the framework established by Decree No. 138/2025, may be deemed to represent the full universe of works and related rights within their category. Second, what legal foundation supports the presumptive standing of CMOs to act on behalf of the universal repertoire of works or performances under their administration in the current Argentine system.

The analysis proceeds in three steps. Part I outlines the general contours of presumptive standing as a doctrinal mechanism in copyright and related rights. Part II evaluates its potential application — and the uncertainties it raises — within Argentina's present regulatory landscape. Part III surveys how presumptive standing has been articulated and applied in selected foreign jurisdictions.

Key words: copyright law, collective management organizations, collective rights management, presumptive standing.

Legitimação presumida das entidades de gestão coletiva na Argentina, em conformidade com o regime estabelecido pelo Decreto nº 138/2025

Resumo

A recente mudança no regime aplicável às Entidades de Gestão Coletiva (EGCs) introduz ao menos dois elementos novos: os titulares passam a poder gerir seus direitos diretamente, negociando condições com os usuários, e torna-se possível a coexistência de mais de uma entidade responsável pela administração de obras e direitos conexos do mesmo gênero. A consequência imediata é a eventual fragmentação do repertório administrado pelas EGCs, gerando insegurança para o usuário quanto à entidade legitimada a realizar a cobrança e, por conseguinte, quanto à obrigação de pagamento. Tal situação não era possível no regime anterior, no qual a representação universal das obras e dos direitos conexos do mesmo gênero — nacionais e estrangeiros — era atribuída a uma única entidade autorizada pelo Estado, seja por lei, seja por decreto.

O problema não é exclusivo da Argentina, pois em diversas jurisdições discute-se o fundamento da legitimidade ativa das EGCs. Não há uma resposta única para essa questão, e os países adotaram modelos distintos.

Este estudo concentra-se em um mecanismo reconhecido legal e jurisprudencialmente em diferentes países: a legitimação presumida. Buscamos responder a duas perguntas centrais: (1) se, de acordo com o regime das Entidades de Gestão Coletiva estabelecido pelo Decreto nº 138/2025, estas representam o universo de obras e direitos do mesmo gênero sujeitos à sua administração; e (2) qual é o fundamento jurídico da legitimação presumida das EGCs para representar o repertório universal de obras ou prestações sob sua administração no regime vigente.

Inicialmente, analisamos o mecanismo geral da legitimação presumida. Em seguida, examinamos sua eventual aplicação no atual marco normativo argentino e as dúvidas que suscita. Por fim, apresentamos como esse mecanismo tem sido considerado em algumas jurisdições estrangeiras.

Palavras-chave: direito autoral, entidades de gestão coletiva, gestão coletiva de direitos, legitimação presumida.

1. La legitimación de las sociedades de gestión colectiva

La vigencia y eficacia del derecho de autor requiere bajo ciertas circunstancias la gestión colectiva de derechos. Como indica Ricardo Antequera Parilli (2007),

> La vocación de universalidad de las obras, prestaciones y producciones, y las amplias posibilidades de su uso, tanto nacional como internacionalmente, incluso por un sinnúmero de usuarios, hace que en ciertos géneros creativos o conexos y respecto de algunas formas de utilización, la gestión colectiva de los derechos patrimoniales resulte el único medio eficaz para que los titulares de derechos sobre las obras, interpretaciones o producciones puedan controlar el uso de esos bienes intelectuales, así como recaudar y distribuir las remuneraciones a que tienen derecho por su explotación. (p. 263)

Esta gestión colectiva tiene sentido, entonces, cuando el titular no puede gestionar sus derechos a título individual.[2] Desde el punto de vista del usuario, se agrega el problema de la fragmentación de los derechos, ya que para ciertas utilizaciones se requiere gestionar autorizaciones y remuneraciones simultáneas y acumulativas de dis-

2 El supuesto fáctico que justifica la gestión colectiva de derechos ha sido reconocido de modo reiterado por la jurisprudencia; así, en un fallo reciente referido a obras musicales, pero aplicable a todos los derechos de autor e intérpretes, se indicó que "el monopolio legal de la actividad tiene su fundamento en las particularidades de la materia y la naturaleza jurídica del derecho de autor", refiriéndose especialmente a "la imposibilidad de ejercer individualmente tales prerrogativas, en tanto las obras son utilizadas por un gran número de usuarios". Y continúa: "[L]a realidad demuestra que, ante la falta de solicitud de autorización de los terceros utilizadores a los artistas intérpretes o a los productores fonográficos, no existiría ninguna posibilidad de que éstos reciban alguna compensación económica por el uso de la propiedad intelectual contenida en cada obra utilizada, si no fuera por la unificación de la personería en una asociación civil representativa de los intereses de sus titulares. Esta imposibilidad práctica del ejercicio individual de los derechos se ve agravada por la masividad del uso de obras musicales en medios de comunicación. Como explica la doctrina especializada, sería materialmente imposible para cada autor controlar individualmente el uso de sus obras por parte de cientos o miles de usuarios simultáneos" (Cámara Civil - Sala C, CIV 35834/20217CA2 - Juzg. Nº 30, *SADAIC c/ América TV S.A. S/ cobro de sumas de dinero*, 16/07/2025).

tintas categorías de titulares por diferentes tipos de obras y derechos conexos (Gervais, 2016).

Se trata de situaciones en las que los titulares de derechos de autor y conexos no están en condiciones de realizar los actos jurídicos que requieren sus necesidades y el obrar para sí mismos puede ser imposible por impedimentos de hecho. Aquí es donde entra la figura jurídica de la representación. Es el mecanismo que permite la actuación en nombre de otro, de tal manera que los efectos jurídicos del acto redunden siempre, de modo directo, en la esfera jurídica del representado y nunca en la del representante.

> La interposición ajena sólo es admisible cuando la relación entre el interesado y el llamado a sustituirlo discurra, de modo tal, que justifique el encauzamiento de los efectos jurídicos, por vía directa o indirecta, a la esfera patrimonial del primero (…). [Es decir] que quien concluye el negocio tenga el poder de imponer un orden vinculante a los intereses ajenos por cuenta del interesado. (Betti, 2000, p. 487)

Para que la representación tenga lugar, se requiere tanto que el representante goce de la potestad de actuar en lugar de la persona representada (y que pueda recibir esa potestad) como que sea reconocido como representante por la persona con la que actúa (Alterini, 2016).[3]

Las funciones de las sociedades de gestión colectiva (SGC) requieren que estas representen a los titulares de derechos de autor y conexos y que esa relación de representación sea oponible tanto frente a esos titulares como a terceros. Solo así es posible llevar a cabo la gestión colectiva que constituye su objeto.[4] Las SGC no actúan por cuenta propia, por tanto, requieren dicha representación a través de un acto voluntario, generalmente otorgado mediante poder o mandato, o bien por medio de una norma que la establezca.[5] Esa representación alcanza a los actos objeto del apoderamiento, a las

3 Comentario al art. 358 del Código Civil y Comercial.

4 Cfr. Cabanellas de las Cuevas (2023, p. 622).

5 Cfr. art. 358 del CCyC.

facultades otorgadas por la ley y también a los actos necesarios para su ejecución (art. 360 del Código Civil y Comercial [CCyC]). Los actos celebrados por la SGC representante en nombre de los titulares representados y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento producen un efecto directamente para los representados.

El ejercicio de la representación requerida por las SGC implica que los efectos de un acto jurídico celebrado por la SGC se formulan directamente en cabeza de los titulares de derechos. Éstos no ceden los derechos a las SGC, por tanto, estas no son titulares de los repertorios que administran; su actuación se justifica a través de la representación que reciben y ejercen para actuar por cuenta y orden de los titulares representados. En algunos países sí hay cesión de derechos, ya sea plena o fiduciaria, a favor de las SGC (Lipzcyc, 2006, p. 427). La legislación de Canadá, por ejemplo, admite que la gestión colectiva pueda realizarse por diversas formas jurídicas que le permitan a la entidad actuar por cuenta de otro: cesión, licencia, agencia, etc. (Odion y Oriakhogba, 2015).[6] Aquí no trataremos el caso de las SGC como cesionarias de derechos por ser un mecanismo ajeno a nuestro sistema.

La representación de las SGC es voluntaria cuando el titular de derechos (representado), en ejercicio de la autonomía de la voluntad y mediante un acto individual bajo forma de mandato, le otorga poder al representante. Es el típico caso por medio del cual una persona regula sus intereses y alcanza ciertos efectos jurídicos, sirviéndose de la colaboración de otra para cuanto ella misma no quiere o no puede actuar directamente por sí. Puede realizarse por el acto mismo de asociación a la entidad o por la declaración de obras gestionadas por la SGC.

Las SGC pueden actuar también por representación legal, la cual tiene lugar cuando una regla de derecho les atribuye la facultad (y la obligación) de actuar por cuenta de los titulares de derechos de autor y conexos para la protección de sus bienes. En este caso, la concesión de la representación y su extensión dependen de la ley, sin manifestación expresa del representado ni del representante. Mediante

6 Cfr. Copyright Act, Statute of Canada 1997, c.C42, s.

la representación legal, el derecho consagra la protección de intereses jurídicos que no deben dejarse abandonados. Así, en los países que instituyeron el derecho de compensación por copia privada o el alquiler público, la administración de estos derechos es de gestión colectiva obligatoria.

Estas dos posibilidades, norma legal que impone la representación o mandato individual concedido por los titulares, dan lugar a las cuatro formas estructurales básicas de gestión colectiva, a saber: a) la gestión colectiva voluntaria; b) la representación obligatoria establecida legalmente; c) la gestión que tiene por fundamento la presunción de legitimidad; y d) la licencia extendida (Ficsor, 2022, p. 82).

En definitiva, la representación es el fundamento de la legitimación de la que gozan las SGC para cumplir con sus objetivos, por lo que cada SGC debe estar investida de representación suficiente de los derechos cuya administración le confían sus titulares (Lipszyc, 2006, p. 424). La legitimación se puede definir como la condición o posición de la SGC para el ejercicio de los derechos de los titulares. Se refiere siempre a derechos específicos: los incluidos en la representación. Esta legitimación es requerida procesalmente y es de dos tipos.

La *legitimatio ad causam* es la condición de ser el verdadero titular de la relación jurídica sustancial que se debate en el juicio, el vínculo de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, que puede hacer valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido. Esta legitimación se aplica y extiende a las facultades de recaudación de las que gozan las SGC. La legitimación *ad causam*, por tanto, es la condición de la SGC de ser la persona idónea para reclamar un derecho concreto, ya sea para el pago o bien en un litigio específico debido a la relación directa entre el sujeto (titular del derecho) y el objeto (remuneración o reclamo). La pregunta que debe responder la legitimación *ad causam* es: ¿tiene esta entidad el derecho de reclamar el pago o demandar a este infractor en particular por esta obra específica?

Las SGC gozan de esta legitimación, aun cuando no sean las titulares originarias del derecho sustancial. Esta legitimación coloca a las SGC en posición habilitante por una disposición político-legislativa que les permite reclamar en juicio o recaudar los derechos como si

fueran el propio titular. Así lo indica la redacción actual del art. 32 del Decreto 41223/34, conforme al art. 1 del Decreto 138/2025:

> Los titulares de derechos de autor y derechos conexos podrán asociarse a UNA (1) o más sociedades de gestión colectiva o ejercer sus derechos en forma individual. Las sociedades que pretendan administrar los derechos establecidos en la ley deberán acreditar ante el Registro hallarse facultadas por los estatutos para ejercer la representación o administración de los derechos de terceros amparados por la Ley N° 11.723.

La *legitimatio ad processum* es la capacidad de actuar en juicio, tanto por quien tiene el derecho sustantivo invocado como por su legítimo representante o por quien pueda hacerlo como sustituto procesal. Respecto de las SGC, no se analiza si el reclamante es el titular del derecho, sino si tiene la aptitud legal para presentarse ante un tribunal, ya sea por sí mismo o actuando válidamente en nombre del titular. Puede surgir del mandato individual que otorga la representación o bien del mandato legal. En el caso de las SGC, esta aptitud legal estaría concedida por el Estado al otorgarles personería jurídica y reconocerlas como sujetos autorizados para recaudar y defender ciertos derechos. Usualmente, la legitimación *ad processum* de una SGC se demuestra mediante la presentación de los estatutos sociales y la autorización estatal, junto con el poder del abogado que la representa (Alvarado Cajeme, 2012).

2. La legitimación presunta

2.1 Estructura general de la institución

La presunción de legitimación nace de una necesidad práctica: es imposible para una SGC probar la representación de miles de autores titulares de derechos sobre millones de obras cada vez que reclama el pago por parte de múltiples usuarios: establecimientos comerciales, discotecas, radios, señales televisivas, instituciones educativas, entre otros. Otro tanto sucede ante el reclamo por infracción a dichos derechos, sea este judicial o extrajudicial. Una SGC goza de legitimación presunta cuando la ley o los tribunales asumen que dicha

entidad representa a la totalidad de los titulares del derecho representado, permitiéndole defender esos derechos o recaudar regalías sin necesidad de presentar los contratos de mandato individuales de cada titular o el catálogo detallado de obras que representa.

A este respecto, y analizando la legislación iberoamericana, Ricardo Antequera Parilli (2001) verifica la generalizada legitimación presunta de las SGC para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales. Y se pregunta si

> para los efectos de esa legitimación las sociedades de gestión están obligadas a acreditar, en cada acción intentada contra los usuarios, la representación que ejercen sobre todas y cada una de las obras, prestaciones o producciones que conforman su repertorio y acerca de todos y cada uno de los titulares de los respectivos derechos, pues una interpretación semejante conduciría a suponer que los derechos de autores, artistas y productores serían de imposible cumplimiento, ya que a su vez también resultaría imposible una prueba de tal naturaleza sobre los catálogos integrados por centenares de miles de bienes intelectuales y de un sinnúmero de titulares. (p. 223)

A la misma conclusión llegan Gonzalo Nazar de la Vega y Reto Hilty (2021).

Esta figura es una excepción fundamental al derecho procesal común, por el cual siempre se debe justificar la representación. Así lo consideró Delgado Porras (1997), al entender que la actuación de las SGC no puede subsumirse en la figura del mandato clásico. En el derecho civil común, el procurador o mandatario debe exhibir un poder específico, individualizado y notarizado por cada representado, detallando además el objeto exacto de la representación. Esto resulta fácticamente inaplicable en el ámbito de la explotación masiva de obras. La legitimación presunta significa una legitimación procesal extraordinaria de origen legal (*ex lege*) que no deriva de la suma de contratos individuales, sino del acto administrativo de autorización otorgado por el Estado. Al ser autorizadas por la normativa y el acto administrativo que las habilita, las SGC adquieren la condición de "sujetos cualificados"; la legitimación es colectiva e

institucional: la sociedad no defiende el interés particular y aislado de determinado autor, sino el interés del colectivo de titulares integrado en su objeto social.

En igual sentido se expresa Schuster Vergara (1997), quien también aborda el problema procesal desde una perspectiva pragmática: cómo evitar que las formalidades del derecho procesal civil tradicional se conviertan en una herramienta de impunidad para quienes explotan comercialmente obras protegidas sin pagar regalías. Considera que, a diferencia de lo que ocurre tradicionalmente, ni a los autores ni a las SGC en su nombre se les puede pedir que demuestren una vinculación directa e individualizada con el derecho que reclaman (legitimación ordinaria). Es un requisito de imposible cumplimiento para una SGC en el entorno moderno. Si para cobrarle las tasas de reproducción o comunicación pública a una cadena de radio o a un establecimiento comercial la SGC tuviera que identificar de manera previa y exhaustiva cada canción emitida, con el nombre de su autor, la fecha del contrato de afiliación y el poder de representación notarizado de ese artista específico (o el de la sociedad extranjera hermana), el derecho de autor colapsaría por inviabilidad procesal.

Para Schuster (1997), la legitimación de las SGC no debe evaluarse bajo la lupa de un mandato civil o de una representación voluntaria común, sino como una institución jurídica sustantiva y autónoma. Esta legitimación activa se estructura a partir de tres elementos: a) los estatutos vigentes, que definen el ámbito de actuación de la entidad (por ejemplo, gestión de derechos musicales); b) la autorización del Estado que habilita a la entidad; y c) el principio de representatividad razonable: al ser la única entidad autorizada para esa categoría, se entiende que detenta la representación del repertorio global por el mero ministerio de la ley.

Desde la perspectiva de esta legitimación extraordinaria que plantean los autores citados anteriormente y haciendo uso de la analogía, la legitimación presunta de las SGC participa de los mismos fundamentos que justifican las acciones colectivas por afectación de "derechos individuales homogéneos". Los derechos de los titulares, en este sentido, son un conjunto de derechos o reclamos estrictamente individuales y divisibles, cada uno sobre su propio objeto intelectual,

pero que comparten un origen común: la legislación que concede los derechos exclusivos o de remuneración. Esos derechos no pertenecen a la comunidad en general, sino a un grupo de personas afectadas por la misma legislación. Debido a la afectación de esos derechos por potenciales múltiples infracciones o por actos de autorización masivos, que generan un daño o beneficio personal cuantificable de forma independiente, resulta más eficiente juzgar el origen común de forma conjunta que iniciar miles de negociaciones o juicios individuales (Oyalle Favela, 2013).

Un argumento adicional viene dado por la eficacia del sistema en general, en cuanto a la facilitación del acceso a las obras por parte de los usuarios y a la posibilidad de los autores de dar a conocer sus obras. Como indica Ficsor (2002),

> en muchos casos, todo el sistema de gestión colectiva se vería socavado si no se permitiera a las organizaciones de gestión colectiva otorgar licencias generales y éstas se vieran obligadas a identificar, para cada obra y para cada titular, su verdadero repertorio; y aún peor, si tuvieran que demostrar el fundamento legal por el cual están autorizadas a la gestión de los derechos con respecto a obras determinadas y titulares de derechos determinados. Por lo tanto, si hay una organización que representa un repertorio suficientemente amplio de obras (obras que están disponibles para la gestión colectiva bajo condiciones legales y prácticas razonables), con respecto a las cuales sólo se puede hacer la gestión de un cierto derecho en forma colectiva, entonces deberá garantizarse a una organización tal la posibilidad de otorgar licencias generales. (p. 149)

Estas licencias generales o *blanket licenses*, por tanto, solo son posibles si, a partir de la legitimación presunta, la SGC está habilitada para autorizar el uso de un repertorio universal. La capacidad es el fundamento que habilita la gestión comercial (Nazar de la Vega, 2021).

En este sentido, cada SGC no le otorga a cada usuario una licencia sobre obras individualizadas, sino sobre repertorios y por los usos autorizados por los estatutos, los mandatos o por la legislación. Asimismo, los convenios de reciprocidad con entidades homólogas del extranjero no indican detalladamente cada obra objeto del con-

venio, sino el repertorio representado de modo genérico (Antequera Parilli, 2001, p. 224).

De aquí que se pueda establecer que la gestión colectiva tiene alcances y efectos más amplios que la gestión individual de los derechos. La concesión de licencias de una SGC reconocida y con tarifas aprobadas de acuerdo con la normativa vigente es generalmente válida y exigible, mientras que la gestión individual solo crea obligaciones si el usuario acepta la oferta. Las tarifas aprobadas por la autoridad y aplicadas por la SGC son obligatorias para toda la categoría de usuarios cubierta por dichas tarifas. De la regulación del mecanismo de gestión colectiva surgen obligaciones para los usuarios, como informar el uso del repertorio antes de que ocurra; pagar los aranceles aprobados, sin lo cual el uso de las obras no está autorizado y, en caso de hacerlo, los usuarios incurren en infracción; facilitar información sobre el repertorio utilizado; permitir a la SGC verificar las condiciones de uso del repertorio, incluso en el lugar mismo donde el uso ocurre.

2.2 El marco normativo de la legitimación presunta

En diversas jurisdicciones se indica de modo expreso que la legitimación a la que nos estamos refiriendo surge de la autorización administrativa concedida, previa verificación de los propios estatutos de cada SGC, y de los contratos con las entidades extranjeras homólogas. Así ocurre, por ejemplo, en la Comunidad Andina. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA): "La legitimidad para obrar activa es la facultad con la que cuenta una persona natural o jurídica para activar válidamente un procedimiento administrativo (como peticionante) o un proceso judicial (como demandante)". La normativa de la Comunidad Andina

> confiere a las sociedades de gestión colectiva la legitimidad para obrar activa bajo dos supuestos: a) Bajo los términos de sus propios estatutos. b) Bajo los contratos que celebren con entidades extranjeras, para el ejercicio de los derechos encomendados a ellas para su administración, y para hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y procesos judiciales. [Por tanto,] Toda

> sociedad de gestión colectiva debe tener estatutos debidamente aprobados por la autoridad competente y celebrar contratos con las personas a las que representa, en los cuales se le autorice para que, en nombre de ellas, pueda iniciar las acciones necesarias en defensa de sus derechos, sea en la vía administrativa o la judicial.

De similar tenor es la legislación española, que en su Texto Refundido establece:

> Artículo 150. Legitimación. Las entidades de gestión, una vez autorizadas conforme a lo previsto en este título, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado solo podrá fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente.

Ricardo Antequera Parilli (2001, p. 227), luego de analizar la normativa de diversos países latinoamericanos, concluye que, pese a la diversidad de los textos legales, existen semejanzas sustanciales, a saber: a) se les confiere una legitimación *ad causam* especial y específica a las SGC; b) se reconoce la legitimación en los términos que resulten de los propios estatutos de la sociedad, es decir, que éstos deben facultar a la entidad para ejercer la administración de los derechos que le sean confiados; c) en ninguna se exige que la sociedad deba acreditar los poderes de cada uno de los autores administrados, lo que, además, conduciría a un imposible jurídico y también a la exigencia de una prueba imposible; d) conforme al principio de la exclusividad de los derechos, es al demandado a quien le corresponde probar la falta de la representación de la actora, o que cuenta con la autorización del titular del derecho exclusivo, o que ya ha efectuado el pago de la remuneración correspondiente.

2.3 La legitimación presunta en Argentina

En Argentina no contamos con una normativa tan clara, lo cual nos lleva a preguntarnos si el nuevo régimen de SGC requiere una autorización expresa o mandato individual de cada titular de derechos para reclamar el pago de aranceles o demandar por una infracción. La autorización de funcionamiento de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) a cada SGC, otorgada en virtud del art. 2 del Decreto 138/2025, ¿qué tipo de legitimación implica?, ¿a qué faculta dicha autorización? La intervención del Estado en el otorgamiento de dicha autorización debería tener algún sentido, ya que se trata de una situación especial respecto de otras entidades y asociaciones civiles por el interés público que está de por medio. La mera existencia de una persona jurídica de interés público, que cumple con los requisitos exigidos por la normativa para operar y sujeta a fiscalización permanente, debería constituir requisitos suficientes para dotarlas de legitimación *ad causam* y *ad processum*.

