

Propiedad Intelectual 4.0

Año III - Nº 2

Agosto de 2024

ISSN: 3008-8712 - RNPI: En trámite



Doctrina

[Distintividad de marcas de la Clase 5 del Nomenclador Marcario Internacional y acceso seguro a la salud](#)

Mariela Borgarello - Eduardo Sanchirico **2**

[Dilemas en torno a la adhesión a UPOV 1991](#)

Miguel A. Rapela **6**

[Obras de entrenamiento](#)

Entre la protección y la excepción
Malena Mancini **12**

[El caso Carlin](#)

La Inteligencia Artificial Generativa y los derechos sobre la voz
Martín Mustar **16**

Nota a fallo

[Destrucción de obra de arte](#)

Mural. Creación lograda en un evento artístico.

Trabajo gratuito. Reclamo indemnizatorio. Procedencia del daño moral. Rechazo del daño patrimonial.

CNCiv., sala G, 18/03/2024. - B., F. S. c. SHOW-CENTER SA s/daños y perjuicios. **18**

[Problemática legal referida a las obras pictóricas fijadas en edificios](#)

Gisela L. Gaffoglio **18**

[Cese de uso de marca](#)

Cuestión abstracta. Daños y perjuicios. Singularidad. Confundibilidad.

CNFed. Civ. y Com., sala I, 21/03/2024. - Paraje Los Ciervos S.A. c. Nordelta S.A. s/cese de uso de marcas. Daños y perjuicios. **20**

[Uso indebido de marcas, cese y daños](#)

Caso "Paraje Los Ciervos" vs. "Los Ciervos" ¿Corresponde indemnizar?

Sofía M. Bertossi **20**

Doctrina extranjera

[Relación latinoamericana del Protocolo de Madrid](#)

La actualidad y qué se espera de adhesiones a corto plazo

Laura Hernández Bethermyt **22**

[Políticas de Inteligencia Artificial y Derecho de Autor en Colombia](#)

Vanessa Pupo Jiménez **25**

[El uso del ChatGPT y los retos para el Derecho de Autor en Perú](#)

Jorge Zambrano Zegarra **27**

[El régimen de Propiedad Intelectual en Bolivia, y la vulneración de derechos de exclusividad en el entorno digital](#)

Karen O. Ricaldez Salces **29**

Actualidad

[Actualidad en Propiedad Intelectual](#)

Jonathan A. Linovich **37**

Doctrina

Distintividad de marcas de la Clase 5 del Nomenclador Marcario Internacional y acceso seguro a la salud



Mariela Borgarello

Abogada (UBA). Diplomatura en Seguridad del Paciente y Calidad de Atención Sanitaria, Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral.



Eduardo Sanchirico

Licenciado en Ciencias Químicas, Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del Salvador.

SUMARIO: I. Presentación del tema. — II. La Clase 5 del Nomenclador Marcario Internacional (NMI). — III. Particularidades de los productos farmacéuticos. — IV. Marcas farmacéuticas y Denominaciones Comunes Internacionales (DCI). — V. Intersección entre salud pública, propiedad intelectual y comercio. — VI. DCI, marcas farmacéuticas y recomendaciones de la OMS. — VII. Conclusión.

I. Presentación del tema

El objetivo de este trabajo es analizar el tema de la distintividad de las marcas de productos farmacéuticos y de las particularidades que presentan.

Referiremos al concepto de Denominación Común Internacional (DCI) (1) oponiéndolo al de marca comercial y a las intersecciones entre salud pública, propiedad intelectual y comercio.

A su turno, nos centraremos en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las DCI.

Finalmente, presentaremos las conclusiones sobre el tema.

En primer lugar, cabe destacar que la fe pública que procura plasmar la protección del consumidor en el comercio de productos y de servicios, encuentra en la distintividad un elemento clave a la hora de la conceptualización de los signos marcarios (2).

El art. 1º de la ley 22.362 de Marcas y Designaciones establece: “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: Una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números;

las letras y los números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”.

La distintividad es la característica definitoria de los signos marcarios.

La ley 22.362 de Marcas no tiene previsiones particulares para determinar tanto la distintividad intrínseca como extrínseca (3) de las marcas de la Clase 5 del Nomenclador Marcario Internacional (NMI).

Tampoco existen directrices o *guidelines* a diferencia de otros países y sistemas que contienen instrucciones sobre el tema. A modo de ejemplo, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (4) con sede en Alicante, España.

Porque si un signo no es distintivo respecto de los productos que pretende diferenciar, o se confunde con solicitudes o marcas anteriores, podría inducir a error o a crear riesgo de confusión, un propósito opuesto a la finalidad de las marcas de la Clase 5 del NMI: La conservación y restablecimiento de la salud.

Por otra parte: “...para el personal de salud representa un gran esfuerzo mantenerse actualizado en el conocimiento de los nombres de especialidades y principios activos, debido a los cambios permanentes que los laboratorios hacen en los contenidos de las especialidades medicinales y a la constante aparición de nuevos productos en el mercado con envasado, rotulado, usos clínicos,

dosificación y frecuencia de administración similares...” (5).

Otamendi señala que el cotejo de marcas que distinguen productos farmacéuticos merece un tratamiento especial, y que, durante muchos años, el juzgador aplicó en estos conflictos un criterio benévolo en el cotejo, porque el consumidor