Las SGC, si bien son personas jurídicas de derecho privado, son de "interés público" debido a la misma autorización estatal de funcionamiento y el régimen de vigilancia estatal al que están sometidas. Existe un consenso internacional en este reconocimiento del interés público, como pone de manifiesto Vanisa Santiago (2023):

> La adopción de una supervisión estatal correspondería, por tanto, a una política de prevención y seguimiento, basada en normas específicas destinadas a proteger derechos, preservar las reglas del mercado y combatir los abusos de poder económico y las conductas que conduzcan a la eliminación de competencias o al aumento arbitrario de beneficios. (p. 273)

Resumiendo, este interés público tiene su razón de ser en que las SGC: a) son un mecanismo apto para garantizar la vigencia del derecho constitucional de la propiedad intelectual; b) permiten el cumplimiento de los compromisos asumidos en tratados internacionales (trato nacional); c) representan a la parte débil (los autores) ante la dificultad para negociar y proteger sus derechos individualmente; d) persiguen el equilibrio necesario de su actuación respecto a los usuarios evitando los abusos de posición dominante; e) fijan las tarifas;

y f) defienden valores culturales. En algunos países, el interés público se manifiesta en regulaciones adicionales, como la obligación de constituir y operar entidades recaudadoras únicas en caso de existir más de una entidad por tipo de derecho o la imposibilidad de que se constituya más de una entidad por tipo de derecho (Antequera Parilli, 2007, pp. 272-275).

El art. 2 del Decreto 138/2025 establece esta legitimación mediante un régimen especial. La autorización y la fiscalización son las que justifican ese estatus diferenciado, ya que, de lo contrario, solo bastaría la autorización genérica de la Inspección General de Justicia para el cumplimiento de su finalidad asociativa:

> La gestión colectiva de los derechos de autor y conexos solo podrá realizarse por asociaciones civiles conforme a lo establecido en el Título 11, Capítulo 2, del Libro Primero del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, y requerirán a dichos fines, una autorización de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA y no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político y/o religioso. Las asociaciones antes mencionadas estarán sujetas a la fiscalización, inspección y vigilancia de la precitada Dirección Nacional.

En definitiva, la fuente de legitimación de las SGC nace de la autorización previa que debe conferir la autoridad competente. A cambio del estatus privilegiado del que gozan las sociedades de gestión colectiva en virtud de su autorización, éstas se someten a la continua vigilancia y control de la DNDA, de conformidad con el marco normativo. De allí que se pueda suspender y eventualmente revocar su autorización en caso de incumplimiento de sus funciones y obligaciones.

Por tal motivo, las SGC no deben demostrar cada vez sus facultades y su legitimación. Ya lo ha hecho la autoridad al conceder la autorización de funcionamiento. La DNDA, al verificar los mandatos otorgados, brinda la seguridad jurídica suficiente para los obligados al pago —de que han pagado bien y con efecto liberatorio— sin que un titular pueda reclamar luego individualmente. La documenta-

ción requerida por la DNDA es de acceso público. El reconocimiento del estatus a la SGC legalmente constituida carecería de sentido si la actuación procesal o extraprocesal fuera dificultada por exigirse una serie de documentación onerosa, tanto para las partes como para el tribunal, que supondría aportar el apoderamiento de cada uno de sus socios y mandantes (Alvardo Cajeme, 2012).

Además de lo anterior, obligar a las sociedades de gestión colectiva a presentar en cada ocasión los poderes y convenios celebrados con sus socios y representados violaría la garantía constitucional de defensa en juicio y debido proceso, provocando un verdadero estado de indefensión. Podemos concluir que, si la SGC tuviera que acreditar la legitimación activa con los mandatos, convenios de reciprocidad, catálogo, etc. en cada ocasión que gestione sus derechos, entonces no tendría sentido la autorización de la DNDA ni su fiscalización. Lo contrario significaría un enorme costo y haría impracticables la probanza y la recaudación, pues costaría más reproducir toda la documentación que ya se encuentra registrada ante la DNDA y disponible al público interesado que recaudar las regalías correspondientes.

En caso de que existan titulares de obras no asociados a la SGC, ello no debería afectar la legitimación de ésta como sociedad de gestión autorizada, como tampoco afecta a los derechos que los no representados o no asociados mantienen para la representación y defensa individual de sus obras. El autor o titular de derechos puede decidir la manera de ejercer sus derechos autorales, como veremos luego. En caso de que el titular de una obra decida gestionar sus derechos de forma directa e independiente, la SGC colectiva deberá respetar tal decisión, así como responder de cualquier cobro de lo indebido realizado a su favor.

En caso de que algún usuario ponga en duda la legitimación de una SGC debidamente constituida y autorizada, será el propio usuario del repertorio representado por la sociedad de gestión colectiva quien tendrá la obligación de acreditar debidamente la falta de autorización de esta, de administración de sus catálogos por no representar a los titulares de los derechos explotados por el usuario o, en su caso, demostrar que obtuvo previamente la autorización del titular del derecho exclusivo de manera directa o que pagó previamente la remuneración correspondiente.

3. El régimen anterior de la gestión colectiva en Argentina

El sistema de aprobación y legitimación de las SGC planteado a partir del Decreto 138/2025 presenta por primera vez —aun con sus deficiencias— un "marco normativo integral" para estas entidades. Con anterioridad, cada entidad tenía un marco normativo propio que, aunque contaban con algunos elementos comunes, significaba una disparidad de criterios que podía considerarse una afectación del principio de igualdad ante la ley. La falta de sistematicidad nos permite hablar de un "no régimen".[7]

El no régimen partía de una carencia de la Ley 11723 de Propiedad Intelectual (LPI), que no indica qué derechos son de gestión individual y cuáles de gestión colectiva, ni contiene normas específicas para la gestión colectiva de derechos. El Decreto 41223/1934, reglamentario de la LPI, tampoco establecía un régimen de funcionamiento de dichas entidades, limitándose a indicar en su redacción primigenia que

> [l]os representantes, administradores o derecho habientes respecto a obras dramáticas o musicales podrán solicitar la inscripción de sus poderes o contratos en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual, el que otorgará un certificado que habilitará para el ejercicio de los derechos estatuidos por la ley. (Art. 31)
>
> En el caso de que sea una sociedad la encargada de administrar los derechos establecidos en la ley, deberá acreditar ante el Registro hallarse facultada por los estatutos para ejercer la representación o administración de los derechos de terceros. (Art. 32)

Pese a las deficiencias de la normativa referida, esta contenía dos elementos importantes a rescatar. En primer lugar, la inscripción del mandato habilitaba a la SGC a representar y ejercer los derechos de los titulares. Luego, la inscripción de la sociedad en el Registro era requisito suficiente para ejercer la representación. He ahí la fuente de la legitimación. Sin embargo, no podía deducirse de esas normas la representación universal de un colectivo de titulares ni de repertorios indeterminados. Al tratarse de representación voluntaria y contractual, solo estarían legitimadas respecto de autores individualizados.

7 Cfr. Cabanellas de las Cuevas (2023, p. 618 y ss.).

De todos modos, esta norma terminaría siendo de aplicación residual o supletoria, debido a la posterior aprobación y regulación de cada SGC mediante leyes o decretos.

Estas aprobaciones individuales y diferenciadas de cada SGC dieron origen a uno de los elementos comunes del "no régimen": la unidad de repertorio establecida de modo mandatorio, tanto para representar a titulares de derechos como al conjunto de obras o prestaciones del mismo género, ya sean nacionales o extranjeras. El repertorio y conjunto de titulares era universal, desde el punto de vista de la representación, al menos para algunos derechos. Es decir que un usuario que utilizara alguna obra o prestación no podía negociar individualmente las condiciones con un titular o grupo de titulares. La representación, por ser única y obligatoria, no ofrecía dudas respecto de la inclusión de una obra determinada en el universo representado, incluso para las "no identificadas". Las entidades no debían demostrar que una o más obras eran parte del repertorio representado (*SADAIC c/ Puig Mayor Discotheque*). A su vez, un usuario no podía negociar condiciones diferenciales, incluso cuando se utilizaran obras propias o cuando los derechos ya se hubieran pagado íntegramente en el contrato de representación o licencia (*Sociedad Gral de Autores Argentinos c/ T4F Entretenimientos Argentina S.A. s/ cobro de sumas de dinero*).

La representación del repertorio universal por parte de una SGC no es extraña a nivel internacional: por el contrario, es la situación más común. La unidad de repertorio es por demás razonable, ante la dificultad que significa para los usuarios realizar costosas averiguaciones sobre quién tiene la capacidad de autorizar la comunicación pública de determinada obra, por ejemplo. Esto mismo se agrava en el caso de obras extranjeras (Antequera Parilli, 2007, p. 276).

La particularidad del no régimen argentino consistía en que la normativa de cada entidad establecía esta representación de modo expreso y mandatorio. Esto fue confirmado oportunamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso *ADAICO -Asociación de Autores, Intérpretes y Compositores c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy*", del 13 de mayo de 2008.

Para ejemplificar esta situación, podemos citar, en el caso de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), el texto anterior del

Decreto 124/2009, el cual indicaba que es la "única entidad para convenir con terceros usuarios o utilizadores de tales obras por su explotación, la forma de recaudación y el importe de las retribuciones referidas (…)" y que "está legitimada, en los términos que resulten de su propio Estatuto, para ejercer los derechos que sean objeto de su gestión y para hacerlos valer en toda clase de procedimientos judiciales y administrativos". Por su parte, el Decreto 1671/74 (Asociación Argentina de Intérpretes-Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonogramas [AADI-CAPIF]) establecía

> [l]a representación dentro del territorio nacional, de los intérpretes argentinos y extranjeros y sus derechohabientes para percibir y administrar las retribuciones previstas (…) quedando asimismo autorizada como entidad única a convenir con terceros la recaudación, adjudicación y distribución de las retribuciones que perciba a través de la entidad mencionada (…).
> La representación de los productores de fonogramas argentinos y extranjeros (…) será ejercida por la Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonogramas (C.A.P.I.F.), la que se encuentra autorizada como única entidad a percibir y administrar directa o indirectamente la retribución que les corresponde (…).

De allí surgía la legitimación para actuar en juicio. Para el caso de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), el artículo 8º del Decreto Reglamentario 5146/69 establecía su legitimación procesal: "Podrá estar en juicio como actora, querellante o demandada o en cualquier otra calidad procesal, ante cualquier fuero o jurisdicción nacional, provincial o municipal, en el país o en el extranjero, en cuestiones de su competencia legal", lo cual se reflejaba luego en el artículo 3º del Estatuto.

Como consecuencia de esta representación universal e imperativa, en Argentina se planteó con menos frecuencia que en otras jurisdicciones la necesidad de identificar las obras y prestaciones objeto de autorización y recaudación, así como la cuestión de la legitimidad para accionar y presentarse en juicio como actoras, querellantes o demandadas en representación de los titulares. No era necesario un mandato individual de cada titular. En el sistema anterior, no

había mayores dudas en cuanto a legitimación *ad processum* porque el Estado en el acto de reconocimiento instituía a cada SGC como una entidad jurídica apta para litigar. Y respecto de la legitimación *ad causam*, los mismos actos de reconocimiento —ley o decreto, según el caso— le otorgaban el monopolio de la representación de un repertorio universal, relevándola de la obligación de demostrar que representaba a cada autor en particular al momento de iniciar una demanda o un reclamo extrajudicial.

Como ya dijimos, la representación procesal en juicio cada vez que se presenta la sociedad de gestión colectiva es un aspecto relevante de su tarea. Dada la cantidad de afiliados con que cuenta cada entidad, que a su vez entre todas se vinculan mediante convenios de reciprocidad, resultaría sumamente gravoso que, al momento de comparecer a hacer valer sus derechos, tuviera que acreditar individualmente la personería con poderes de cada uno de los autores o titulares de derecho que representa. La jurisprudencia siempre consideró que cada SGC estaba facultada para recaudar y reclamar sin la anuencia previa del titular del derecho.

> El deber que recae sobre SADAIC de percibir no significa la imposibilidad del autor —o sus derechohabientes— para accionar judicialmente por el pago de los derechos de inclusión que le fuera debido con motivo de la utilización de su repertorio (…) Los autores conservan la legitimación para demandar lo que estimen conforme a derecho, sin perjuicio de ser viable la acción, la percepción de las sumas deberá hacerse por intermedio de SADAIC, a quien la ley confía la percepción del fruto económico de la labor de los creadores. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, *Piazzola c/ América TV*, del 28 de noviembre de 2007)

En el régimen anterior, por tanto, no se trataba de "una relación de mandato en la que el mandante elige libre y voluntariamente a quien habrá de cumplirlo, sino que reposa sobre una representación necesaria impuesta por la ley, de modo que es la única representación posible, pues la ley le confió la gestión colectiva del patrimonio artístico de sus representados" (*Morales de Zaldivar Marta O. c/ Editorial Musical Korninstersong).*

En resumen, en el no régimen anterior no se requería demostrar la legitimación para actuar de las SGC aprobadas, tanto para recaudar como para reclamar judicial o extrajudicialmente por el pago de las tarifas. Era suficiente con la presentación de los estatutos. A continuación se verá si esta situación ha cambiado.

4. El régimen actual de gestión colectiva en Argentina

4.1 Gestión individual y gestión colectiva

Como ya se indicó, en el actual régimen el titular del derecho puede asociarse a una SGC, pero conserva la libertad de administrar sus derechos de modo individual (art. 1 del Decreto 138/25, modificatorio del art. 32 del Decreto 41223/24). El texto indica que los titulares "podrán asociarse a UNA (1) o más sociedades de gestión colectiva o ejercer sus derechos en forma individual".

De ese texto parecería desprenderse que ya no se presume la representación universal de los titulares de una categoría de derechos y, por tanto, se ha perdido la unidad de repertorio antes establecida de modo monopólico. Por ejemplo, en el caso de DAC, el actual art. 1 del Decreto 124/2009, modificado por el art. 11 del Decreto 143/2025, establece que

> [l]as sociedades de gestión colectiva autorizadas, en los términos del Decreto 138/25, podrán representar a los autores directores cinematográficos y de obras audiovisuales argentinos y extranjeros, y a sus derechohabientes, que les otorguen mandato, así como percibir, administrar y distribuir las retribuciones previstas en la Ley N° 11.723 y sus modificaciones, para los autores directores, por cualquier tipo de explotación, utilización, puesta a disposición interactiva o comunicación al público, en cualquier forma, de sus obras audiovisuales fijadas en cualquier soporte.

Además de la posibilidad de gestión individual, del texto citado se desprende que podría existir más de una SGC representativa de un tipo de titulares y derechos (en este caso, los directores de obras audiovisuales), así como una cantidad de titulares que no hayan otorgado mandato. Una primera interpretación sería que dichas

sociedades solo representan a quienes les otorguen mandato y para las utilizaciones especificadas. También confirmaría esta interpretación el art. 6 del Decreto 138/2025, por el cual "[l]as sociedades de gestión colectiva deberán aceptar la administración de los derechos de cualquier titular de derechos de autor que lo solicite…". Si esto es así, la negociación con usuarios parece limitada solo para las obras que integran el repertorio confiado a su administración y los reclamos por falta de pago solo se extienden a los mandatos otorgados. Otro tanto parece desprenderse del art. 14 del Decreto 138/2025, por el cual las SGC existentes a la fecha de su promulgación seguirán teniendo la representación de los titulares de derechos de autor y derechos conexos durante el plazo de un año. Vencido el año, "deberán contar con el consentimiento explícito de los titulares de derechos de autor y derechos conexos para ejercer su representación".

Lo mismo se puede interpretar de las disposiciones de la DNDA que autorizan a cada SGC. En el art. 3 de esas disposiciones (para AADI, CADRA [Centro de Administración de Derechos Reprográficos Asociación Civil], SAGAI [Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes], CAPIF), se establece: "La entidad autorizada debe mantener publicado y actualizado, de forma permanente, el repertorio nacional y/o extranjero que efectivamente represente y administre, que deberá estar disponible en forma continua para la consulta pública en línea, de manera directa y gratuita".

Por tanto, si así fuera, la primera cuestión a resolver es cómo hacen los usuarios para cumplir con la obligación de requerir autorización para utilizar obras y derechos conexos, en particular cuando se trata de derechos que por ley o por su naturaleza no pueden ser solicitados de modo individualizado en cada nueva utilización. Se trata de usuarios que utilizan masivamente obras —nacionales y extranjeras—, situación en la que se impone la *blanket license*. Esta obligación es la contracara del derecho exclusivo de autorizar o prohibir o del derecho de remuneración. Está reglamentada en el art. 35 del Decreto 41223/1934:

> Art. 35.- Las obras musicales, las obras cinematográficas y los fonogramas no podrán ser objeto de ejecución pública ni transmitidos o retransmitidos por cualquier medio, sin autorización expresa de los titulares de sus derechos, sus derechohabientes, representantes o las sociedades de gestión colectiva que los representen.

Si esta es la primera y principal justificación de la gestión colectiva, ¿cómo hace un usuario para legítimamente utilizar una obra o derecho conexo si los titulares están dispersos o inaccesibles? Los primeros beneficiarios del sistema, en equivalencia con los titulares, son los usuarios, al menos desde la seguridad jurídica, aunque en una situación concreta el precio pueda resultar más alto que a través de la autorización individual. Se trata de una clásica aplicación del esquema derecho/pretensión y su correlativo deber, de acuerdo con la explicación que hace Finnis (2000, p. 247) de la teoría de Hohfeld.[8] De acuerdo con la especificación de los derechos, todo titular de derecho de autor o conexo tiene la pretensión de exigir que nadie use su obra sin solicitar autorización o pago, y el público tiene el deber de abstenerse o pagar. Por medio de la gestión colectiva, la pretensión de cobrar los aranceles y emitir licencias se desplaza de la cabeza del autor a la SGC. De modo correlativo, todos los usuarios de las obras y derechos conexos tienen el deber jurídico de pagar el canon directamente a la entidad (por ejemplo, DAC, Argentores, etc.). Si el usuario no paga, cualquier titular o la SGC tiene la facultad de demandarlo basándose en ese correlativo entre sujeto activo, sujeto pasivo y conducta debida.[9]

8 La teoría de Hohfeld es una de las contribuciones más influyentes de la teoría analítica del derecho, y su objetivo central es especificar y descomponer los "derechos" en categorías jurídicas precisas, evitando el uso ambiguo y polisémico del término *right* en el discurso jurídico. La propuesta de Wesley Newcomb Hohfeld consiste en desagregar los derechos en ocho posiciones jurídicas básicas, organizadas en pares correlativos y pares opuestos. Su finalidad es mostrar que "tener un derecho" no es una categoría unitaria, sino que puede significar cosas muy distintas. Hohfeld identifica cuatro conceptos fundamentales: 1) *right* (*claim-right*) vs. *duty*; 2) *privilege* (*liberty*) vs. *no-right*; 3) *power* vs *liability*; 4) *immunity* vs. *disability*. Estas ocho categorías permiten describir con precisión las relaciones jurídicas entre sujetos, evitando confusiones entre "derecho", "facultad", "poder", "inmunidad", etc. La teoría aparece en dos artículos clásicos, publicados en *Yale Law Journal*: "Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning" (1913) y "Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning" (segunda parte) (1917). Ambos textos constituyen la formulación original y completa de su esquema conceptual. Nosotros hemos seguido la explicación realizada por Finnis (2000, p. 247).

9 Esta afirmación resultó confirmada por jurisprudencia reciente, que consideró que "el

Esta interpretación fue corroborada por la jurisprudencia, con referencia a los derechos de los autores musicales, pero aplicable a todos los titulares:

> El decreto 138/2025 establece nuevas pautas para la determinación de aranceles por parte de las sociedades de gestión colectiva, mientras que el decreto 150/2025 modifica el artículo 3° del decreto 5146/69. Sin embargo, estos decretos no eliminan ni modifican sustancialmente el sistema de gestión colectiva de derechos autorales establecido por la ley 17.648 y el decreto 5146/69, sino que lo mantienen y perfeccionan, estableciendo criterios más específicos para la determinación de aranceles. La sanción de nuevos decretos que perfeccionan el sistema de gestión colectiva, lejos de poner en crisis su constitucionalidad, la confirma implícitamente, ya que el Poder Ejecutivo ha considerado conveniente mantener el sistema, introduciendo únicamente mejoras procedimentales y criterios más precisos de determinación arancelaria.[10]

4.2 Los titulares de derechos no asociados

Esta situación de incertidumbre en relación con los titulares que no otorgaron mandato requiere ajustar las prácticas para evitar perjuicios para ambas partes: titulares y usuarios. La situación es más clara respecto a titulares que otorgaron mandato y que expresamente

---

uso de música y especialmente la existencia de organizaciones destinadas a explotar obras musicales, pone en cabeza de la empresa que articula el negocio, la obligación de solicitar la autorización a los titulares del derecho de autor y fijar los recaudos que aseguren al ente de recaudación y control, la individualización de las obras musicales. Esta asociación tiene la facultad que la ley confiere a los mismos titulares de las obras, es decir la de autorizar o prohibir su explotación, en este caso a través de ella, con las mismas limitaciones que la ley impone a los autores. Como consecuencia del derecho exclusivo que la ley acuerda a los titulares, éstos tienen la facultad de fijar el precio por el uso de sus obras, derecho que trasladan a la sociedad, con algunas limitaciones propias de una administración promiscua" (Cámara Civil - Sala C, CIV 35834/20217CA2 - Juzg. Nº 30, *SADAIC c/ América TV S.A. s/ cobro de sumas de dinero*, 16/07/2025).

10 Cámara Civil - Sala C, CIV 35834/20217CA2 - Juzg. Nº 30, *SADAIC c/ América TV S.A. s/ cobro de sumas de dinero*, 16/07/2025.

celebren acuerdos particulares y lo notifiquen de modo fehaciente a la SGC (Decreto 138/2025, art. 4, segundo párrafo). Como indica Massini Ezcurra (2025a),

> para que la desregulación pueda operar efectivamente, hace falta el acuerdo entre el titular del derecho y el usuario (acordando en forma directa la licencia y el pago consecuente) quienes, ejerciendo su libertad contractual, decidan si prescinden o no de la sociedad gestora. O sea, el decreto brinda solo un marco jurídico nuevo, que los titulares de derechos y usuarios podrán o no utilizar. En otras palabras, las innovaciones del decreto no eliminan la legitimación activa de las entidades para seguir operando, mientras los titulares de derechos representados no dispongan otra cosa. (p. 5)

Si se considera que el nuevo régimen es un sistema *opt-in*, solo estarían representados los titulares que expresamente hubieran otorgado mandato. ¿Qué pasa con el resto de los titulares y las obras? Por el contrario, también se podría interpretar que estamos ante un sistema *opt-out*, por el cual la SGC representaría a la totalidad de los titulares de una categoría de derechos, es decir, al repertorio completo, salvo aquellos autores que "elijan ejercer sus derechos en forma individual…" (art. 4 del Decreto 138/25). Esta última parece ser la correcta inteligencia del art. 5 del Decreto 138/25, al indicar que "[l]as percepciones realizadas por las sociedades de gestión colectiva que no fueran cobradas por los titulares de derecho dentro de su plazo de prescripción deberán ser distribuidas entre los demás representados". En nuestra opinión, la normativa actual prevé que las SGC pueden percibir por todos los titulares, incluso los no representados, quedando obligadas a distribuir los fondos entre los representados cuando existan titulares que no cobren la recaudación correspondiente a sus obras.

La última interpretación también es consistente con el art. 12 del Decreto 138/25:

> Las sociedades de gestión colectiva no podrán mantener fondos sin repartir. Si transcurridos CUATRO (4) meses de la respectiva recaudación no se pudiere individualizar al titular beneficiario, el

> dinero percibido por tal concepto se distribuirá entre los titulares nacionales y extranjeros representados por la entidad, en proporción a las sumas que hubieren recibido por la utilización de sus obras, interpretaciones o producciones, según corresponda.

Es decir que la SGC puede recaudar por todos los titulares del derecho respectivo, sin individualización previa, incluso por los no representados. Luego, la recaudación no identificada se distribuirá entre los representados. En definitiva, la SGC puede recaudar por titulares beneficiarios no representados e incluso no identificados.

La contracara de este mecanismo, en relación con el usuario obligado a solicitar autorización y a pagar (o solo pagar), es que no podría limitar su pago a los titulares sobre los que la SGC tiene mandato expreso. Lo contrario generaría un limbo que daría lugar a una situación de infracción. Si el usuario pagara solo por lo incluido en el repertorio publicado e informado a la DNDA, no podría utilizar el resto de las obras del repertorio universal sin permiso ni pago previo, ya que no existe una correlativa facultad de no pago. Retomando la especificación de los derechos que propone Hohfeld (Finnis, 2000), el derecho exclusivo es del titular, esté representado o no por la SGC. No hay una libertad especificada para el usuario para eximirse de la autorización y/o pago, salvo los casos de excepciones y limitaciones expresamente establecidas por ley. No hay norma ni mecanismo para que el usuario deje el pago en suspenso hasta que aparezca el titular o su derecho prescriba por el paso del tiempo. Lo contrario implicaría un enriquecimiento sin causa por parte del usuario.

Esto significa que el hecho de que no haya información suficiente sobre las obras utilizadas o sus titulares no es óbice para que el usuario no pague o la SGC no recaude. El problema de la distribución e identificación de la recaudación no es del usuario, sino de la SGC. Por tanto, el usuario no puede ampararse en la falta de información para evitar el pago. Distinto sería el supuesto si el usuario efectivamente tiene conocimiento de que la SGC no representa a ese titular porque expresamente ha decidido gestionar individualmente sus derechos. La carga de la prueba para no pagar recae en el usuario.

De acuerdo con el art. 4 del Decreto 138/25, "[l]as sociedades de gestión colectiva no podrán intervenir cuando los representados

elijan ejercer sus derechos en forma individual, respecto de cualquier utilización de una obra o bien cuando hayan pactado mecanismos directos para dicho cobro". Por tanto, las SGC pueden representar a los titulares, excepto cuando estos elijan la gestión individual. Este mecanismo implica un sistema *opt-out*, ya que, si el titular decide que la entidad no lo represente, debe "comunicar dicha circunstancia en forma fehaciente a la sociedad de gestión colectiva a la que hayan otorgado consentimiento para que gestione sus derechos, sin que esta última pueda oponerse a dichos acuerdos".

4.3 La legitimación presunta

La legitimación presunta sería la respuesta al problema de los titulares que no otorgaron mandato a la SGC. ¿Están representados o no por la SGC? Si no están representados, ¿de dónde surge la legitimación de las SGC para otorgar licencias de repertorio y reclamar el pago? Si no existiera tal legitimación presunta, los titulares no representados quedarían indefensos y marginados. Consideramos que la legitimación presunta es el modo adecuado de "considerar las necesidades de todas las partes involucradas, entre las que se encuentran los consumidores, usuarios, músicos, actores, productores, intérpretes y demás hacedores y titulares poseedores de derechos de autor y derechos conexos" (considerando del Decreto 138/2025).

En resumen, el sistema funcionaría de esta manera: a) los titulares dan consentimiento para ser representados, mediante asociación a la SGC o mediante convenios de representación recíproca; b) quienes no estén asociados igualmente están representados por imperio de la legitimación presunta; c) los representados/asociados que decidan negociar individualmente con los usuarios deben notificarlo expresamente y, por tanto, la SGC no puede recaudar derechos por esos titulares y los usuarios pueden pagarles directamente a los titulares; d) los no asociados también pueden negociar individualmente y, ante la pretensión de la SGC, el usuario deberá demostrar que tiene autorización o que ya le pagó de modo directo al titular. Esta sería la correcta aplicación de la presunción *iuris tantum* de legitimación activa de las SGC por la universalidad del repertorio si partimos de los derechos exclusivos de todos los titulares por todas las obras y la

correlativa obligación de todos los usuarios de solicitar autorización y pago a todos los titulares por todas las obras y derechos conexos.

La interpretación anterior se ve confirmada, al menos transitoriamente, por el art. 14 del mismo Decreto 138/25, donde se establece que las SGC conservan la representación de los titulares de derechos por un período de adecuación de un año. Luego, las entidades gozan de legitimación presunta en función de las autorizaciones de funcionamiento concedidas por la DNDA. Así se indica en uno de los considerandos del Decreto 143/2025, en relación con el art. 32 del Decreto 41223/34, por el cual se indica que "una sociedad puede ser la encargada de administrar los derechos establecidos en la ley, en tanto acredite ante el Registro que está facultada por sus Estatutos para ejercer la representación o administración de los derechos de terceros".

Esta legitimación está expresamente prevista (por ejemplo, para el caso de DAC) en el art. 1º del Decreto 124/2019, reformado por el art. 11 del Decreto 143/2025, al indicar que "[d]ichas sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios Estatutos, para ejercer los derechos que sean objeto de su gestión y para hacerlos valer en toda clase de expedientes judiciales y administrativos".

Para AADI (intérpretes musicales) y CAPIF (productores fonográficos e intérpretes musicales), no hay indicaciones en la normativa respecto de requerimientos de representación. En el caso de los artistas intérpretes actores y bailarines, las asociaciones —por el momento solo SAGAI—,

> estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios Estatutos, para ejercer los derechos que sean objeto de su gestión y para hacerlos valer en toda clase de procedimientos judiciales y administrativos. Para acreditar dicha legitimación, únicamente deberán aportar, al inicio del proceso, copia de sus Estatutos sociales y el consentimiento de representación del titular del derecho. (art. 5 del Decreto 143/2025, modificando el art. 1 del Decreto 1914/2006)

Aquí aparece un elemento particular, ya que se exige "el consentimiento de representación del titular del derecho". Esto genera cierta

incertidumbre. En caso de aplicación estricta y que para SAGAI se hubieran establecido condiciones más gravosas que al resto de las SGC, podríamos considerar que estamos ante una situación de discriminación con afectación del principio de igualdad ante la ley.

Por nuestra parte, coincidimos con Massini Ezcurra (2025b): "Lo antedicho quiere decir que se mantiene invariable su legitimación para gestionar los derechos de sus representados, salvo que estos optaran por ejercer individualmente sus potestades y/o se integraran a una entidad nueva" (p. 56). Por tanto, "(…) continúa su legitimación para percibir en representación de sus asociados las retribuciones que acuerden con los usuarios" (p. 56). "Por consiguiente, los usuarios deberán, a los efectos de utilizar públicamente y de manera legal, obras, ejecuciones/interpretaciones, y fonogramas, seguir acordando y abonando lo que corresponda a las respectivas entidades" (p. 56).

Si hay convenio de reciprocidad con una entidad extranjera que representa a la totalidad del repertorio de ese país, solo es suficiente con haber inscripto dicho convenio de representación en la DNDA. A nuestro entender, los titulares extranjeros también están facultados a ejercer individualmente sus derechos mediante notificación fehaciente. En este caso, entendemos que debe darse una doble notificación: a la entidad extranjera y a la local. Una cuestión que resulta curiosa es considerar que, si no se admitiera la legitimación presunta, estaría mejor posicionado un titular extranjero que uno nacional que no hubiera otorgado mandato expreso. El titular extranjero, sin distinguir si está asociado o si le ha otorgado mandato expreso a una entidad extranjera, estaría representado por la SGC nacional por el solo convenio de reciprocidad. El titular nacional solo estaría representado si hay mandato expreso. Esta no podría ser la interpretación del mecanismo de representación, ya que resulta discriminatorio.

4.4 Repertorio representado

El alcance de la presunción a favor de las SGC se refiere a la totalidad de las obras del mismo tipo, a excepción de las expresas exclusiones. Por tanto, el usuario no puede alegar que no está obligado al pago por ausencia de representación de la SGC, salvo que pueda presentar

documentación suficiente respecto de la exclusión expresa de uno o más titulares, o que el tipo de utilización no está incluido en la autorización otorgada por la DNDA y el respectivo pago en consecuencia.

La legitimación presunta y la representación de la universalidad del repertorio también permiten cumplir con un principio fundamental: la no discriminación entre titulares, sean miembros o no. "Deben aplicarse los principios de igualdad de trato de afiliados y no afiliados, en particular extranjeros" (Ficsor, 2002, p. 164). Así lo indica un documento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (1982), que señala que

> las preferencias se inclinan a encomendar a los productores de fonogramas la tarea de recaudar, por su propia cuenta y por la de los artistas, todas las cantidades correspondientes a las utilizaciones secundarias. Esta solución es la preferida, (...) lo más práctico para el usuario es tratar con productores que tienen extensos catálogos internacionales; y en cuanto a la distribución de las cantidades recaudadas, lo más cómodo es entregárselas a los productores que, en principio están muy bien informados acerca de los intérpretes de las distintas grabaciones. (p. 65)

Por otra parte, la obligación de informar el repertorio ejecutado corresponde al usuario como carga ínsita a la autorización brindada. Si no es de modo previo al uso, por las dificultades prácticas que esto puede entrañar, sin duda debe serlo posteriormente. Más aún cuando los medios tecnológicos permiten identificar las obras o prestaciones utilizadas.

En los supuestos de pago de derechos respecto de ciertas categorías de usuarios y la fijación de topes máximos, como los organismos de radiodifusión, en el régimen actual la situación es más clara y las alícuotas establecidas son por la totalidad de las obras e interpretaciones utilizadas, debiéndose distribuir la recaudación entre las distintas SGC representativas de las obras y derechos conexos utilizados. Aquí ya está establecida la legitimación presunta. En estos casos no es posible la gestión individual y la presunción de representación es expresa, por tanto, el usuario

> no podrá celebrar acuerdos individuales con los titulares de los derechos de autor y los derechos conexos el distribuidor o el prestador del servicio cuando realice la difusión pública de las obras que integran su programación en virtud de los contratos de licencia o de autorización para la distribución o para la retransmisión de señales de comunicación audiovisual, que comprendan la adquisición de múltiples señales o contenidos que no se encuentren bajo su control ni permitan una relación directa con los titulares de los derechos. En tales casos, el pago efectuado por el distribuidor a las sociedades de gestión colectiva conforme a los aranceles acordados tendrá efecto liberatorio respecto de los derechos de autor y de los derechos conexos que se generen por la difusión pública de las obras involucradas. (Art. 3 de la Resolución 1135/2025 del Ministerio de Justicia)

4.5 Alcance de la legitimación presunta

Una vez considerada la legitimación presunta, sus efectos respecto de la representación para recaudación son equivalentes a los correspondientes al mandato expreso. De acuerdo con la doctrina internacional, expresada en una recopilación de buenas prácticas publicada por la OMPI (2025),

> [l]a facultad de actuación de los OGC [organismos de gestión colectiva] podrá basarse en los mandatos recibidos de un titular de derechos u otras disposiciones legislativas. La función específica de los acuerdos contractuales entre el titular de derechos y los OGC varía en función de los distintos sistemas de gestión colectiva. Tales acuerdos determinan la naturaleza y alcance de la autoridad de los OGC en materia de concesión de licencias relativas a los derechos del titular de derechos y le permiten representar los intereses del titular de derechos, por ejemplo, emprendiendo acciones legales para preservar la observancia de los derechos en su propio nombre. Los acuerdos establecen también los límites de actuación de los OGC en materia de representación del titular de derechos y sus derechos. Los mandatos conferidos a los OGC deberían proporcionar el equilibrio adecuado entre la libertad del titular de derechos para

> decidir cómo quiere que se gestionen sus derechos y la necesidad legítima de contar con un repertorio de derechos significativo para la concesión de licencias a los usuarios. (p. 28)

El sistema de gestión colectiva, para ser eficiente, requiere que las entidades tengan facultades para otorgar licencias generales, sin fragmentar las autorizaciones. Esto también es una garantía para la libertad de elección del usuario respecto de las obras a utilizar. Se debe resguardar la posibilidad de elegir de modo igualitario dentro de un amplio repertorio, sin que las condiciones contractuales diferenciales o las segmentaciones habiliten discriminaciones entre artistas o limiten la libertad de expresión y elección de los usuarios mediante el acceso irrestricto al universo creativo. Como indica Ficsor (2002),

> uno de los elementos más importantes de los sistemas de gestión colectiva plenamente desarrollados, lo constituye la posibilidad de que las organizaciones de gestión colectiva puedan conceder licencias generales a los usuarios para la utilización de todo el repertorio mundial afectado por el derecho cuya gestión así se realiza. En realidad, si no se pudieran aplicar las licencias generales, las ventajas de la gestión colectiva quedarían muy limitadas o, en algunos casos, hasta desaparecerían. (p. 148)

En relación con la gestión de repertorios extranjeros mediante la implementación de convenios de reciprocidad, la autorización estatal y la fiscalización para el funcionamiento de SGC con suficiente legitimación *ad causam* y *ad processum* le facilita al Estado el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los tratados internacionales, en particular el principio de trato nacional (Ficsor, 2002, p. 9).[11]

> Siendo así, en sus actividades de concesión de licencias, recaudación y distribución, las entidades de gestión colectiva deben ser obligadas a prestar atención a los compromisos de orden público internacional asumidos por el país en el que operan, que pasan a formar parte del conjunto de leyes nacionales internas. (Santiago, 2023, p. 275)

11 Cfr. Convenio de Berna (art. 5, párr. 1), ADPIC (art 3, párr. 1), TODA (art. 3),

En este sentido, hay que comprender las recientes obligaciones asumidas por la República Argentina en el Tratado de Libre Comercio UE-Mercosur. Allí se establece, en su artículo 13.17:

> Cooperación en materia de gestión colectiva de derechos
> 1. Las Partes promoverán la cooperación, la transparencia y la no discriminación de las sociedades de gestión colectiva, en particular en lo que se refiere a los ingresos que recaudan, las deducciones que aplican a tales ingresos, la utilización de los cánones recaudados, la política de distribución y su repertorio, inclusive en el entorno digital.
> 2. Si una sociedad de gestión colectiva establecida en el territorio de una Parte representa a otra sociedad de gestión colectiva establecida en el territorio de otra Parte mediante un acuerdo de representación, la primera Parte procurará garantizar que la sociedad de gestión colectiva representante:
> a) no discrimine a los miembros con derecho de la sociedad representada; y
> b) pague las sumas adeudadas a la sociedad representada de forma precisa, periódica, diligente y plenamente transparente, y facilite a la sociedad representada información sobre las sumas de los ingresos recaudados en su nombre y las deducciones efectuadas.

Esta norma, en virtud del principio de nación más favorecida (ADPIC, art. 4), junto con los tratados internacionales mencionados, establece obligaciones extensibles a todos los países y, por lo tanto, oponibles por cualquiera de ellos. Por tanto, el Estado Argentino podría recibir reclamos de otros países por deficiencias en la gestión colectiva o en la fiscalización estatal sobre la gestión colectiva si se perjudica indebidamente a autores representados por las SGC autorizadas por la DNDA, o si se discrimina a extranjeros por falta de la debida representación. De aquí que la autorización estatal que justifica la legitimación de dichas SGC tenga impacto también en la responsabilidad internacional del Estado.

Convenio de Roma (art. 2).

5. Antecedentes de otras jurisdicciones

5.1 Comunidad Andina

La norma comunitaria es el art. 49 de la Decisión 351 de 1993, que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos:

> Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.

Los precedentes del TJCA son ilustrativos de la interpretación generalizada respecto de la legitimación presunta de la SGC, tanto al momento de la recaudación de derechos como de la presentación en juicio en reclamo de los derechos de los titulares.

Transcribimos la parte más relevante de uno de ellos, que, por tratarse de un "acto aclarado", tiene validez en todas las jurisdicciones que integran la Comunidad Andina: Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Constituye, asimismo, una síntesis de todos los casos similares tratados con anterioridad por el TJCA.

> La presunción de representación o legitimación procesal de una sociedad de gestión colectiva lo que busca es proporcionar al autor y a los demás titulares de derechos, a través de la sociedad de gestión colectiva, una herramienta eficaz y eficiente que permita proteger y ejercer de manera eficiente los derechos patrimoniales que se encuentran bajo su administración, así como una adecuada recaudación de estos derechos.
>
> Si se exigiera que una sociedad de gestión colectiva tenga que demostrar la representación de todo su repertorio como condición para protegerlo ante una autoridad y recaudar así el derecho de sus asociados, ello significaría la asunción de costos excesivos por parte de dicha sociedad, lo que haría inviable una eficiente y adecuada recaudación de los derechos de sus asociados.
>
> (…) No obstante lo anterior, esta presunción admite prueba en

> contrario; es decir, que en un caso en concreto, la persona a quien se le impute estar utilizando o explotando obras sin contar con la autorización respectiva, deberá demostrar que el titular del derecho sobre la obra no es afiliado de la sociedad de gestión colectiva, o que no se encuentra incorporado a la sociedad colectiva extranjera con la cual mantiene contratos de representación recíproca.[12]

De aquí surge, además de la legitimación presunta, un punto relevante para el actual sistema argentino. La carga de la prueba de la exclusión de determinada obra o titular de derechos de la representación le corresponde al usuario que pretende eximirse del pago. Es consistente con un sistema mixto, en el cual los titulares pueden gestionar individualmente sus derechos y los usuarios pueden contratar de modo directo con uno o más titulares.

5.2 Perú

De acuerdo con la normativa de Perú,

> [l]as sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, sin presentar más título que dichos estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares. Sin perjuicio de esa legitimación, las sociedades deberán tener a disposición de los usuarios, en los soportes utilizados por ellas en sus actividades de gestión, las tarifas y el repertorio de los titulares de derechos, nacionales y extranjeros, que administren, a efectos de su consulta en las dependencias centrales de dichas asociaciones. Cualquier otra forma de consulta se realizará con gastos a cargo del que la solicite. (Artículo 147 del Decreto Legislativo 822 de la Ley sobre el Derecho de Autor)

12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 27-IP-2020.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), interpretando la normativa, estableció:

> (…) el derecho que tienen las sociedades de gestión colectiva de administrar, representar y defender los derechos de autor, dentro o fuera de un proceso judicial o administrativo, son facultades otorgadas por la Ley, y para su ejercicio válido sólo deben presentar sus estatutos y contar con autorización de la Oficina de Derechos de Autor previo cumplimiento de los requisitos exigidos por ley.
> (…) De acuerdo con ello, se presume que la sociedad de gestión colectiva cuenta con la autorización de los autores que dice representar para iniciar las acciones administrativas y judiciales que sean necesarias para la defensa de los derechos de autor. Debe precisarse que, en caso de autores extranjeros, para la aplicación de esta presunción a favor de la sociedad de gestión colectiva nacional, sólo es necesaria la existencia de un contrato de representación entre dicha sociedad con la sociedad de gestión colectiva del país del cual proviene el autor, no siendo exigible la presentación del contrato del autor extranjero con la sociedad extranjera.
> De acuerdo con el artículo 50 de la Decisión 351, los contratos de representación, a fin de surtir efectos frente a terceros, deberán ser inscritos por la sociedad de gestión colectiva en la oficina nacional competente. Sin embargo, esta presunción (…) admite prueba en contrario. En tal sentido, para que no se aplique la presunción, el denunciado debe demostrar que la sociedad no representa al autor de la obra o probar que dicho autor no se encuentra adscrito a la sociedad de gestión colectiva extranjera con la cual la sociedad de gestión colectiva nacional tiene el contrato de representación, entre otros supuestos.

A su vez, la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú (3ª Sala, Exp. 1646-07, Res. N° 16, fallo del 15-07-2008) resolvió que

> Las sociedades de gestión colectiva están legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de pro-

> cedimientos administrativos y judiciales, sin presentar más títulos que dichos estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido encomendados directa o indirectamente, por sus propios titulares.

En definitiva, en Perú solo se requiere autorización estatal de funcionamiento y estatutos que establezcan la representación. Dado que los estatutos son aprobados por la autoridad al momento de conferir la autorización, esta cumple por sí misma con la presunción de legitimidad.

5.3 Brasil

En Brasil, la legitimación de las SGC está prevista en la ley:

> Mediante la afiliación, las asociaciones (OGC) a las que se refiere el artículo 97 se convierten en [mandatarias] de sus asociados en la práctica de toda acción necesaria para la defensa judicial o extrajudicial de sus derechos de autor, así como para el ejercicio de la actividad de recaudación de tales derechos.
> Los titulares de los derechos de autor podrán realizar personalmente las actividades citadas en el encabezamiento y en el apartado 3 del presente artículo mediante una comunicación a la asociación (OGC) a la que estén afiliados en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas antes de llevarlas a cabo. (Artículos 98 y 98.15 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

Lo anterior, sin perjuicio de que los autores puedan ejercer los derechos de percepción por sus propios medios sin que intervenga la entidad de gestión. De modo explícito, el art. 195 de la Ley Federal del Derecho de Autor indica:

> Las personas legitimadas para formar parte de una sociedad de gestión colectiva podrán optar libremente entre afiliarse a ella o no; asimismo, podrán elegir entre ejercer sus derechos patrimoniales en forma individual, por conducto de apoderado o a través de la sociedad. Las sociedades de gestión colectiva no podrán intervenir

> en el cobro de regalías cuando los socios elijan ejercer sus derechos en forma individual respecto de cualquier utilización de la obra o bien hayan pactado mecanismos directos para dicho cobro. Por el contrario, cuando los socios hayan dado mandato a las sociedades de gestión colectiva, no podrán efectuar el cobro de las regalías por sí mismos, a menos que lo revoquen. Las sociedades de gestión colectiva no podrán imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de explotación, ni la totalidad de la obra o de producción futura.[13]

Esta modalidad mixta fue reconocida por los tribunales. Así, el Tribunal de Justicia del Estado de Rio de Janeiro (POP: 19ª Cámara Civil, fallo del 24-1-2008) dispuso que

> [l]a concesión del mandato a las asociaciones constituidas para la defensa de los intereses de los autores y compositores no les impide el ejercicio personal de sus derechos de la forma que mejor les aproveche, pudiendo lo mismo liberarlos que cederlos.

En el mismo sentido, y desde hace tiempo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (POP: Sentencia del 10-5-1944) explicó que

> [l]as entidades de gestión ofrecen como una curiosa característica la de la representación implícita, mediante una excepción a los principios generales sobre las formas de mandato: [por el] "mandato presunto" (…) el individuo, por el solo hecho de asociarse, de afiliarse a una de estas sociedades, constituye a la representación de la misma en su representante implícito, sin la necesidad de un mandato expreso y específico, para actuar ante el Poder Público y con cualesquier ejecutante en todas las partes del mundo.

5.4 Colombia

De acuerdo con la Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor (modificada por la Ley 1915, de 2018), en su art. 3º se establece que "[l]os

13 Ver en: https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/23966

derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades exclusivas: A. De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les dicte (…)". Luego, en el art. 73º, "[e]n todos los casos en que los autores o las asociaciones de autores, celebren contratos con los usuarios o con las organizaciones que los representen (…)". En relación con las obras audiovisuales, el art. 104 menciona: "Para explotar la obra cinematográfica (…) se requerirá la autorización previa de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes, individualmente, o por medio de las sociedades que los representen".

Es relevante para el análisis de la legitimación presunta la Sentencia C-509/04 de la Corte Constitucional de Colombia, en la cual se discutía la validez del art. 2 de la Ley 232 de 1995:

> No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos: (…) c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias; (…).

La base del cuestionamiento era la discriminación entre titulares de derechos, estableciendo un privilegio para los autores de obras musicales. Adicionalmente, el recurrente consideraba que se discrimina a los titulares no asociados a una SGC o que prefieren la gestión individual de los derechos.

El razonamiento de la Corte parte del principio de reconocimiento y protección del derecho de los autores, quienes pueden ejercerlos por sí mismos o de modo asociativo: gestión individual o colectiva. El punto de partida es el reconocimiento de la primacía de los derechos exclusivos de los titulares, lo cual es explicado de este modo:

> Cabe reiterar que la manera de proteger estos derechos, el diseño de los mecanismos adecuados y su implementación son potestad del legislador, quien debe tener como directrices todos los postulados

> constitucionales y los instrumentos internacionales de los cuales el Estado Colombiano es parte. Toda esta normatividad pretende garantizar procedimientos justos y equitativos, que no sean innecesariamente complicados o gravosos, ni comporten plazos injustificables o retrasos innecesarios. En conclusión, se trata de garantizar los derechos a través de un procedimiento razonable, pues sólo así se cumpliría la exigencia constitucional establecida en el artículo 61.

Luego, la Corte Constitucional encara el asunto de la legitimación presunta como medio adecuado para garantizar la efectividad de los derechos:

> En este punto adquiere relevancia el concepto de legitimación presunta a favor de las sociedades de gestión colectiva, reconocido en la Ley 23 de 1982. Según este principio, se parte del supuesto de contratos celebrados por los autores o las asociaciones de autores con los usuarios o con las organizaciones que los representen. Esta Corte ya ha estudiado el tema y ha encontrado que tal presunción se ajusta a la Carta ya que desarrolla la preceptiva constitucional.

En relación con la facultad de los titulares de gestionar individualmente sus derechos, o bien asociados en otras formas jurídicas distintas a las SGC, en el análisis conjunto de la jurisprudencia colombiana se resolvió que, si bien la libertad de asociación permite constituir otro tipo de entidades que agrupen a titulares para dicha gestión, estas no tienen las prerrogativas de las SGC: "Quien desee acceder a las ventajas de la modalidad de gestión colectiva prevista en la ley, debe someterse a los requisitos establecidos en ella, así como a las limitaciones y gravámenes que comporta ese tipo de gestión". De acuerdo con el artículo 45 de la Decisión Andina 351 de 1993 y con los artículos 13 y 25 de la Ley 44 de 1993, esas otras formas societarias no pueden realizar gestión colectiva de derechos. Si un usuario obtiene la autorización del autor o de cualquier persona que administre individualmente obras o prestaciones protegidas por derechos de autor, no queda eximido de presentar la autorización previa de las SGC que gestionan el repertorio universal. Esas otras modalidades asociativas que tienen por objeto promover, proteger o gestionar de

manera conjunta derechos de autor y conexos son parte del ámbito de la autonomía privada y pueden facilitar una gestión conjunta de los derechos individuales de cada uno de los participantes. Sin embargo, estas asociaciones que no son SGC no pueden autorizar genéricamente el uso de obras de las que no son titulares ni realizar el recaudo de tarifas distintas de aquellas que voluntariamente se hayan convenido con los usuarios por la explotación de los derechos de los que son titulares. El hecho de que los titulares puedan gestionar sus derechos individualmente o a través de otras formas asociativas no disminuye las prerrogativas de las SGC autorizadas y fiscalizadas por la DNDA para otorgar autorizaciones generales sobre el repertorio universal bajo su administración.

Transcribimos algunos párrafos relevantes de la Sentencia C-833/07 de la Corte Constitucional de Colombia:

> La legislación colombiana ha previsto la existencia de sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y de derechos conexos, sujetas a unas precisas condiciones legales y con un régimen voluntario de afiliación, en armonía con los pronunciamientos de la Corte Constitucional conforme a los cuales, en el ordenamiento colombiano se permite que el recaudo de los derechos de autor y sus derechos conexos se haga de varias formas y que allí caben tanto la gestión individual como la gestión colectiva de tales derechos. Las sociedades de gestión colectiva se encuentran estrechamente reguladas en la ley, en armonía con las previsiones de las normas internacionales sobre la materia, entre otros aspectos, en cuanto a la obligación de admitir como socios a los titulares de derechos que lo soliciten y que acrediten debidamente su calidad de tales en la respectiva actividad, la información que deben suministrar a los miembros, el destino de los recaudos, o el tope de gastos de administración.
>
> Los titulares de derechos de autor y de derechos conexos que no deseen integrarse a una sociedad de gestión colectiva pueden, en ejercicio de su autonomía privada, gestionar individualmente sus derechos o hacerlo a través de otra modalidad asociativa, la cual, en ese mismo ámbito de la autonomía privada, puede dar lugar a asociaciones de segundo grado. Por demás está señalar que dichas aso-

> ciaciones no pueden ejercer las prerrogativas propias de la gestión colectiva, pues para ello, tal como se dispone en la Ley 44 de 1993, en armonía con la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, y como ha sido puntualizado por esta Corporación, se requeriría que se integrasen en una sociedad de gestión colectiva, con el lleno de los requisitos que la ley ha previsto para el efecto. Pero eso no es óbice para que dichas formas asociativas, de primero o segundo grado, adelanten de manera conjunta, en el ámbito de la autonomía privada, la gestión de los derechos individuales de sus integrantes. La disposición acusada no limita el derecho de asociación de los titulares de derechos de autor y derechos conexos que decidan optar por la gestión individual, ni los inhibe para constituir, de acuerdo con la ley y en ejercicio de su autonomía, asociaciones de primer o segundo grado, y no cabe la pretensión conforme a la cual en una asociación en la cual se integran unas sociedades estrechamente reguladas, sometidas a un sistema especial de vigilancia y control estatal y que funcionan con unas prerrogativas y limitaciones delimitadas de manera precisa en la misma ley, tengan acceso individuos o formas asociativas distintas, que no están sujetos a esos límites y controles, ni ejercen la modalidad de gestión colectiva a cuyo perfeccionamiento operativo atiende la norma demandada.

En definitiva, la legitimación presunta de representación del repertorio universal, entre otros aspectos, surge del estatus especial de las SGC, justificado por un régimen especial de constitución, autorización y vigilancia.

5.5 México

En el caso de México, también está prevista la gestión individual:

> Las sociedades de gestión colectiva no podrán intervenir en el cobro de regalías cuando los socios elijan ejercer sus derechos en forma individual respecto de cualquier utilización de la obra o bien hayan pactado mecanismos directos para dicho cobro. Por el contrario, cuando los socios hayan dado mandato a las sociedades de gestión colectiva, no podrán efectuar el cobro de las regalías por sí

> mismos, a menos que lo revoquen. Las sociedades de gestión colectiva no podrán imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de explotación, ni la totalidad de la obra o de producción futura. (Artículo 195 de la Ley Federal del Derecho de Autor)

Sin embargo, aun cuando los titulares de derechos pueden gestionar individualmente sus derechos, esto no significa que las sociedades de gestión no gocen de legitimidad para la recaudación de derechos o que deban justificar cada una de las obras del repertorio administrado. En este sentido, el art. 200 de la misma norma indica que

> [u]na vez autorizadas las sociedades de gestión colectiva por parte del Instituto, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. Las sociedades de gestión colectiva están facultadas para presentar, ratificar o desistirse de demanda o querella a nombre de sus socios, siempre que cuenten con poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial para presentar querellas o desistirse de ellas, expedido a su favor y que se encuentre inscrito en el Instituto, sin que sea aplicable lo dispuesto por el artículo 120 del Código Federal de Procedimientos Penales y sin perjuicio de que los autores y que los titulares de derechos derivados puedan coadyuvar personalmente con la sociedad de gestión colectiva que corresponda. En el caso de extranjeros residentes fuera de la República Mexicana se estará a lo establecido en los convenios de reciprocidad respectivos.

El texto citado parecería establecer dos requisitos para la legitimación: primero, la autorización estatal; luego, que cuenten con poder general para pleitos y cobranzas. Así y todo, este último no se considera un requisito necesario y la SGC no está obligada a la presentación material de los señalados poderes en todos sus actos, pues si la carga impuesta es que en realidad cuente con ellos, entonces tal requisito puede verse satisfecho de otro modo que no siempre debe ser aquél (Rangel Ortiz, 2008).

Este precepto ha sido interpretado por la jurisprudencia, en el

sentido de que la SGC, una vez obtenida su autorización para operar como tal por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), se crea una presunción *iuris tantum* de legitimación a su favor respecto de la representación de los autores y titularidad del repertorio que administra para el ejercicio de los derechos colectivos. Transcribimos la parte correspondiente de uno de los fallos:

> El artículo 200 de la Ley Federal del Derecho de Autor prevé un régimen de legitimación especial para las sociedades de gestión colectiva que las exime de cumplir con los presupuestos procesales respecto de cada autor representado y de acreditar en forma individualizada la titularidad de cada obra administrada en procedimientos Judiciales y administrativos. Lo anterior atiende a su naturaleza, dado que su función no es proteger una obra o autor determinado, sino un repertorio integrado por un conjunto de obras de autores nacionales y extranjeros, por lo que una vez obtenida su autorización para operar como tales por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, se crea una presunción iuris tantum de legitimación a favor de la sociedad de gestión colectiva respecto de la representación de los autores y titularidad de las obras que administra para el ejercicio de los derechos colectivos, la cual admite prueba en contrario. Sin que sea óbice a lo anterior que para que surta efectos la presunción de legitimación respecto de autores residentes en México, el mismo artículo requiere que éstos le hayan otorgado a la referida sociedad poder general para pleitos y cobranzas que haya sido inscrito en el Registro Público del Derecho de Autor, mientras que respecto de los autores extranjeros es suficiente con la inscripción en dicho registro de los convenios de reciprocidad celebrados con sociedades de autores extranjeras a las que éstos pertenezcan. En consecuencia, basta que la sociedad de gestión colectiva acredite estar debidamente constituida, haber sido autorizada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor para actuar como tal, y que exhiba en juicio las certificaciones expedidas por el Registro Público del Derecho de Autor respecto de la inscripción de los poderes y los convenios de reciprocidad para que en términos del artículo 168 de la citada ley surta efectos la presunción de certeza de los actos inscritos, así como la presunción iuris tantum de legitimación

> a favor de la sociedad de gestión colectiva respecto de la titularidad y representación del repertorio que administra para el ejercicio de los derechos colectivos. Lo anterior sin perjuicio de que la sociedad de gestión colectiva acredite la titularidad individual de las obras administradas mediante la exhibición al juicio de las fichas técnicas —cue sheets— que relacionan el nombre de la obra cinematográfica, el nombre del autor de la obra musical, el porcentaje que a cada autor corresponde y el nombre de la sociedad autoral a la que pertenecen conforme a la práctica internacional. (Amparo directo 11/2010. *Cinemex Altavista., S.A. de C.V. y otras*, del 10 de diciembre de 2010)[14]

En la misma decisión se dejó claro que la presunción referida es *iuris tantum* y no implica violación de la garantía de igualdad ante la ley:

> El citado precepto al prever un régimen especial de legitimación a las sociedades de gestión colectiva, respecto de la representación de los autores y titularidad del repertorio que administran para el ejercicio de derechos colectivos en procedimientos judiciales y administrativos, no viola la garantía de igualdad contenida en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho trato diferenciado obedece a un fin constitucionalmente válido encaminado a proteger con eficacia y garantizar adecuadamente el ejercicio de los derechos de autor, haciendo efectiva la protección de privilegios que concede temporalmente a éstos el noveno párrafo del artículo 28 constitucional. Asimismo, dicho trato diferenciado es idóneo para alcanzar el fin buscado por el legislador, dado que la falta de un régimen especial de legitimación colectiva, implicaría que los autores tuviesen que cumplir individualmente, en cada juicio, contra cada usuario, los presupuestos procesales requeridos para el ejercicio de sus acciones en cualquier parte del mundo, además de especificar las circunstancias de modo, tiempo

14 Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, febrero de 2011, p. 628.

> y lugar respecto del uso de sus obras, lo que daría lugar a hacer nugatorios sus derechos en varios de los casos. Finalmente, el indicado trato diferenciado es proporcional porque además de aplicarse a las sociedades autorizadas para operar como tales por el órgano especializado en materia de derechos de autor, sólo surte efectos en la medida en que el usuario no desvirtúa la presunción iuris tantum de legitimación con que cuenta la sociedad, por lo que si un usuario acredita haber pagado a un tercero con mejor derecho, dejaría de surtir efectos la presunción de legitimación a favor de la sociedad de gestión colectiva, y la titularidad de la obra debe acreditarse fehacientemente. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, p. 612)

5.6 Chile

Chile tiene un sistema de gestión colectiva compatible con la gestión individual. Así lo indica la Ley 17336, art. 21: "(…) En ningún caso las autorizaciones otorgadas por dichas entidades de gestión colectiva podrán limitar la facultad de los titulares de derechos de administrar sus obras en forma individual respecto de utilizaciones singulares de ellas (…)".

Luego, por medio del art. 102, se deja claramente establecida la legitimación presunta:

> Las entidades de gestión autorizadas representarán legalmente a sus socios y representados nacionales y extranjeros en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales, sin otro requisito que la presentación de copias autorizadas de la escritura pública que contenga su estatuto y de la resolución que apruebe su funcionamiento.

Esta legitimación fue ratificada en reiteradas oportunidades por la Corte Suprema. En primer término, en esta situación de reproducción de obras musicales no puede prescindirse de que lo normal es que las creaciones de esta clase estén incluidas en el repertorio de la actora —por tratarse de la forma más eficiente de cautelar los derechos autorales— de suerte tal que, encontrándose acreditada su

utilización, debe hacerse lugar a la demanda, salvo que se pruebe alguna circunstancia que importe excepción a dicho corriente estado. Ciertamente, en el juicio seguido podría demostrarse que nada de lo difundido en el período demandado forma parte del catálogo, para lo cual bastaría que se preconstituyera prueba en cuanto a los nombres de las piezas para ser adjuntadas a la nómina de obras amparadas y poder arribar a la situación anormal. Pero esta actividad probatoria sólo puede exigirse al demandado, porque, a diferencia de la actora, tiene la posibilidad de generar elementos de convicción en tanto el hecho fundante de la acción se despliega bajo su control.

5.7 Uruguay

La Ley 9739, actualizada por la Ley 17616, en su art. 58 establece:

> Los titulares de derecho de autor, artistas, intérpretes o ejecutantes, y productores de fonogramas contratarán con las empresas de radiodifusión, o las asociaciones representativas a las que hayan conferido su representación, la radiodifusión de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas (…) Dicha legitimación y representación es sin perjuicio de la facultad que corresponde al autor, intérprete, productor de fonogramas y organismo de radiodifusión, o a sus sucesores o derechohabientes, a ejercitar directamente los derechos que se les reconocen por la presente ley.[15]

En relación con la legitimación presunta, el art. 24 de Ley 17616 indica:

> Las entidades de gestión colectiva están legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, a ejercer los derechos confiados a su administración, tanto correspondan a titulares nacionales como extranjeros, y a hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, quedando investidas para ello de las más amplias facultades de representación procesal, incluyendo el desistimiento y la transacción. Dichas entidades estarán obligadas a

15 Ver en: https://www.agadu.org/documentos/Ley_9739_actualizada_por_ley_17616.pdf

> acreditar por escrito que los titulares de los derechos que pretenden ejercer, les han confiado la administración de los mismos. Dicha legitimación y representación es sin perjuicio de la facultad que corresponde al autor, intérprete, productor de fonogramas y organismo de radiodifusión, o a sus sucesores o derechohabientes, a ejercitar directamente los derechos que se les reconocen por la presente ley.

Siguiendo esta línea de pensamiento, el Juzgado Letrado de 1ª Instancia Civil de 14ª Turno, Montevideo, Uruguay (POP: Sentencia del 14-2-1996 *Agadu c/ Hotel Intercontinental Montevideo*) sostuvo que

> [n]o puede soslayarse la dificultad y por qué no la imposibilidad de su defensa si se requiera que cada uno de los titulares directamente o a través de poderes que otorgan su representación a las asociaciones respectivas —de gestión colectiva— dedujera la pretensión en el juicio.

5.8 España

En España, de acuerdo con el art. 150 del Real Decreto Legislativo 1/1996,

> [l]as entidades de gestión, una vez autorizadas conforme a lo previsto en este título, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales.
> Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado solo podrá fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente.

Interpretando el texto citado, el Tribunal Supremo español, en sentencia 961/2007 del 20 de septiembre de 2007, estableció que

> no es preciso acreditar la representación de los concretos derechos individuales encomendados a la gestión, pues la legitimación se refiere a aquellos derechos cuya gestión 'in genere' constituye, de acuerdo con los estatutos, el objeto de actuación de la entidad de gestión.

A su vez, el Tribunal Constitucional, en Sala Plena, Sentencia 166/2007, del 4 de julio de 2007, indicó que

> (…) a la entidad de gestión colectiva le basta para acreditar su legitimación, en el momento de presentar su demanda, con justificar su aptitud estatutaria y la autorización administrativa para ejercer los derechos de propiedad intelectual confiados a la gestión aportando para ello copia de sus estatutos y certificación acreditativa de dicha autorización, lo que no es óbice, desde luego, para que en el proceso pueda discutirse su legitimación.

6. Conclusiones

A partir del Decreto 138/2025, la legitimación de las SGC ya no emana de una delegación monopólica y excluyente de la ley, sino de un sistema mixto de autorización estatal y libre asociación.

La legitimación para operar en el mercado requiere la habilitación estatal mediante la previa inscripción y autorización en el Registro de Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Conexos, bajo la órbita de la Dirección Nacional del Derecho de Autor.

La legitimación para administrar y cobrar por una obra específica depende ahora, de manera central, de la autonomía de la voluntad del creador o derechohabiente, quien decide libremente confiarle o no su repertorio a la entidad.

Bajo el nuevo esquema, la representación pasa a ser esencialmente voluntaria, aunque con un mecanismo de transición específico. El decreto consagra el derecho absoluto a la gestión individual. El titular puede elegir administrar sus obras por sí mismo, celebrar contratos directos con los usuarios o asociarse a una o más SGC en forma simultánea. Por lo tanto, el nexo de representación se funda en la voluntad del autor. Además, se introdujo el derecho explícito

del titular a notificar su renuncia a la representación de una SGC en cualquier momento.

De acuerdo con el art. 32 del Decreto 41223/34, "una sociedad puede ser la encargada de administrar los derechos establecidos en la ley, en tanto acredite ante el Registro que está facultada por sus Estatutos para ejercer la representación o administración de los derechos de terceros".

Para evitar que el mercado de licencias musicales, audiovisuales o literarias quedara en un limbo legal inmediato, la norma dispuso que la representación de los titulares que ya formaban parte de las entidades continuaría de oficio por el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la reforma. Cumplido ese período de transición, la SGC requiere el consentimiento expreso del titular para mantener su representación. En conclusión, el decreto elimina la "representación legal forzosa" y muta el sistema hacia una representación voluntaria.

Las SGC no representan ni están legitimadas para todos los titulares de una misma categoría, por lo cual se puede afirmar que ya no hay monopolio por categoría de derechos. El Decreto 138/2025 derogó la exclusividad legal de las SGC por rama o categoría de obra.

Una SGC sólo está legitimada para administrar, licenciar y percibir aranceles por el repertorio de aquellos titulares que efectivamente hayan prestado su consentimiento o mantengan la representación de oficio durante la transición. No pueden invocar una representación universal para exigir el cobro de obras cuyos creadores optaron por la gestión individual o se inscribieron en otra sociedad de gestión competidora. El decreto establece que las SGC no pueden oponerse ni intervenir en los acuerdos particulares que un creador realice directamente con un usuario final (por ejemplo, una sala de teatro o un productor de eventos). Si el autor licencia su obra de forma directa, la SGC pierde automáticamente la legitimación para cobrar aranceles sobre ese uso específico.

La diferenciación entre la representación/legitimación universal anterior y el régimen voluntario actual se justifica en el entramado normativo dictado en 2025. El Decreto 138/2025 modifica el artículo 32 del Decreto Reglamentario 41223/1934 de la Ley 11723 para permitir explícitamente que los titulares ejerzan sus derechos sin intermediación obligatoria, rompiendo la legitimación mono-

pólica de las entidades tradicionales. Luego, el Decreto 143/2025 refuerza la libertad de contratación al prohibir expresamente la intervención de las SGC en los acuerdos individuales celebrados de forma directa entre autores y usuarios. Finalmente, la Resolución 536/2025 del Ministerio de Justicia crea el registro obligatorio y define que la aptitud de las SGC para recaudar queda supeditada al estricto control de transparencia, empadronamiento y delimitación de los repertorios autorizados que manejan.

Por necesidades procesales y por el principio de efectividad, las entidades autorizadas gozan de legitimación presunta, salvo prueba en contrario, para representar a una categoría de titulares por usos determinados, salvo que expresamente se excluyan de dicha representación mediante notificación fehaciente. En algunos casos, esta legitimación está expresamente prevista, como es el caso de DAC, en el artículo 1º del Decreto 124/2019, reformado por el art. 11 del Decreto 143/2025, al indicar que "[d]ichas sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios Estatutos, para ejercer los derechos que sean objeto de su gestión y para hacerlos valer en toda clase de expedientes judiciales y administrativos".

Consideramos que ese es el principio general respecto de la legitimación de todas las SGC. El caso de SAGAI merece un análisis particular, ya que no se justifica un tratamiento diferenciado.

La legitimación presunta no requiere demostración de la integración del repertorio, pero un usuario puede demostrar que una obra o titular no se encuentra bajo la gestión de la SGC porque ha negociado directamente con él y ha efectuado el pago debido, o porque se trata de una utilización no cubierta por la autorización concedida, por los estatutos o por los mandatos recibidos.

Bibliografía

Alterini, J. H. (Dir.). (2016). *Código Civil y Comercial comentado: Tratado exegético* (2ª ed., Tomo II). Thomson Reuters-La Ley.

Alvarado Cajeme, D. (2012). *Legitimación de las Sociedades de Gestión Colectiva*. Conferencia Académica.

Antequera Parilli, R. (2001). *Manual para la enseñanza virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos* (Tomo II). Escuela Nacional de la Judicatura.

Antequera Parilli, R. (2007). *Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines*. Aisge.

Betti, E. (2000). *Teoría del negocio jurídico*. Comares.

Cabanellas de las Cuevas, G. (2023). *Compendio del Derecho de Autor* (Vol. 2). Heliasta.

Couture, E. J. (2002). *Fundamentos del Derecho Procesal Civil* (4ª ed.). Depalma.

Delgado Porras, A. (1997). La legitimación de las entidades de gestión colectiva en el ámbito administrativo y judicial. En Antequera Parilli, R. y Robella, Amalia L. (Eds.), *III Congreso Iberoamericano de Derecho de Autor y Derechos Conexos* (pp. 721-753). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual/Instituto Interamericano de Derecho de Autor.

Ficsor, M. (2002). *Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Ficsor, M. (2022). *Collective Management of Copyright and Related Rights* (3ª ed.). World Intellectual Property Organization. https://doi.org/10.34667/tind.47101

Finnis, J. (2000). *Ley Natural y Derechos Naturales* (Trad. Cristóbal Orrego). Abeledo Perrot.

Gervais, D. (2016). Extended Collective Licensing: A Significant Contribution to International Copyright Law and Policy. En Karnell, G., Kur, A., Nordell, P. J., Westman, D., Axhamn, J. y Carlsson, S. (Eds.), *Liber Amicorum Jan Rosén* (pp. 311-321).

Hohfeld, W. N. (1913). Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. *Yale Law Journal, 23*.

Hohfeld, W. N. (1917). *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning* (segunda parte). *Yale Law Journal, 26*.

Lipzsyc, D. (2006). *Derechos de Autor y Derechos Conexos*. UNESCO/CERLALC/Zavalía.

Massini Ezcurra, M. (2025a). *El Decreto 765/2024: ejecución pública de obras del intelecto y monopolios*. La Ley, Propiedad Intelectual 4.0.

Massini Ezcurra, M. (2025b). El decreto 138/2025: monopolio y desregulación de sociedades de autores. *Anales de Legislación Argentina, LXXXV*(6).

Nazar de la Vega, G. M. (2021). El mercado de las sociedades de gestión colectiva: mecanismos regulatorios sobre precios. En Rengifo García, E. y Beneke Ávila, F. E. (Eds.), *Los derechos de propiedad intelectual y libre competencia* (pp. 91-116).

Nazar de la Vega, G. y Hilty, R. (2021). *Estudio Comparativo de Sistemas de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Conexos en Latinoamerica en Países Seleccionados de Latinoamérica*. Smart IP for Latin America.

Odion, J. y Oriakhogba, D. (2015). Copyright collective management organizations in Nigeria: resolving the locus standi conundrum. *Journal of Intellectual Property Law and Practice, 10*(7) 518-525. https://www.researchgate.net/pu-

blication/277634700_Copyright_collective_management_organizations_in_Nigeria_resolving_the_locus_standi_conundrum

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1982). *Guía de la Convención de Roma y del Convenio Fonogramas*.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2025). *Caja de herramientas de la OMPI sobre buenas prácticas para organismos de gestión colectiva (WIPO Toolkit)*. https://www.wipo.int/publications/es/series/index.jsp?id=180

Oyalle Favela, J. (2013). Legitimación en las acciones colectivas. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 46*(138), 1057-1092.

Palacio, L. E. (2017). *Manual de Derecho Procesal Civil* (23ª ed.). AbeledoPerrot.

Rangel Ortiz, H. (2008). La gestión colectiva en el Derecho de Autor. En Serrano Migallón, F. (Coord.), *Estudios jurídicos en homenaje a Eduardo Martínez de la Vega* (pp. 415-438). Porrúa/Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México.

Santiago, V. (2023). Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos: mejores prácticas para supervisar la gestión colectiva. *Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, 3*(6), 269-283.

Schuster Vergara, S. (1997). *Legitimación activa*. Conferencia dictada en el Curso para Magistrados y Jueces, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) e INDECOPI. Arequipa, Perú.

* * * *

Roles de autoría y conflicto de intereses

El autor manifiesta que cumplió todos los roles de autoría del presente artículo y declara no poseer conflicto de interés alguno.

Ensayos

* * * *

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

N° 24 (2026): 483-504

Argentina ante el PCT: ¿un tratado de patentes puede cerrar la brecha entre ciencia e innovación en el ámbito de la biotecnología?

Ensayo conceptual sobre patentes, biotecnología y desarrollo

* * * *

Ignacio Sartori[1]

Inis Biotech S.A. Universidad Argentina de la Empresa (Argentina)

signacio@gmail.com

https://orcid.org/0009-0004-2036-6728

https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.sar

Resumen

Este ensayo analiza si la eventual incorporación de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) puede contribuir a reducir la brecha entre capacidades científicas e innovación. Mediante un enfoque conceptual e interdisciplinario, articula fuentes normativas y parlamentarias, documentos oficiales de la OMPI y literatura sobre propiedad intelectual, biotecnología, transferencia tecnológica y desarrollo. El PCT simplifica la presentación internacional, proporciona información temprana sobre la patentabilidad potencial y posterga decisiones costosas, pero no crea una patente mundial ni garantiza su concesión ni modifica los criterios nacionales de patentabilidad. El trabajo sostiene que sus efectos dependen del tipo de tecnología, el modelo de negocio y las capacidades

1 Biotecnólogo y MBA con más de quince años de experiencia en gestión de la propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Desde 2021 se desempeña como CEO de INIS Biotech, oficina de transferencia tecnológica vinculada con la Fundación Instituto Leloir, y dirige la incubadora biotecnológica CeDeBio. Es profesor en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) en materias relacionadas con biotecnología, derecho y desarrollo de negocios.

institucionales. Esta heterogeneidad es especialmente relevante en biotecnología, donde convergen ciclos prolongados de desarrollo, riesgo técnico, exigencias regulatorias e inversión intensiva, junto con consideraciones de acceso y salud pública. El argumento central es que la incorporación al tratado puede reducir costos de transacción y ampliar opciones de internacionalización, pero no genera por sí sola innovación ni desarrollo. Las solicitudes, patentes, *startups*, inversiones y posiciones en índices internacionales expresan actividad o crecimiento, pero no necesariamente impacto. El impacto requiere una cadena causal de capacidades científicas, regulatorias, productivas, financieras y de transferencia tecnológica. Se concluye que el PCT puede contribuir a reducir la brecha analizada solo si se integra en una política más amplia, capaz de transformar conocimiento en productos, aprendizaje colectivo, acceso y capacidades productivas sostenibles.

Palabras clave: Argentina, Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), patentes, biotecnología, propiedad intelectual, transferencia tecnológica, innovación, desarrollo productivo, políticas públicas, impacto.

Argentina and the PCT: Can a Patent Treaty Bridge the Gap Between Science and Innovation in Biotechnology?

A Conceptual Essay on Patents, Biotechnology, and Development

Abstract

This essay examines whether Argentina's potential accession to the Patent Cooperation Treaty (PCT) could help narrow the gap between scientific capabilities and innovation. Using a conceptual and interdisciplinary approach, it brings together legal and parliamentary sources, official documents from the World Intellectual Property Organization (WIPO), and literature on intellectual property, biotechnology, technology transfer, and development. The PCT streamlines international filing, provides early information on potential patentability, and defers costly decisions. However, it neither creates a worldwide patent, guarantees that a patent will be granted, nor alters national patentability standards. This essay argues that its effects depend on the type of technology, the business model, and institutional capabilities. This heterogeneity is particularly relevant in biotechnology, where long development cycles, technical risk, regulatory requirements, and capital-intensive investment intersect with considerations of access and public health. The central argument is that accession to the Treaty may reduce transaction costs and broaden internationalization options, but cannot, by itself, generate innovation or development. Patent applications, patents, startups, investment, and positions in international rankings reflect activity or growth, but not necessarily impact. Impact requires a causal chain involving scientific, regulatory, productive, financial, and technology-transfer capabilities. The essay concludes that the PCT can help

narrow the gap only if it is embedded in a broader policy framework capable of translating knowledge into products, collective learning, access, and sustainable productive capabilities.

Key words: Argentina, Patent Cooperation Treaty (PCT), patents, biotechnology, intellectual property, technology transfer, innovation, productive development, public policy, impact.

A Argentina diante do PCT: um tratado de patentes pode reduzir a lacuna entre ciência e inovação no campo da biotecnologia?

Ensaio conceitual sobre patentes, biotecnologia e desenvolvimento

Resumo

Este ensaio analisa se a eventual adesão da Argentina ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) pode contribuir para reduzir a lacuna entre capacidades científicas e inovação. Por meio de uma abordagem conceitual e interdisciplinar, articula fontes normativas e parlamentares, documentos oficiais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e literatura sobre propriedade intelectual, biotecnologia, transferência de tecnologia e desenvolvimento. O PCT simplifica o depósito internacional de pedidos, fornece informações preliminares sobre a patenteabilidade potencial e posterga decisões onerosas. Contudo, não cria uma patente mundial, não garante sua concessão nem modifica os critérios nacionais de patenteabilidade. O trabalho sustenta que seus efeitos dependem do tipo de tecnologia, do modelo de negócio e das capacidades institucionais. Essa heterogeneidade é especialmente relevante na biotecnologia, área em que convergem ciclos prolongados de desenvolvimento, risco técnico, exigências regulatórias e investimentos intensivos, além de considerações relativas ao acesso e à saúde pública. O argumento central é que a adesão ao Tratado pode reduzir os custos de transação e ampliar as opções de internacionalização, mas não gera, por si só, inovação ou desenvolvimento. Pedidos de patente, patentes, startups, investimentos e posições em índices internacionais indicam atividade ou crescimento, mas não necessariamente impacto. O impacto requer uma cadeia causal de capacidades científicas, regulatórias, produtivas, financeiras e de transferência de tecnologia. Conclui-se que o PCT pode contribuir para reduzir a lacuna analisada somente se estiver integrado a uma política mais ampla, capaz de transformar conhecimento em produtos, aprendizagem coletiva, acesso e capacidades produtivas sustentáveis.

Palavras-chave: Argentina, Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), patentes, biotecnologia, propriedade intelectual, transferência de tecnologia, inovação, desenvolvimento produtivo, políticas públicas, impacto.

1. Una discusión que Argentina ya no puede considerar meramente técnica

Al 22 de agosto de 2026, Argentina todavía no integra el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, más conocido como PCT (siglas en inglés para Patent Cooperation Treaty). La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (s.f.-a) enumera 159 Estados contratantes y Argentina no aparece entre ellos. Sin embargo, el debate legislativo ingresó en una nueva etapa. El 12 de mayo, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió un dictamen de mayoría favorable a la aprobación del tratado con la reserva prevista en su artículo 64.1.a), por la cual Argentina no quedaría obligada por las disposiciones del Capítulo II. El proyecto fue incorporado al temario de la sesión especial convocada para el 26 de agosto. Si Diputados aprueba el texto dictaminado, deberá regresar al Senado porque modifica la aprobación otorgada por esa Cámara en 1998. Por lo tanto, la decisión legislativa final continúa pendiente (Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2026a, pp. 1-2).

Esta situación tiene un antecedente histórico singular. Argentina participó en la Conferencia Diplomática de Washington que adoptó el PCT en 1970. El delegado Pedro E. Real integró la vicepresidencia de la conferencia y firmó el Acta Final en representación del país (OMPI, 1972, pp. 163-166, 553). Argentina no firmó el tratado el día de su adopción internacional el 19 de junio, sino el 21 de diciembre de 1970, dentro del periodo en el que permaneció abierto a la firma. Fue así uno de los 35 Estados signatarios de aquel año, pero hasta la fecha de cierre de este artículo, Argentina no había depositado el instrumento de ratificación y, por lo tanto, no había adquirido la condición de Estado contratante (OMPI, s.f.-a).

Casi tres décadas después, el 16 de septiembre de 1998, el Senado aprobó el proyecto de ley y lo remitió a la Cámara de Diputados. El registro parlamentario consigna que el expediente quedó en guarda por no caducar,[2] a la espera de la resolución (Honorable Senado de

2 En la terminología parlamentaria, "en guarda por no caducar" indica que el expediente permaneció archivado a la espera de una resolución, pero sin extinguirse por el transcurso del tiempo. Los proyectos relativos a tratados con naciones extranjeras están exceptuados del régimen general de caducidad por el artículo 2 de la Ley 13640

la Nación Argentina, 1998). El tratamiento retomado en 2026 no constituye, entonces, el comienzo de la relación argentina con el PCT, sino un nuevo intento de completar un proceso institucional iniciado hace más de medio siglo.

La coyuntura coincide con un diagnóstico incómodo. El *Global Innovation Index (*GII) 2025 ubica a Argentina en el puesto 77 entre 139 economías y séptima en América Latina y el Caribe. El dato adquiere sentido cuando se desagrega: el país ocupa el puesto 92 en *inputs* de innovación y el 64 en *outputs*. Esto no es una contradicción. Argentina conserva capacidades científicas valiosas y, al mismo tiempo, presenta dificultades para convertirlas de manera sostenida en soluciones, empresas, aprendizaje productivo y bienestar (OMPI, 2025a).

En una entrevista realizada por Luciana Vázquez (2026), Loreto Bresky, directora principal de Asuntos Jurídicos e Internacionales del PCT en la OMPI, trasladó esa brecha al debate público. Destacó el capital humano y las universidades argentinas, pero señaló la necesidad de una arquitectura institucional que permita proteger e internacionalizar el conocimiento. La entrevista también mostró que algunos actores argentinos ya acceden al PCT mediante solicitantes o personas habilitadas en otros Estados miembros. La entrevista menciona 114 solicitudes para el Conicet y 38 para INIS Biotech,[3] además de universidades, empresas y personas físicas. Las cifras mencionadas por la representante de la OMPI ilustran una realidad: existe demanda de internacionalización de invenciones aun cuando el país permanece fuera del sistema PCT.

Por lo tanto, la cuestión no es solamente si Argentina debe ratificar el PCT, sino qué problema resolvería, en qué condiciones y con qué efectos sobre el desarrollo. Esta última pregunta es la que suele quedar fuera de foco.

Para abordarla, este ensayo adopta un enfoque conceptual e interdisciplinario. Articula fuentes normativas y parlamentarias, documentos oficiales de la OMPI y literatura sobre propiedad intelec-

(1949) (Honorable Senado de la Nación Argentina, 1998).

3 En la publicación original, el nombre de INIS Biotech fue transcripto erróneamente como “NS Biotec”.

tual, biotecnología, transferencia tecnológica y desarrollo. No busca estimar empíricamente el efecto causal de la incorporación al PCT, sino identificar los mecanismos y las capacidades que deberían considerarse para evaluarlo.

2. Qué cambia el PCT y qué no cambia

El PCT no crea una "patente mundial", no garantiza el otorgamiento de una patente ni reemplaza las leyes nacionales. Lo que sí permite es presentar una solicitud internacional única, obtener una búsqueda de antecedentes y una opinión escrita sobre la patentabilidad potencial, publicar la solicitud y, por lo general, postergar hasta aproximadamente el mes 30 desde la fecha de prioridad la decisión de ingresar en las fases nacionales. En esas fases, cada oficina mantiene la facultad de conceder o rechazar la patente conforme a su legislación (OMPI, 2026).

La Argentina, que actualmente es parte del Convenio de París, utiliza una ruta que obliga a decidir, dentro de los doce meses posteriores a la primera presentación, en qué países continuará la protección. El PCT otorga algo especialmente escaso para una *startup*: tiempo. Durante ese período, puede generar datos, precisar el producto, explorar mercados, buscar socios y financiamiento y decidir en qué jurisdicciones se justifica afrontar traducciones, tasas y agentes locales.

Pero vale la pena evitar tres simplificaciones que se suelen comentar:

1. El PCT no necesariamente reduce el costo total. Añade costos en la fase internacional y difiere (no elimina) los gastos más altos de las fases nacionales. Es eficiente cuando la opcionalidad y la información obtenidas justifican esa inversión, puede ser innecesario si solo interesan uno o dos mercados claramente definidos.
2. La adhesión facilitaría tanto la salida de invenciones argentinas como la entrada potencial de solicitudes extranjeras en Argentina. Para los no residentes, el país pasaría a quedar como destino posible dentro de una solicitud PCT y podría recibir más entradas en fase nacional. Eso no equivale a más patentes concedidas, pero podría aumentar la demanda sobre el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y la necesidad de realizar exá-

menes técnicamente sólidos. El análisis detallado de este efecto excede el alcance del artículo.

3. La reserva del Capítulo II que integra el dictamen legislativo no elimina la búsqueda internacional ni la opinión escrita del Capítulo I. Excluiría el examen preliminar internacional opcional, también no vinculante, que puede solicitar el interesado sobre una versión eventualmente modificada de la solicitud. La discusión sobre esa reserva importa, pero no debe confundirse con una cesión automática de soberanía: la decisión sustantiva seguirá siendo nacional.

Como acabamos de comentar, el PCT no modifica los criterios nacionales de patentabilidad. Sin embargo, los criterios argentinos están cambiando. En marzo de 2026, la Resolución Conjunta 1/2026 derogó las pautas específicas para el examen de invenciones químico-farmacéuticas vigentes desde 2012 y dispuso que las solicitudes fueran evaluadas caso por caso conforme a la Ley 24481. En junio, la Resolución INPI 197/2026 derogó los criterios de 2015 aplicables a materia viva y sustancias naturales y modificó las directrices utilizadas para examinar invenciones biotecnológicas. Se trata de cambios sustantivos diferentes a la adhesión al PCT, aunque coincidan temporalmente con su tratamiento legislativo. Esta distinción será importante al evaluar resultados: un eventual aumento de solicitudes o patentes concedidas podría responder tanto al nuevo canal procedimental como a la modificación de los criterios nacionales de examen (INPI, 2026; Seijas Ramírez, 2026).

3. Por qué la biotecnología exige una lectura propia

Sostengo que la incorporación al PCT no puede evaluarse mediante una teoría general de la innovación ni contando solicitudes de patente. La biotecnología exige una lectura propia porque trabaja sobre materia viva (células, microorganismos, semillas, etc.) y presenta grados de variabilidad y complejidad relevantes para su desarrollo y apropiación. Por eso, una patente biotecnológica no convierte por sí sola una invención en una innovación. Su valor depende también de la reproducibilidad, el escalado, la validación clínica o a campo,

la regulación, la fabricación y la adopción efectiva del producto (Sztulwark y Lavarello, 2025).

Además, la biotecnología no constituye un sector homogéneo. Una misma plataforma científica puede originar un principio activo, un excipiente, un diagnóstico, una herramienta de investigación o un insumo agrícola, pero cada aplicación tendrá costos, plazos, riesgos y exigencias regulatorias diferentes. Las estimaciones de Shimasaki (2020b) corresponden principalmente al mercado estadounidense y no deberían trasladarse mecánicamente a nuestro país. Su conclusión analítica, sin embargo, es válida: no tiene sentido pensar una estrategia internacional idéntica para un anticuerpo terapéutico, una semilla, un microorganismo industrial, un diagnóstico genético o un bioinsumo. Sin embargo, todas estas tecnologías comparten un componente intensivo en conocimiento que vuelve particularmente relevante su estrategia de apropiación.

De allí surge mi posición sobre la exclusividad. Una patente no es intrínsecamente beneficiosa ni perjudicial. En el desarrollo de medicamentos, los años de investigación, los ensayos clínicos, la elevada tasa de fracaso y la necesidad permanente de capital pueden hacer que una protección sólida sea indispensable para atraer inversión. En cambio, cuando nos referimos a diagnósticos, herramientas de investigación o plataformas de uso transversal, una exclusividad demasiado amplia puede restringir la competencia, fragmentar el conocimiento o bloquear aplicaciones posteriores. Goldstein (2025, cap. 17) ilustra que una misma respuesta jurídica no sirve para todos los modelos de negocio. En igual sentido, Ferguson y Kaundinya (2020) distinguen entre licencias exclusivas, justificadas cuando el riesgo y el capital requerido lo exigen, y licencias no exclusivas o limitadas por campo de uso cuando resulta conveniente preservar múltiples vías de desarrollo.

Por lo tanto, desde la Argentina, la pregunta no debería ser si una mayor protección internacional es buena en abstracto, sino si permite que nuestras capacidades científicas y productivas superen obstáculos concretos. El país posee capacidades relevantes en biofármacos, semillas, salud animal y bioinsumos, pero convertirlas en productos requiere articulación público-privada, financiamiento, infraestructura, capacidades regulatorias, escalado y acceso a mercados. Sztulwark

y Lavarello (2025) sostienen que la biotecnología podría constituir un núcleo productivo estratégico para la Argentina, siempre que la propiedad intelectual se integre con políticas científicas, industriales y tecnológicas.

Buena parte de la bibliografía sobre gestión y emprendimiento biotecnológico fue elaborada a partir de ecosistemas de países desarrollados, especialmente de Estados Unidos. Sus categorías requieren, por lo tanto, una adaptación crítica al contexto argentino y latinoamericano. Shimasaki (2020a) señala que un ecosistema biotecnológico necesita investigación de calidad, emprendedores experimentados, capital de riesgo, recursos humanos especializados e infraestructura de laboratorio. El PCT puede mejorar una herramienta de apropiación e internacionalización, pero no crea ninguno de esos elementos. Sin políticas complementarias, la adhesión podría aumentar las solicitudes internacionales sin incrementar la cantidad de tecnologías que llegan al mercado, generan capacidades locales o resuelven problemas sociales.

El caso de la vaca transgénica narrado por Goldstein (2025, cap. 16) condensa esta diferencia. Su valor no residía solamente en la patente, sino también en la capacidad de producir el animal, reproducirlo, validar la expresión de proteínas humanas, purificarlas y encontrar una aplicación comercial. La patente era una pieza de esa arquitectura productiva. Separada de ella, podía convertirse en una promesa costosa antes que en una innovación efectiva.

La segunda escala de análisis debe ser latinoamericana. Para muchas tecnologías argentinas, el mercado nacional resulta insuficiente para sostener los costos y tiempos de desarrollo. La expansión hacia América Latina y especialmente la articulación con Brasil puede resultar decisiva para alcanzar escala, complementar capacidades y construir mercados regionales (Sztulwark y Lavarello, 2025). El PCT puede facilitar esa proyección, pero no reemplaza la selección estratégica de países, socios, campos de uso y mecanismos de licenciamiento ni armoniza las regulaciones sanitarias, agrícolas o de patentabilidad de la región.

El contrato social biotecnológico propuesto por Kolchinsky (2020) resulta útil para ordenar esta discusión, aunque fue formulado para el mercado farmacéutico estadounidense. En la Argentina

y América Latina, la legitimidad de la exclusividad no puede depender solamente de que el producto se vuelva genérico al vencer la patente. También debe evaluarse si la protección moviliza inversión y desarrollo, fortalece capacidades productivas, permite recuperar la inversión pública y favorece un acceso razonable a sus resultados.

Por eso, una lectura propia de la biotecnología no implica rechazar las patentes ni reclamar privilegios sectoriales. Implica aplicar una política más precisa. Antes de decidir cuándo, dónde y cómo proteger, es necesario identificar el producto, su modelo de negocio, los riesgos que deben financiarse, las capacidades disponibles y el impacto esperado. La pregunta relevante no es cuántas patentes producirá la adhesión al PCT, sino qué tecnologías permitirá desarrollar, mediante qué actores, bajo qué condiciones de acceso y con qué beneficios para la Argentina y la región.

4. El punto ciego: confundir actividad, crecimiento y desarrollo

El debate sobre innovación suele privilegiar aquello que puede contabilizarse rápidamente: solicitudes presentadas, patentes concedidas, *startups* creadas, rondas de inversión, ventas, exportaciones o puestos de trabajo. Si bien son datos relevantes, no podemos traducirlos necesariamente en impacto. Si miramos esos números a través del cristal del impacto, la imagen cambia: una política puede aumentar todos esos indicadores y, aun así, producir escasa transformación productiva, concentrar beneficios, desplazar recursos de actividades con mayor potencial o no resolver ningún problema social significativo.

Rocha (2004) distingue tres planos que con frecuencia se usan como sinónimos. El crecimiento económico es un cambio cuantitativo en la escala de la actividad: más producto, inversión, consumo o ingresos. El desarrollo económico supone cambios cualitativos en la estructura productiva, incluida la mejora de capacidades, instituciones y tecnología. El desarrollo, en un sentido más amplio, consiste en expandir capacidades humanas, económicas y sociales: aquello que les permite a las personas y comunidades vivir, aprender, producir y decidir mejor. Su revisión posterior de los paradigmas de desarrollo agrega que esas diferencias responden a supuestos distintos sobre qué dimensiones de la vida humana cuentan como progreso; medir solo

resultados materiales equivale, por lo tanto, a adoptar una definición parcial del fenómeno (Rocha, 2013).

La diferencia no está en el indicador aislado, sino en aquello que logra desencadenar. Un empleo de calidad contribuye al desarrollo cuando amplía capacidades, mejora ingresos, genera aprendizaje y fortalece vínculos sociales y productivos. Del mismo modo, facilitar el acceso al sistema PCT solo produce impacto si esa herramienta ayuda a que una tecnología se convierta en un producto, desarrolle capacidades regulatorias y productivas, genere conocimiento reutilizable y atienda una necesidad concreta. Entre presentar una solicitud y alcanzar esos resultados existe una cadena causal que debe demostrarse, no presumirse.

La evidencia sobre *clusters* refuerza esta cautela. Rocha (2015) muestra que el desempeño de firmas y regiones depende del sector, la etapa del *cluster*, su gobernanza, la eficiencia colectiva y la posición de las empresas en la cadena de valor. Más aún, Rocha et al. (2020) advierten que un *cluster* puede exhibir desempeño económico positivo sin mejorar la cohesión social de la región. La innovación y el crecimiento pueden coexistir con desigualdad, fragmentación territorial o exclusión de trabajadores y organizaciones locales.

El mismo problema aparece en la literatura reciente sobre ecosistemas emprendedores. Audretsch et al. (2024) cuestionan que las políticas se evalúen solamente mediante crecimiento, empleo e innovación y proponen reorientar sus criterios hacia el desarrollo sostenible. El desplazamiento es crucial: el objetivo no es maximizar actividad emprendedora en abstracto, sino comprender qué cambios económicos, sociales y ambientales produce, cómo se distribuyen y si pueden sostenerse.

Aplicada al PCT, esta distinción obliga a reformular el criterio de éxito. La adhesión podría incrementar las solicitudes de origen argentino y las entradas en fases nacionales sin modificar la capacidad local de desarrollar productos. Este escenario podría favorecer a organizaciones que ya cuentan con abogados, capital y redes internacionales, ampliando la distancia respecto de universidades, pymes o regiones con menos recursos. También podría mejorar la calidad de las decisiones, facilitar licencias, atraer inversión y acelerar soluciones valiosas. Ninguno de esos resultados está contenido automáticamente en el tratado.

5. Del instrumento al impacto: reconstruir la cadena causal

Una norma internacional es una capacidad nominal. Solo se vuelve capacidad efectiva cuando organizaciones concretas pueden movilizarla para modificar trayectorias. Una trayectoria mejorada solo genera impacto cuando produce cambios adicionales, duraderos y valiosos en la economía, las instituciones, las personas y/o el ambiente (Figura 1).

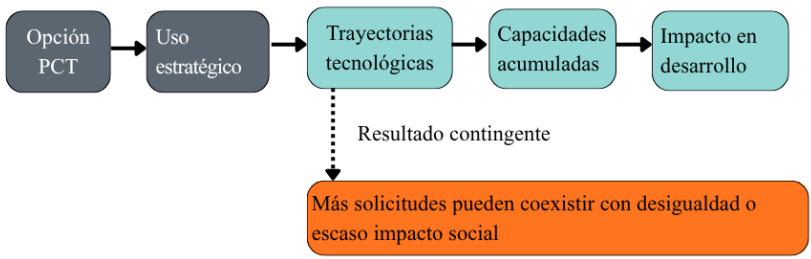


Figura 1. Del PCT al impacto: la cadena causal debe demostrarse. La actividad constituye un resultado intermedio; el impacto depende de la trayectoria, de las capacidades acumuladas y de su distribución. Fuente: elaboración propia.

El mecanismo comienza antes de la presentación. Investigadores, universidades y empresas deben detectar resultados, preservar novedad y evaluar si la patente es el instrumento adecuado. Luego necesitan formular una estrategia que integre propiedad intelectual, libertad de operación, regulación, mercado, manufactura y financiamiento. Durante la fase internacional, deben generar evidencia y construir relaciones. Finalmente, la decisión de entrar en fases nacionales debe responder a una hipótesis de desarrollo y no a la simple inercia de conservar activos.

McDermott y Rocha (2010) muestran que el *upgrading* no surge únicamente de la proximidad entre actores: puede construirse de manera intencional mediante instituciones público-privadas que conecten comunidades, conocimiento y decisiones antes fragmentadas. Esa idea es especialmente pertinente para el PCT. El instrumento puede abrir una opción, pero son los puentes organizacionales los que permiten convertirla en aprendizaje y acción coordinada.

Esta secuencia requiere al menos seis capacidades complementarias:

1. Detección y evaluación estratégica. Identificar resultados protegibles sin confundir novedad con valor y decidir cuándo una patente agrega más que el secreto, la publicación u otros mecanismos.
2. Redacción y gestión de calidad. Vincular reivindicaciones, datos experimentales y plan de producto; una mala solicitud solo internacionaliza debilidades.
3. Financiamiento por etapas. Asegurar recursos para generar evidencia y sostener jurisdicciones; el mes 30 posterga decisiones, pero no crea capital.
4. Capacidad regulatoria y productiva. Conectar la protección con ensayos, escalado, manufactura, calidad, autorizaciones y adopción.
5. Puentes interinstitucionales. Coordinar oficinas de transferencia, INPI, agencias, inversores, hospitales, productores, reguladores y usuarios finales.
6. Gobernanza y priorización. Aplicar criterios transparentes para proteger, continuar, licenciar o abandonar, considerando beneficios, riesgos y costos de oportunidad.

La unidad relevante, por lo tanto, no es la solicitud PCT aislada. Es la configuración interinstitucional que acompaña una tecnología desde el laboratorio hasta su utilización. Si bien la *startup* puede constituir una unidad de observación, el fenómeno que se intenta explicar es relacional. El impacto, además, suele aparecer años después y depende de decisiones tomadas por múltiples actores. Atribuírselo íntegramente al PCT sería tan incorrecto como negar que el tratado pueda modificar una parte importante de esa trayectoria.

6. Medir impacto, no solo crecimiento

Impacto no significa agregar una lista de beneficios esperados al final de una política. Implica preguntar qué cambió gracias a la intervención, respecto de qué situación alternativa, para quién, en qué territorio, durante cuánto tiempo y con qué efectos no deseados. En el caso del PCT, el contrafáctico relevante no es una Argentina sin internacionalización, porque distintas organizaciones ya utilizan so-

licitudes directas o estructuras radicadas en otros países, sino lo que ocurriría si el país continuara fuera del tratado y esas rutas siguieran siendo utilizadas. La pregunta es si la incorporación al PCT mejora de manera adicional el acceso, los costos, la calidad de las decisiones y los resultados de esas estrategias de internacionalización.

Una evaluación rigurosa debería combinar indicadores tempranos con resultados de largo plazo, sin confundirlos.

1. Adicionalidad y calidad de decisión
   ¿La vía PCT permitió proteger invenciones que de otro modo se habrían perdido, elegir mejor las jurisdicciones o abandonar antes solicitudes débiles? Contar presentaciones sin reconstruir la alternativa oculta el efecto real.
2. Transformación productiva
   ¿Las tecnologías avanzaron hacia validación, escalado, producción, autorización, licenciamiento o exportación? ¿Se crearon capacidades que permanecen en el país, incluso si una *startup* o un proyecto fracasan?
3. Utilidad social y acceso
   ¿Los productos resultantes atienden necesidades sanitarias, agropecuarias, ambientales o industriales relevantes? ¿Llegan a quienes los necesitan en condiciones de calidad, precio y oportunidad razonables?
4. Aprendizaje institucional
   ¿El INPI, las oficinas de transferencia, las agencias, los inversores y los reguladores mejoraron sus competencias y coordinación? ¿Ese aprendizaje reduce costos y eleva la calidad de proyectos posteriores?
5. Distribución y cohesión
   ¿Los beneficios alcanzan a pymes, universidades y regiones fuera de los núcleos ya consolidados? ¿Se generan empleos de calidad y vínculos con proveedores locales, o se forman enclaves desconectados del territorio?
6. Sostenibilidad y efectos adversos
   ¿La estrategia contribuye a objetivos ambientales y sociales sin bloquear competencia, elevar barreras de acceso o sostener carteras sin uso? ¿Qué recursos públicos y privados desplaza?

Estas dimensiones no caben en un único índice. Requieren combinar publicaciones científicas, datos de solicitudes y fases nacionales con información sobre licencias, inversión, hitos regulatorios, producción, ventas, exportaciones, acceso, calidad del empleo, aprendizaje organizacional y distribución territorial. También requieren seguimiento longitudinal: en biotecnología, evaluar una política a los dos años puede medir trámites, pero difícilmente impacto.

La exigencia de medir impacto no supone que toda solicitud deba culminar en un producto exitoso. La incertidumbre es constitutiva de la innovación. Un proyecto discontinuado puede generar datos, personas capacitadas, plataformas o mejores decisiones que beneficien iniciativas posteriores. Del mismo modo, una patente licenciada y rentable puede tener escaso impacto local si no deja aprendizaje, empleo, acceso ni vínculos productivos. El análisis debe capturar tanto los resultados visibles como las capacidades acumuladas y su distribución.

7. Beneficios posibles y riesgos que no conviene minimizar

El argumento favorable es fuerte. Para proyectos biotecnológicos con ambición internacional, el PCT puede preservar opciones durante un periodo crítico, generar información temprana, ordenar conversaciones con inversores y facilitar la coordinación de familias de patentes. También permitiría que el INPI funcione como oficina receptora, ampliando acceso y aprendizaje local. Para universidades y organismos científicos, podría reducir dependencia de estructuras extranjeras que hoy se utilizan para cumplir requisitos de elegibilidad.

Pero la oposición plantea problemas legítimos, aunque a veces los exprese con imprecisiones técnicas. La incorporación de Argentina como posible destino de solicitudes PCT puede modificar el flujo de presentaciones extranjeras. La experiencia comparada muestra una caída transitoria después de la adhesión y una recuperación posterior, que en algunos países llega a superar la tendencia previa varios años más tarde; por eso, un aumento no debe considerarse inmediato ni automático (OMPI, 2013, pp. 18-21). Si en el mediano plazo creciera el volumen sin un fortalecimiento paralelo de la capacidad del INPI, podrían agravarse las demoras o deteriorarse la calidad

del examen. Los informes internacionales pueden aliviar parte de esa carga, pero no deberían sustituir el análisis nacional (Kim y Oh, 2017; Mailänder, 2018).

En los sectores farmacéutico y biotecnológico, las carteras densas y superpuestas, las patentes secundarias y las estrategias de *evergreening*[4] pueden elevar los costos de entrada, retrasar la competencia y generar incertidumbre para los productores locales (Correa, 2016; Heller y Eisenberg, 1998). En Argentina, esta incertidumbre no proviene exclusivamente del PCT: también se relaciona con el reciente reemplazo de las pautas específicas de patentabilidad farmacéutica por un examen caso por caso (Seijas Ramírez, 2026). Nada de esto es una consecuencia automática del tratado, pero tampoco desaparece por caracterizarlo como meramente procedimental. Cambiar los costos y los tiempos de internacionalización puede modificar las estrategias de los actores y su poder relativo.

La respuesta no debería ser elegir entre integración internacional y soberanía regulatoria. Debería combinar adhesión con capacidad nacional de examen, pautas rigurosas de patentabilidad, apoyo diferencial a universidades y pymes, transparencia sobre el origen y el destino de las solicitudes y políticas de competencia, salud y desarrollo productivo. Goldstein (2025) ayuda a comprender por qué el mismo instrumento puede incentivar en un área y bloquear en otra. La literatura sobre *clusters* y ecosistemas explica por qué el efecto final depende de la configuración institucional y de su inserción territorial.

8. El Global Innovation Index: indicador, no objetivo

El GII incorpora expresamente el indicador 6.1.2: solicitudes PCT publicadas según el país de residencia de los inventores, mediante conteo fraccional y normalizadas por producto interno bruto (PIB)[5] en paridad de poder adquisitivo. La metodología 2025 limita el indicador a Estados contratantes. Por eso, la adhesión podría producir

4 Estrategia orientada a prolongar la exclusividad mediante patentes secundarias sobre formulaciones, dosis, usos u otras variantes de un producto conocido.

5 Valor total de los bienes y servicios producidos por un país durante un período determinado.

un efecto estadístico directo: habilitar la medición de actividad que hoy no se atribuye plenamente a Argentina y, eventualmente, estimular nuevas presentaciones (OMPI, 2025b).

Sin embargo, un solo indicador entre aproximadamente ochenta difícilmente transforme por sí mismo la posición general del país en el índice. Además, una mejora podría reflejar sustitución de la ventanilla por la que se presenta originalmente (solicitudes que ya se habrían presentado directamente en Estados Unidos o Europa y pasarían a la vía PCT desde Argentina), no mayor innovación. El ranking tampoco informa si las solicitudes entraron en fase nacional, fueron abandonadas, fueron concedidas, licenciadas, financiadas o incorporadas a productos; mucho menos si ampliaron capacidades, mejoraron acceso o distribuyeron beneficios.

El indicador presenta, además, otra limitación: no registra parte de la circulación internacional del conocimiento que ocurre por fuera de los activos intangibles formalmente gestionados. Codner et al. (2012) y Codner y Perrota (2018) analizan, bajo la noción de "transferencia ciega", casos en los que publicaciones científicas argentinas aparecen citadas como antecedentes en patentes extranjeras sin que ese conocimiento hubiera sido previamente identificado o gestionado como un activo patentable por las instituciones de origen. Estas citas permiten observar vínculos de circulación e influencia tecnológica, pero no demuestran por sí solas una transferencia contractual, una apropiación económica ni una captura efectiva de valor por parte del titular extranjero. Con esa cautela, el fenómeno sigue siendo relevante: evidencia que el conteo de solicitudes PCT no basta para reconstruir el origen, los recorridos ni la distribución del valor asociado al conocimiento. La ratificación del tratado tampoco volvería automáticamente visibles estos procesos.

La comparación regional refuerza el punto. Chile, Brasil, México, Uruguay, Colombia y Costa Rica, todos miembros del PCT, superan a Argentina en el GII 2025, pero muestran configuraciones y resultados muy diferentes. La membresía parece parte de la infraestructura normal de internacionalización, no una explicación causal suficiente. La propia OMPI atribuye la brecha latinoamericana a vínculos débiles entre investigación y empresas, rigidez institucional, gobernanza insuficiente y mecanismos financieros poco eficaces (OMPI, 2025b).

Convertir la mejora del ranking en objetivo podría incluso distorsionar prioridades: incentivaría presentaciones, aunque no existan recursos o razones para sostenerlas. El GII es útil como señal comparativa, pero una política responsable debe orientarse al desarrollo que el índice intenta aproximar, no a optimizar la métrica.

9. Una agenda pública de evaluación

Si Argentina adhiere, debería acompañar la implementación con una teoría de cambio explícita y una evaluación diseñada desde el inicio. Eso supone registrar una línea de base, seguir cohortes de tecnologías y organizaciones, distinguir tipos de biotecnología y comparar usuarios con trayectorias semejantes. También exige vincular datos hoy fragmentados entre el INPI, las instituciones científicas, las agencias de financiamiento, los reguladores y el sistema productivo, respetando confidencialidad y competencia.

La evaluación debería publicar tanto resultados positivos como abandonos, costos y efectos distributivos. Un aumento de solicitudes puede ser una señal de adopción, no una prueba de éxito. Una menor proporción de entradas en fase nacional podría ser negativa o podría reflejar mejores decisiones. Una licencia internacional puede generar ingresos, pero su impacto argentino dependerá de lo que financie, de las capacidades que conserve y de los beneficios que produzca. Interpretar los datos requiere comprender mecanismos y contextos, no solo comparar cantidades.

El criterio más exigente sería observar si la política amplía la capacidad del país para transformar conocimiento en soluciones y si esa capacidad se distribuye. Ello incluye no solo empresas que crecen, sino también instituciones que aprenden, investigadores que comprenden mejor las rutas de desarrollo, proveedores que incorporan estándares, trabajadores que adquieren competencias, pacientes o productores que acceden a soluciones y regiones que se integran a redes de innovación. Estos procesos requieren un horizonte de evaluación prolongado que, en algunos casos, deberá medirse en décadas.

10. Conclusiones

El PCT puede contribuir a reducir la brecha entre ciencia e innovación en el ámbito de la biotecnología, pero no puede cerrarla por sí solo. Argentina debería discutir el PCT sin atribuirle propiedades que no tiene. No es una patente internacional, un atajo automático ni una amenaza que por sí sola modifique los criterios nacionales. Es una infraestructura que reorganiza tiempo, información, costos y opciones. En biotecnología, donde la distancia entre investigación y uso es larga y costosa, esa reorganización puede ser valiosa.

Pero adherir no equivale a innovar, y aumentar actividad no equivale a generar desarrollo. El PCT podría producir más solicitudes y mejorar parcialmente el GII sin cambiar las capacidades productivas ni el bienestar. También podría contribuir a mejores decisiones, trayectorias tecnológicas más sólidas, aprendizaje institucional y soluciones con impacto. La diferencia dependerá de la arquitectura que lo acompañe y de la capacidad pública para observar resultados, corregir desigualdades y sostener una perspectiva de largo plazo.

La pregunta decisiva no es cuántas solicitudes PCT tendrá Argentina, sino qué problemas permitirá resolver, qué capacidades dejará instaladas y cómo se distribuirán sus beneficios y costos. Solo cuando esas preguntas ocupen el centro del análisis podrá evaluarse la adhesión como una política de desarrollo y no simplemente como un cambio procedimental.

Bibliografía

Audretsch, D. B., Rocha, H., Aggarwal, S. y Bramanti, A. (2024). Do entrepreneurial ecosystems foster sustainable development? *International Entrepreneurship and Management Journal, 20*(1), 1-37. https://doi.org/10.1007/s11365-023-00916-8

Codner, D. G., Becerra, P. y Díaz, A. (2012). Blind technology transfer or technological knowledge leakage: A case study from the South. *Journal of Technology Management & Innovation, 7*(2), 184-195. https://doi.org/10.4067/S0718-27242012000200015

Codner, D. G. y Perrota, R. M. (2018). Blind technology transfer process from Argentina. *Journal of Technology Management & Innovation, 13*(3), 47-53. https://doi.org/10.4067/S0718-27242018000300047

Correa, C. M. (2016). *Guidelines for pharmaceutical patent examination: Examining pharmaceutical patents from a public health perspective*. United Nations Development Programme. https://lix.li/Lk9dVB

Ferguson, S. M. y Kaundinya, U. S. (2020). Licensing the technology: Biotechnology commercialization strategies using university and federal labs. En Shimasaki, C. (Ed.), *Biotechnology entrepreneurship: Leading, managing and commercializing innovative technologies* (2ª ed., pp. 199-222). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815585-1.00015-2

Goldstein, J. (2025). *Patenting life: Tales from the front lines of intellectual property and the new biology*. Georgetown University Press.

Heller, M. A. y Eisenberg, R. S. (1998). Can patents deter innovation? The anticommons in biomedical research. *Science, 280*(5364), 698-701. https://doi.org/10.1126/science.280.5364.698

Kim, Y. K. y Oh, J. B. (2017). Examination workloads, grant decision bias and examination quality of patent office. *Research Policy, 46*(5), 1005-1019. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.03.007

Kolchinsky, P. (2020). *The great American drug deal: A new prescription for innovative and affordable medicines*. Evelexa Press.

Mailänder, L. (19 de marzo de 2018). *Lessons learned from analyses of PCT national phase examination and backlog processing in several jurisdictions* [Presentación]. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=438975

McDermott, G. A. y Rocha, H. O. (2010). Clusters and upgrading: A purposeful approach. *Organizations and Markets in Emerging Economies, 1*(1), 24-50. https://doi.org/10.15388/omee.2010.1.1.14304

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.-a). *Contracting parties/signatories: Patent Cooperation Treaty*. WIPO Lex. https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?treaty_id=6

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1972). Records of the Washington Diplomatic Conference on the Patent Cooperation Treaty, 1970. https://doi.org/10.34667/tind.28694

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2013). *PCT yearly review: The international patent system*. https://doi.org/10.34667/tind.28718

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2025a). *Argentina ranking in the Global Innovation Index 2025*. https://www.wipo.int/edocs/gii-ranking/2025/ar.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2025b). Global Innovation Index 2025: Innovation at a crossroads. https://doi.org/10.34667/tind.58864

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2026). *PCT FAQs*. https://www.wipo.int/en/web/pct-system/faqs/faqs

Rocha, H. O. (2004). Entrepreneurship and development: The role of clusters. *Small Business Economics, 23*(5), 363-400. https://doi.org/10.1007/s11187-004-3991-8

Rocha, H. O. (2013). Dominant development paradigms: A review and integration. *Journal of Markets & Morality, 16*(1), 7-24.

Rocha, H. O. (2015). Do clusters matter to firm and regional development and growth? Evidence from Latin America. *Management Research: The Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 13*(1), 83-123. https://doi.org/10.1108/MRJIAM-12-2013-0534

Rocha, H., Kunc, M. y Audretsch, D. B. (2020). Clusters, economic performance, and social cohesion: A system dynamics approach. *Regional Studies, 54*(8), 1098-1111. https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1668550

Seijas Ramírez, M. (2026). La Resolución Conjunta 1/2026 y el nuevo paradigma de patentabilidad: Tensiones entre innovación, salud pública y seguridad jurídica. *ADLA, 2026*(8), 60. TR LA LEY AR/DOC/1416/2026.

Shimasaki, C. (Ed.). (2020a). *Biotechnology entrepreneurship: Leading, managing and commercializing innovative technologies* (2ª ed.). Academic Press.

Shimasaki, C. (2020b). Understanding biotechnology product sectors. En Shimasaki, C. (Ed.), *Biotechnology entrepreneurship: Leading, managing and commercializing innovative technologies* (2ª ed., pp. 119-136). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815585-1.00010-3

Sztulwark, S. y Lavarello, P. (2025). Biotechnology as the basis for an endogenous core in Argentina. *CEPAL Review, 2025*(146), 131-145. https://doi.org/10.18356/16840348-2025-146-8

Vázquez, L. (9 de agosto de 2026). Loreto Bresky: "La Argentina tiene capital humano y muy buenas universidades, pero está 77 en el ranking de innovación global; Chile está 51". *La Nación*. https://lix.li/CBhT4

Legislación citada

Honorable Cámara de Diputados de la Nación. (2026a). Orden del Día N.º 85: Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su respectivo reglamento. Aprobación (Expediente 152-S.-1998). https://www3.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-144/144-85.pdf

Honorable Cámara de Diputados de la Nación. (2026b). Agenda parlamentaria: Sesión especial del 26 de agosto de 2026. https://www.hcdn.gob.ar/comisiones/agenda/

Honorable Senado de la Nación Argentina. (1998). Expediente 854/97: Mensaje 1451/97 y proyecto de ley aprobando el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/854.97/PE/PL

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. (18 de junio de 2026). Resolución 197/2026. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-426821/texto

Ley 13640. Caducidad de asuntos no considerados por el Honorable Congreso. 30 de septiembre de 1949. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-231988/actualizacion

* * * *

Roles de autoría y conflicto de intereses

Conforme a la taxonomía CRediT, el autor declara las siguientes contribuciones: conceptualización; metodología; investigación; escritura del borrador original; y escritura, revisión y edición.

El autor se desempeña como CEO de INIS Biotech, entidad vinculada con la Fundación Instituto Leloir y dedicada a la gestión de propiedad intelectual y la transferencia tecnológica. Declara este vínculo profesional por su relación con la temática del artículo, en el que también se menciona a la empresa. La elaboración de este trabajo no contó con financiamiento específico.

Asimismo, declara que no posee conflicto de interés alguno.

Reseñas bibliográficas

* * * *

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
N° 24 (2026): 507-514

Reseña bibliográfica

Derecho de autor y derechos conexos

Valencia, Tirant Lo Blanch, 2026, 328 páginas.

Propiedad industrial

Valencia, Tirant Lo Blanch, 2026, 302 páginas.

de Iván Vargas-Chaves

* * * *

Diana Marulanda[1]
Universidad Científica del Sur (Perú)
dianamarula@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2272-1242

https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.mar

Las tensiones generadas por la innovación tecnológica exigen respuestas normativas que superen los enfoques tradicionales. Por ello, se requieren análisis doctrinarios rigurosos que expliquen la complejidad de estas instituciones jurídicas a través de dos áreas transversales, como el derecho de autor y la propiedad industrial.

Aunque ambos regímenes protegen creaciones inmateriales, difieren en sus objetos de protección, fundamentos filosóficos y mecanismos de aplicación. De allí que el estudio sistemático de ambas disciplinas sea clave para jueces, abogados, académicos y creadores que participan en el mercado global. Esta necesidad de literatura jurídica rigurosa se satisface con obras como las que presentó ante la

1 Profesora de la Universidad Científica del Sur (Lima, Perú).

comunidad académica en 2026 el profesor Iván Vargas-Chaves: *Derecho de autor y derechos conexos* y *Propiedad industrial*, que abordan estos temas en profundidad.

El tratado *Derecho de autor y derechos conexos* examina la protección de las obras artísticas, científicas y literarias. El autor busca trascender de la descripción legal y analizar las bases dogmáticas de la disciplina, sosteniendo que el derecho de autor, más que un sistema que garantiza la exclusividad de las obras para obtener un retorno y una rentabilidad para los titulares, es un mecanismo que equilibra los intereses morales del creador y el progreso social.

Un aspecto clave de este primer libro es su análisis detallado del mandato constitucional colombiano. Iván Vargas-Chaves explica cómo el artículo 61 de la Constitución Política convierte la protección de la propiedad intelectual en un deber del Estado. Esta visión personalista, que vincula la obra con la dignidad del creador, se examina a la luz de la jurisprudencia de las altas cortes; así, se demuestra cómo este mandato se armoniza de manera constante con los principios del Estado social de derecho.

De igual forma, el texto examina en profundidad la naturaleza dualista del derecho de autor en la tradición continental, exponiendo la distinción entre los derechos morales, que protegen el vínculo entre el autor y la obra, y los derechos patrimoniales, que permiten la explotación económica de la obra. Esta dicotomía es clave en el sistema de protección y define el alcance y los límites de las transferencias y licencias comerciales. Además, se destaca el análisis de la divergencia filosófica entre el sistema del *droit d'auteur* y el *copyright* anglosajón.

El tratado explica cómo la tradición europea, centrada en el derecho natural y la personalidad del creador, contrasta con el enfoque utilitarista del modelo estadounidense. La obra examina las tensiones interpretativas que surgen cuando el ordenamiento colombiano incorpora elementos del *copyright* mediante tratados y acuerdos internacionales. En este sentido, el objeto de protección —la "obra"— se analiza con rigor dogmático. Se resalta la originalidad como requisito esencial, diferenciándola de conceptos propios de la propiedad industrial como la novedad. El libro explica cómo la jurisprudencia ha definido este concepto, exigiendo que la creación refleje la personalidad del autor y evitando valoraciones subjetivas sobre su mérito estético.

En este punto, es importante precisar que el autor presta especial atención a los sujetos del derecho de autor, reafirmando la primacía de la persona natural como creadora original. Examina la presunción de autoría y las complejidades de la titularidad derivada. El análisis se amplía al estudio de obras creadas en relación laboral o por encargo, detallando las presunciones legales de transferencia de derechos patrimoniales a los empleadores o comitentes, tanto privados como públicos.

Las figuras de autoría plural, como la obra en colaboración y la colectiva, se analizan exhaustivamente. El texto explica las diferencias operativas en el régimen de titularidad de ambas modalidades. Se destaca la ficción jurídica que les permite a las personas jurídicas centralizar los derechos de explotación en proyectos de gran envergadura y complejidad, como los de bases de datos, sin privar a los creadores individuales de sus prerrogativas morales irrenunciables.

El catálogo de derechos morales se analiza en detalle, destacando su carácter perpetuo, inalienable e irrenunciable en el ámbito local. Se describen las facultades de paternidad, integridad, ineditud y modificación y se resalta el análisis del derecho de retracto o arrepentimiento, una particularidad del ordenamiento colombiano que le permite al autor retirar su obra de circulación por cambios en sus convicciones, siempre que indemnice previamente a los terceros afectados.

Por su parte, los derechos patrimoniales se analizan en cuanto a su exclusividad, transferibilidad y temporalidad. El texto explica cómo facultades clásicas como la reproducción, la distribución y la transformación han debido adaptarse a los desafíos de la era digital. Se resalta la importancia del derecho de puesta a disposición, fundamental en el siglo XXI para regular los modelos de negocio basados en plataformas de *streaming* y en el acceso bajo demanda. A la par de lo anterior, el autor presenta la evolución del marco normativo colombiano con rigor histórico, desde la Ley 23 de 1982 hasta las reformas de la Ley 1915 de 2018. Esta contextualización es esencial para entender la lógica jurídica de cada reforma y el esfuerzo legislativo por mantener un equilibrio autoral ante los avances tecnológicos.

La publicación destaca por su explicación clara del marco supranacional andino. Expone la primacía y la aplicación directa de la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina en el derecho interno

y analiza cómo este régimen establece un estándar mínimo de protección transfronteriza que interactúa con la legislación nacional y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En este punto, es importante precisar que el análisis efectuado en el tratado aborda la influencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El libro detalla el impacto del Convenio de Berna y de los Tratados Internet en el marco colombiano, mostrando cómo estos instrumentos han transformado conceptos jurídicos e introducido regímenes como la protección de medidas tecnológicas y de información para la gestión de derechos.

Por otra parte, el autor analiza los derechos conexos como una categoría autónoma, aunque vinculada al derecho de autor. Explica su fundamento en la protección de la inversión técnica y el talento requeridos para difundir obras y detalla el alcance y la duración de estos derechos. No en vano la gestión colectiva de derechos se analiza con detalle y rigor, al explicar la naturaleza jurídica compleja de las sociedades de gestión colectiva y justificar su necesidad ante la imposibilidad de ejercer individualmente ciertos derechos de explotación masiva. Se examina el marco normativo aplicable, sus obligaciones de transparencia y la supervisión estatal requerida.

El tratado aborda el sistema de limitaciones y excepciones, analizado según la regla internacional de los tres pasos. El autor demuestra que el derecho de autor no otorga un monopolio absoluto y que debe equilibrarse con el interés general en ámbitos como la educación, la investigación y el acceso a la información. El análisis de figuras modernas, como el régimen de obras huérfanas, resulta especialmente útil.

Finalmente, el autor concluye su análisis de los bienes inmateriales autorales, aborda los desafíos contemporáneos, ofrece reflexiones fundamentadas sobre el impacto de la inteligencia artificial en la noción tradicional de autoría y examina las implicaciones jurídicas de las tecnologías descentralizadas y de los tokens no fungibles, anticipando los debates futuros del derecho de autor.

El segundo tratado, *Propiedad industrial*, complementa este estudio al analizar las innovaciones tecnológicas y la identidad de marca. Con la misma rigurosidad y claridad, se presenta como una guía esencial para comprender la normativa que protege los activos intan-

gibles en el entorno corporativo actual. En este sentido, el segundo tomo fundamenta la naturaleza jurídica de la propiedad industrial como un derecho real sobre bienes incorporales, de carácter excluyente y temporal. Expone las justificaciones utilitaristas y económicas, mostrando cómo los monopolios temporales legales incentivan la investigación y cómo la protección de los signos fomenta la competencia leal y la transparencia en los mercados.

El autor analiza la arquitectura institucional colombiana y subregional andina, destacando el papel central de la Superintendencia de Industria y Comercio, evaluando críticamente su doble función como oficina de registros y como juez especializado, y considerando las ventajas de su experiencia técnica frente a los desafíos de la separación funcional. En concreto, se estudia en detalle el sistema supranacional de patentes de invención, analizando los requisitos establecidos en la Decisión 486 de 2000: novedad absoluta y universal, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Explica los estrictos filtros que justifican la concesión de la exclusividad.

Con la misma profundidad, el tratado delimita las fronteras de la patentabilidad mediante el análisis de materias excluidas y de excepciones basadas en políticas de bienestar público. Explica por qué los descubrimientos, los métodos de negocio y el material biológico natural no son patentables y analiza las excepciones relativas a la moralidad, el orden público, la salud y el medioambiente. Lo anterior, complementándose con una descripción del procedimiento administrativo para la concesión de patentes, desde el examen de forma hasta el de fondo, destacando la importancia de redactar correctamente las reivindicaciones y definiendo el alcance del *ius prohibendi*, las obligaciones de explotación efectiva y el marco de las licencias obligatorias ante conflictos de interés público.

El autor también examina figuras normativas que protegen la innovación incremental y la creatividad formal. Analiza el modelo de utilidad, que protege mejoras funcionales de menor exigencia inventiva, y el diseño industrial, destinado a proteger la apariencia ornamental de los productos, incluyendo el régimen *sui generis* para esquemas de circuitos integrados.

La segunda vertiente de la propiedad industrial, los signos distintivos, ocupa un lugar central en el tratado. Las marcas se presentan

no solo como indicadores, sino también como elementos que concentran valor y reputación corporativa. El texto examina la evolución de las marcas visuales tradicionales hacia las no convencionales, destacando la capacidad del derecho andino para adaptarse a las nuevas tendencias del marketing sensorial.

El proceso de registro marcario se analiza desde una perspectiva práctica y teórica, con especial atención a las causales de irregistrabilidad. Se explican las prohibiciones absolutas, que surgen por falta de distintividad o por uso común del signo, y las prohibiciones relativas, diseñadas para proteger derechos preexistentes y evitar riesgos de confusión o de asociación perjudicial para el consumidor.

Esta obra aporta valor al integrar el régimen registral de propiedad industrial con la disciplina de la competencia desleal; así, el autor muestra cómo las normas de lealtad comercial complementan la protección legal, permitiendo sancionar actos de confusión parasitaria y violación de secretos empresariales y ofreciendo una visión integral de las defensas legales del patrimonio intangible.

En suma, *Derecho de autor y derechos conexos* y *Propiedad industrial* representan un aporte destacado en la bibliografía jurídica regional, al presentar un escenario reflexivo y crítico en el que se logra un equilibrio entre rigor doctrinal, conocimiento normativo y aplicación práctica. Pero más allá de su valor descriptivo, se destacan por ofrecer una relectura crítica de la dogmática jurídica de los bienes inmateriales desde la perspectiva supranacional andina. Mediante el análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y su relación con los ordenamientos internos, las obras presentan los derechos inmateriales como herramientas clave para consolidar el mercado común subregional, destacando que la prevalencia y la aplicación directa del derecho comunitario previenen la fragmentación interpretativa y garantizan la seguridad jurídica en el comercio transfronterizo de bienes intangibles.

De esta manera, ante los desafíos tecnológicos, los tratados aportan un análisis innovador de las tensiones derivadas de la inteligencia artificial y de las tecnologías de la cadena de bloques. Al comparar los principios clásicos del derecho de autor y los requisitos de invención con las capacidades creativas de los algoritmos, las obras ofrecen una base teórica para futuras reformas legislativas y decisiones judiciales

en Colombia y en los países andinos, lo que contribuye a mantener la vigencia de la normativa comunitaria.

En conclusión, estas dos obras trascienden la mera recopilación enciclopédica y se perfilan como un pilar doctrinal en la literatura jurídica latinoamericana. Al analizar con rigor las implicaciones y los aportes de la propiedad intelectual en el ámbito andino, el profesor Iván Vargas-Chaves enriquece el debate académico y ofrece una guía conceptual clave para promover el desarrollo económico, el respeto a la creación humana y la soberanía del conocimiento en la región.

* * * *

Roles de autoría y conflicto de intereses

La autora manifiesta que cumplió todos los roles de autoría de la presente reseña y declara no poseer conflicto de interés alguno.

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
N° 24 (2026): 515-518

Reseña bibliográfica

Contrato de transferencia internacional de datos personales

de Pablo A. Palazzi

Buenos Aires, CDYT, 2026, 384 páginas.

* * * *

Por Mariano Peruzzotti[1]
Universidad de San Andrés (Argentina)
mperuzzotti@allende.com

https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.per

La obra *Contrato de transferencia internacional de datos personales*, del profesor Pablo A. Palazzi, representa una contribución sistemática y de gran relevancia para el derecho de la protección de datos personales, el comercio internacional y la regulación de los flujos transfronterizos de información en América Latina. El autor logra conjugar con notable equilibrio el rigor doctrinario, la experiencia profesional y una comprensión aguda de los desafíos tecnológicos contemporáneos, posicionando las cláusulas contractuales modelo (CCM) en el centro del debate jurídico regional.

La relevancia de este trabajo es indiscutible en nuestro idioma, al ofrecer un análisis monográfico dedicado exclusivamente a la problemática de los contratos de transferencia internacional de datos. Uno de sus principales méritos es la revalorización de las CCM no solo

1 Abogado. Socio de Allende & Brea. Profesor de Derecho de la Universidad de San Andrés y de la Universidad de Palermo. Coordinador académico del Diplomado en Protección de Datos Personales de la Universidad de San Andrés.

como herramientas de *compliance*, sino también como un mecanismo efectivo de armonización jurídica capaz de mitigar las asimetrías y vacíos de la legislación vigente en la región.

Resulta especialmente valioso el énfasis puesto por el autor en el modelo desarrollado por la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD). El análisis demuestra que estas cláusulas constituyen un esfuerzo concreto hacia la uniformización normativa en América Latina, facilitando significativamente el cumplimiento regulatorio para organizaciones locales e internacionales. Desde una perspectiva regional, el texto evita tanto el mimetismo acrítico frente al modelo europeo como el aislamiento localista; Palazzi presenta las CCM como el resultado de un proceso de traducción jurídica y adaptación cultural que refleja un sano realismo regulatorio.

Especialmente valiosa y novedosa resulta la distinción desarrollada por el autor entre los distintos roles funcionales en el ecosistema de datos, en particular entre el procesador de datos que actúa bajo instrucciones expresas y aquel sujeto que, aun albergando datos en su infraestructura, lo hace de manera neutral o agnóstica. Esta diferenciación —frecuentemente ignorada por la legislación y a veces también por la práctica administrativa— resulta central para entender la distribución de responsabilidades en entornos de *cloud computing*, servicios de alojamiento, *content delivery networks* y arquitecturas descentralizadas que almacenan los datos en forma agnóstica, pero que no tienen acceso a estos y no los procesan en el sentido que en protección de datos tiene este concepto.

Palazzi acierta al subrayar que no toda entidad que almacena datos personales o pone a disposición tecnología para hacerlo puede considerarse automáticamente un encargado del tratamiento en sentido estricto. Existen supuestos en los que el proveedor actúa como mero tenedor neutral de datos sin acceso material ni capacidad decisoria sobre el tratamiento, lo cual exige respuestas jurídicas más refinadas que las categorías binarias tradicionales de responsable/encargado. Esta mirada funcional y tecnológicamente informada es uno de los grandes aportes del libro y lo distingue de ciertos enfoques normativos excesivamente formalistas.

En concreto, el autor, cuando diferencia entre encargado y responsable del tratamiento, explica:

> [P]odrá existir una entidad (denominada proveedor de infraestructura) que preste servicios de infraestructura, de nube o de cloud computing generalmente al importador de datos, localizado en otra jurisdicción diferente de la que tiene el exportador. El servicio que facilita este prestador es habitualmente conocido con el nombre de data centers. Esta estructura suele ser "agnóstica" o "ciega" al procesamiento que realiza el importador de datos personales, y en algunos casos ni siquiera tiene acceso a estos por estar estos encriptados con altos niveles de seguridad. En general, el importador de datos tiene libertad y control absoluto sobre este espacio, y se comporta como el único responsable del tratamiento, pues generalmente determina los fines y los medios del procesamiento. Por ejemplo, puede mudar los datos de una jurisdicción a otra jurisdicción no adecuada (dentro o fuera de la infraestructura del proveedor), sin autorización previa del proveedor de infraestructura de datos, hacer copias de respaldo o decidir frenar su acceso a ellos.

El autor explica que las cláusulas contractuales tipo constituyen un instrumento central para facilitar las transferencias internacionales de datos al ofrecer una solución estandarizada, preaprobada y de fácil implementación que permite superar diferencias regulatorias y garantizar un nivel adecuado de protección aun fuera del país de origen. Destaca que simplifican el *enforcement* regulatorio —al evitar revisiones caso por caso—, promueven la convergencia de estándares a través de redes contractuales y aseguran transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica para empresas y titulares de datos. Asimismo, contribuyen a la creación de estándares de mercado, protegen a la parte más débil (el titular de los datos) y ofrecen una solución económicamente eficiente y accesible, especialmente para pymes, al reducir costos de negociación, tiempos y burocracia, lo que explica su amplio uso como mecanismo principal para transferencias a jurisdicciones sin nivel adecuado de protección.

La obra tiene un detallado desarrollo de la historia de las CCM en la Unión Europea y cómo desde allí se expandieron al resto del mundo, incluida América Latina, donde la RIPD tomó el modelo europeo y lo adaptó a la región, creando así un instrumento para facilitar el libre flujo de datos personales.

El valor del enfoque comparado que atraviesa la obra le permite al lector observar continuidades e interacciones entre los modelos europeo, latinoamericano y asiático, siempre con la mirada puesta en la operatividad práctica para las empresas. En una disciplina donde el uso de las CCM suele reducirse a una formalidad administrativa, la obra de Palazzi cumple una función pedagógica fundamental: explica que estos instrumentos no son cláusulas intercambiables, sino modelos normativamente estructurados cuya eficacia depende de su integridad sustancial.

El análisis exegético —cláusula por cláusula— del modelo de la RIPD es, sin duda, un punto destacado del libro. Más que una glosa normativa, se trata de una reconstrucción del sentido operativo de cada disposición, vinculando su redacción con los problemas reales que enfrentan tanto exportadores como importadores de datos. Este abordaje será de enorme utilidad tanto para abogados corporativos como para autoridades de control y magistrados.

Asimismo, la reflexión sobre la brecha entre la innovación tecnológica y los marcos normativos vigentes aporta un hilo conductor fascinante. El autor posiciona al contrato como una solución flexible y dinámica, capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos sin requerir reformas legislativas constantes. Finalmente, el tratamiento de las tensiones entre el "efecto Bruselas" y las necesidades de las economías emergentes permite pensar a América Latina no solo como receptora de estándares, sino también como una región con vocación de producir modelos propios.

En definitiva, la obra del Dr. Pablo A. Palazzi es una referencia obligada. Su lectura no solo aporta las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para navegar un terreno cada vez más complejo, sino que contribuye activamente a la consolidación de estos instrumentos como garantías fundamentales en el ecosistema digital actual.

* * * *

Roles de autoría y conflicto de intereses

El autor manifiesta que cumplió todos los roles de autoría de la presente reseña y declara no poseer conflicto de interés alguno.

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 revievwers en la modalidad doble ciego en todos los artículos de investigación que remitan los autores para su publicación, de esta manera, el anonimato recíproco entre autores y revisores permite lograr una mayor objetividad en el análisis de los artículos, obteniendo un control de calidad del contenido más eficiente y con mejores estándares de transparencia editorial e institucional.

Este proceso de revisión se realizará de la siguiente manera:

1. Los artículos serán recibidos y examinados por el Comité Académico y el Consejo de Redacción, que corroborarán su pertinencia en relación a la temática y alcance de la RIPI, analizando, además, la originalidad, importancia, calidad académica e interés científico. El Comité Académico y el Consejo de Redacción decidirán la aceptación o rechazo de los artículos recibidos, comunicando su decisión a los remitentes. El rechazo podrá ser sometido a reconsideración del mismo órgano dentro del plazo de 10 días de comunicado al autor.
2. El proceso de arbitraje solo se iniciará si los artículos recibidos cumplen las directrices para autores, las cuales pueden consultarse en este mismo portal.
3. Los artículos serán evaluados bajo la modalidad doble ciego, para lo cual serán remitidos a dos árbitros externos previamente seleccionados por el Comité Académico y el Consejo de Redacción, sin revelar la identidad de los autores. Los pares revisores, por su parte, tampoco conocerán la identidad de aquellos. El Comité Académico y el Consejo de Redacción eliminarán del texto y del archivo los nombres de los autores para preservar el anonimato.
4. Los árbitros solicitados, previa aceptación del arbitraje, deberán evaluar los artículos conforme a las normas de publicación y guardar confidencialidad respecto a todo lo referido a su intervención. Asimismo, para expedirse tendrán un plazo máximo de 15 días desde su aceptación como árbitros.
5. Los árbitros externos expedirán un informe al Comité Académico y el Consejo de Redacción sobre el tratamiento de los artículos con las siguientes variantes en cuanto al contenido: a) aconsejando la publicación sin modificaciones; b) aconsejando la publicación con mejoras; c) rechazando la publicación. El dictamen será comunicado al autor, garantizando el anonimato del árbitro.
6. En caso de que se trate de un artículo aprobado con sujeción a cambios, el autor contará con un plazo de 15 días para el envío de la nueva versión, en cuyo caso deberá informar los cambios realizados o justificar cuando haya decidido no realizarlos. Por su parte, en caso de que corresponda, el árbitro deberá verificar las correcciones en un plazo de 15 días.

7. En caso de desacuerdo entre los árbitros, el Comité Académico y el Consejo de Redacción de la RIPI podrán requerir la designación de un tercer árbitro, cuya opinión permitirá sumar mejores fundamentos a la decisión que finalmente deba adoptarse.
8. El Comité Académico y el Consejo de Redacción tomarán la decisión de si finalmente publicará el artículo.
9. En todos los casos, se publicará la fecha de recepción del artículo y la fecha de su aceptación.
10. Los autores recibirán un ejemplar de la revista impresa.

Los artículos que se publicarán en las secciones Jurisprudencia comentada y Legislación comentada no serán sometidos al proceso de revisión por pares, sin perjuicio del control previo y estricto que llevará a cabo el Comité Académico y el Consejo de Redacción de la RIPI, pudiendo, según los casos, remitir a un árbitro externo dichos contenidos cuando la profundidad, extensión y complejidad de estos lo justificara.

Declaración de ética y buenas prácticas editoriales

La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual adhiere al Código de conducta y buenas prácticas editoriales del Committee on Publicación Ethics (COPE), foro de discusión para editores de publicaciones científicas arbitradas, cuyo objetivo primordial es promover la integridad de las investigaciones académicas y sus publicaciones.

Para garantizar esto durante la revisión, edición y publicación de los artículos, la RIPI les exige a los autores, revisores y Comité Académico que cumplan la política de ética y buenas prácticas editoriales que se detallan a continuación. Los trabajos que no cumplan con estas normas éticas serán descartados. Leer más.

Política de secciones

La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual cuenta con las siguientes secciones:

a) Artículos de investigación
b) Estudios
c) Ensayos
d) Jurisprudencia comentada
e) Legislación comentada
f) 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 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.

Declaración de roles de autoría

Al final de cada artículo se debrá incluir el tipo de responsabilidad que ha tenido cada autor en la elaboración del trabajo. Para ello, deberá utilizar la taxonomía de redes de colaboración académica (CRediT), que tiene el objetivo de proporcionar crédito a todos los roles que intervienen en un proceso de investigación y garantizar que estos sean visualizados y reconocidos durante la comunicación de los resultados. La definición de catorce categorías permite, además, identificar estos roles de autoría como objetos de recuperación, por lo que serán sensibles a su clasificación y su posterior reutilización en el marco de otros procesos investigativos

En http://hdlab.space/taxonomia/?q=CRediT se encuentran todos los roles.

Ejemplos

* Un autor

El autor declara haber desempeñado todos los roles de autoría del presente artículo.

* Dos o más autores

López, J: conceptualización, metodología; Suárez, M.: curación de datos, escritura, bor-

rador original; Gómez, A.: conceptualización, visualización, escritura, revisión y edición; García, D.: escritura, revisión y edición.

Todos los autores contribuyeron en la concepción de la idea, diseño del estudio, el proceso de investigación, la recolección, análisis e interpretación de los datos y en la redacción del artículo.

Declaración de conflicto de interés
Al final del trabajo, se debrá consignar que el autor no posee conflicto de interés alguno.

Obligatoriedad de depósito de datos respaldatorios
Los autores nacionales deberán tener en cuenta que, conforme la Ley 26899 de "Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos", en el caso de que sus resultados de investigación publicados en el artículo hayan sido financiados o cofinanciados con fondos públicos, están obligados a publicar sus trabajos y datos primarios en repositorios institucionales, propios o compartidos. La cita del conjunto de datos depositados debe aparecer en la bibliografía del trabajo.

Transparencia en el uso de inteligencia artificial
La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual adhiere a las pautas del Committee on Publicación Ethics (COPE) sobre la transparencia en el uso de inteligencia artificial (IA) por parte de los autores, las cuales estipulan que, si los investigadores utilizan herramientas de IA en el proceso de escritura, deben declararlo abiertamente en el manuscrito, detallando cómo se empleó la IA y qué herramienta específica fue utilizada.
El uso de IA no exime a los investigadores de la responsabilidad total por el contenido de su publicación. Los autores humanos retienen la plena responsabilidad y deben garantizar la integridad y originalidad de todo el material presentado, incluyendo las partes generadas con ayuda de IA.

Contribuciones
Se publicarán trabajos 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 trabajos que traten los siguientes temas:
- Derecho de autor y conexos.
- Derecho de marcas y patentes, diseños, variedades vegetales y otros derechos de propiedad industrial.
- Transferencia y protección de información confidencial y know-how.
- Defensa de la competencia y competencia desleal en relación con la propiedad intelectual.
- Contratos vinculados a la propiedad industrial e intelectual.

Los trabajos deberán estar escritos para publicarlos dentro de alguna de las secciones de la RIPI:

a) Artículos de investigación
b) Estudios
c) Ensayos
d) Jurisprudencia comentada

e) Legislación comentada
f) Reseñas bibliográficas

Artículos de investigación

Esta sección presenta artículos de autores iberoamericanos con un enfoque en la ciencia del derecho. Los artículos se refieren a temas novedosos o, al menos, con un análisis desde una nueva perspectiva.

Los artículos deben ser originales e inéditos y estar escritos en español, portugués o inglés. En este último caso, 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. También se admiten traducciones de trabajos originales publicados inicialmente en idiomas distintos al castellano, portugués o 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.

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.

Asimismo, deberán adjuntarse en forma separada los datos personales del autor o autores: nombre completo, pertenencia institucional, un breve currículum que no exceda las diez líneas, dirección de correo electrónico y perfil ORCID.

Pautas editoriales:

- Originalidad: los textos deben ser estrictamente inéditos y no estar en proceso de evaluación en otra revista.
- Extensión: entre 9.000 y 18.000 palabras, incluyendo notas al pie y bibliografía.
- Estructura inicial: deben incluir el título del trabajo, de 8 a 10 palabras clave y un resumen de entre 200 y 300 palabras, todo en español, inglés y portugués.
- Evaluación: por pares doble ciego.
- Estructura: a modo de orientación, se sugiere seguir la siguiente:
  - Introducción
  - Desarrollo
  - Conclusiones
  - Bibliografía citada
  - Legislación y jurisprudencia citadas
  - Anexos y/o apéndices
- Citas: se ajustarán rigurosamente al formato de citación general de la revista.

Estudios

Esta sección 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.

Pautas editoriales:

- Originalidad: los textos deben ser estrictamente inéditos y no estar en proceso de evaluación en otra revista.
- Extensión: no hay límite de extensión.
- Idiomas: se reciben contribuciones en español, inglés y portugués.
- Estructura inicial: deben incluir el título del trabajo, de 8 a 10 palabras clave y un resumen de entre 200 y 300 palabras, todo en español, inglés y portugués.
- Formato interno: es libre, pero debe mantener un hilo conductor claro: introducción con la tesis central, desarrollo por subtítulos y reflexiones finales.
- Evaluación: la selección corre a cargo de la Dirección o del Comité Editorial bajo criterios de pertinencia, rigor discursivo y originalidad. Su dictamen es inapelable.
- Filiación del autor: al no ser ciego, el manuscrito debe incluir desde el inicio el nombre completo del autor o autores, pertenencia institucional, un breve currículum que no exceda las diez líneas, dirección de correo electrónico y perfil ORCID.
- Citas: se ajustarán rigurosamente al formato de citación general de la revista.

Ensayos

Esta sección presenta trabajos de carácter reflexivo, analítico y argumentativo que presenten una postura crítica, original y sólidamente fundamentada sobre temas teóricos, filosóficos, históricos o de vanguardia dentro del derecho de la propiedad intelectual e industrial en el contexto iberoamericano. A diferencia de los artículos de investigación, el ensayo prioriza el debate de ideas, la agudeza argumentativa, el cuestionamiento de paradigmas vigentes y la exploración de nuevas perspectivas o problemáticas emergentes. No requiere seguir de manera estricta la estructura metodológica tradicional de una investigación. Las contribuciones para esta sección son evaluadas directamente por el Comité Editorial, por lo que no están sometidas al sistema de arbitraje por pares ni requieren ser presentadas bajo la modalidad de anonimato.

Pautas editoriales:

- Originalidad: los textos deben ser estrictamente inéditos y no estar en proceso de evaluación en otra revista.
- Extensión: entre 1.500 y 5.000 palabras, incluyendo notas al pie y bibliografía.
- diomas: se reciben contribuciones en español, inglés y portugués.
- Estructura inicial: deben incluir el título del trabajo, de 8 a 10 palabras clave y un resumen de entre 200 y 300 palabras, todo en español, inglés y portugués.
- Formato interno: es libre, pero debe mantener un hilo conductor claro: introducción con la tesis central, desarrollo por subtítulos y reflexiones finales.
- Evaluación: la selección corre a cargo de la Dirección o del Comité Editorial bajo criterios de pertinencia, rigor discursivo y originalidad. Su dictamen es inapelable.
- Filiación del autor: al no ser ciego, el manuscrito debe incluir desde el inicio el nombre completo del autor o autores, pertenencia institucional, un breve currículum que no exceda las diez líneas, dirección de correo electrónico y perfil ORCID.

- Citas: se ajustarán rigurosamente al formato de citación general de la revista.

Jurisprudencia comentada
Esta sección ofrece el análisis de especialistas del derecho de la propiedad intelectual, que identifican las sentencias más relevantes de los tribunales nacionales e internacionales.

Pautas editoriales:

- Extensión: entre 1.800 y 9.000 palabras, incluyendo notas al pie y bibliografía.
- Idiomas: se reciben contribuciones en español, inglés y portugués.
- Evaluación: la selección corre a cargo de la Dirección o del Comité Editorial bajo criterios de pertinencia, rigor discursivo y originalidad. Su dictamen es inapelable.
- Filiación del autor: el manuscrito debe incluir desde el inicio el nombre completo del autor o autores, pertenencia institucional, un breve currículum que no exceda las diez líneas, dirección de correo electrónico y perfil ORCID.
- Citas: se ajustarán rigurosamente al formato de citación general de la revista.

Legislación comentada
Esta sección examina las novedades normativas más relevantes de la región e internacionales.

Pautas editoriales:

- Extensión: entre 1.800 y 9.000 palabras, incluyendo notas al pie y bibliografía.
- Idiomas: se reciben contribuciones en español, inglés y portugués.
- Evaluación: la selección corre a cargo de la Dirección o del Comité Editorial bajo criterios de pertinencia, rigor discursivo y originalidad. Su dictamen es inapelable.
- Filiación del autor: el manuscrito debe incluir desde el inicio el nombre completo del autor o autores, pertenencia institucional, un breve currículum que no exceda las diez líneas, dirección de correo electrónico y perfil ORCID.
- Citas: se ajustarán rigurosamente al formato de citación general de la revista.

Reseñas bibliográficas
Se publicarán reseñas de obras bibliográficas publicadas recientemente vinculadas con el campo del derecho de la propiedad intelectual e industrial

Pautas editoriales:

- Datos a incluir de la obra reseñada: autor/es, año de publicación, título del libro, ciudad de publicación, editorial y número de páginas total del libro.
- Extensión: entre 1.800 9.000 palabras, incluyendo notas al pie y bibliografía.
- Idiomas: se reciben contribuciones en español, inglés y portugués.
- Evaluación: la selección corre a cargo de la Dirección o del Comité Editorial bajo criterios de pertinencia, rigor discursivo y originalidad. Su dictamen es inapelable.
- Filiación del autor: el manuscrito debe incluir desde el inicio el nombre completo del autor o autores, pertenencia institucional, un breve currículum que no exceda las diez líneas, dirección de correo electrónico y perfil ORCID.
- Citas: se ajustarán rigurosamente al formato de citación general de la revista.

Estilo
Los trabajos enviados deberán seguir el estilo de la RIPI, que a continuación se detalla:

* Formato

Tamaño A4 con márgenes de 2,5 cm en cada extremo.

* Tipografía

Título: Times New Roman, negrita, cuerpo 14 puntos, interlineado 1,5. Texto: Times New Roman, cuerpo 12 puntos, interlineado 1,5.

Citas textuales de más de 40 palabras: Times New Roman, cuerpo 10 puntos, interlineado a 1,5.

Notas al pie: Times New Roman, cuerpo 10 puntos, interlineado a 1,5.

Subtítulos (en todas sus jerarquías): Times New Roman, negrita, cuerpo 12 puntos, interlineado a 1,5.

Estilo de numeración: correlativa en números arábigos (no utilizar números romanos).

* Alineación

Todo el texto y los títulos deben estar alineados a la izquierda, sin utilizar sangrías ni tabulaciones. No dejar espacios entre párrafos.

Las citas textuales de más de 40 palabras deben colocarse en párrafo aparte con una sangría de 1,5 para todo el párrafo.

* Se deben respetar los signos diacríticos propios de cada idioma (diéresis, acentos ortográficos, etc.), incluso en las mayúsculas. Las frases no deben comenzarse con abreviaciones ni gerundios.
* Todas las imágenes (fotos, tablas, ilustraciones, gráficos, etc.) deben citarse en el texto, por ejemplo: (Gráfico 1) (Tabla 4).
* Los fragmentos, frases o palabras que se transcriban en idioma extranjero deben ponerse en letra cursiva. Se exceptúan los nombres geográficos, los nombres de entidades, organismos, instituciones, corporaciones, etc.; los nombres de acuerdos, pactos o tratados, etcétera.
* Las llamadas de las notas al pie se indican en números arábigos consecutivos en superíndice y, cuando corresponda, luego de los signos de puntuación, por ejemplo: ,[3]
* En el cuerpo del trabajo no deben emplearse ni subrayados ni negritas. En caso de que sea necesario enfatizar una palabra, se hará entre comillas dobles.
* Abreviaciones

Se deja un espacio después de todo signo de puntuación: A. L. Jiménez y no A.L. Jiménez. Los acrónimos deben escribirse totalmente con mayúsculas y sin puntuación, por ejemplo: UBA (por Universidad de Buenos Aires).

* Tablas, cuadros y gráficos

Pueden ser realizados con Excel o Power Point, según sea necesario, y ser pegados en el archivo Word como imagen. Además, deberá enviarse el archivo original donde se realizaron para poder corregirlos, si fuera necesario.

* Ilustraciones, mapas, fotografías, dibujos

Deberán ser pegados en el archivo Word y además enviados por separado en alguno de los siguientes formatos: JPG, TIF, PNG, AI, PS en alta resolución.

Citas y bibliografía

Para las citas y las referencias bibliográficas, la RJA sigue el estilo de las normas APA (American Psychological Association) 7a edición. Se recomienda seguir los siguientes ejemplos:

Citas

Las referencias a autores deben estar insertas en el texto y no en nota al pie: (Bianchi, 2005).
Si la cita tiene dos autores, se colocan los dos apellidos: (Marcus y Perry, 1985).
Si la cita tiene tres o más autores, se coloca el primer apellido y "et al.": (Álvarez et al., 2015).
Si la cita es textual y tiene menos de 40 palabras, se coloca entre comillas sin cursiva:

> Las opiniones consultivas cumplen, pues, una función trascendente en el desarrollo de los principios de derecho internacional de los derechos humanos, ya que, como señala Buergenthal (1985), "parecen prestarse más fácilmente que los casos contenciosos a la articulación de principios legales generales" (p. 18).

Si tiene 40 palabras o más, se coloca en párrafo aparte con una sangría de 1,5, sin comillas ni cursiva:

> Luego de arrogarse la atribución de no aplicar las leyes anticonstitucionales, la Corte Suprema la ejercitó con tanta moderación que transcurrió más de medio siglo sin que otra ley del Congreso fuera rechazada por el tribunal. Ello aconteció en 1857, en otro caso famoso, el de *Dred Scott v. Sanford*. (Bidegain, 1994, p. 127)

Las citas textuales en idioma extranjero se pondrán entre comillas y sin cursiva.
Se recomienda a los autores evitar la autorreferencialidad, es decir, citarse a sí mismo en el cuerpo del texto.

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

Se recomienda seguir el siguiente estilo:

* Libro impreso

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

* Libro en línea

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

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

* Libro con editor, coordinador, director

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

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

* Capítulo de libro

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

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

* Artículo en revista

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

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

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

* Artículo en periódico

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

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

* Artículo en periódico sin identificación del autor

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

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

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

Citas de legislación y jurisprudencia

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

Legislación

* Normas internacionales (pactos, convenios, declaraciones)
* Normativa comunitaria
* Leyes ratificatorias de tratados internacionales
* Constituciones
* Códigos
* Leyes
* Decretos
* Resoluciones
* Disposiciones

Estilo a seguir:

Constitución de la Nación Argentina.
Constitución de la Nación Argentina, artículo 75, inciso 2 (o 75.2.).
Leyes
Ley 11723.
Ley 11723 de Propiedad Intelectual, BO 30/09/1933.
Ley 11723 de Propiedad Intelectual, BO 30/09/1933, artículo 5.
Decretos
Decreto 245/2002.
Decreto 245/2002, BO 28/11/2002, artículo 5.
Resoluciones
Resolución 2030/2015.
Resolución 2030/2015, BO 12/06/2015, artículo 1.

Disposiciones

Disposición 306/2015.

Disposición 306/2015, BO 28/05/2015.

Jurisprudencia

* Corte Suprema (nacional, federal, provincial, internacional)
* Tribunales internacionales
* Tribunales del sistema interamericano

Estilo a seguir:

Corte Suprema de Justicia de la Nación, *Fernández Arias c/Poggio*, 19/09/1960, Fallos 247:646.

Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, *Vasena Marengo, José Francisco y otra c/Rodríguez, Jorge Mario y otra*, 28/09/2004.

Cámara Federal de Casación Penal: *Di Plácido, Jorge Alberto*, 22/5/2014, [FBB/7963/2013/CFC1, Registro 864/14].

Suprema Corte de los Estados Unidos, *Wood v. Milyard*, 566 U.S. 463 (2012).

Suprema Corte de Carolina del Norte, *Bayard v. Singleton*, 1 N.C. 5 (1787).

Sentencia del Tribunal Constitucional, 83/2016, 28 de abril. [España].

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 26/09/2006, Serie C, N° 154.

Fallos: 329:2316.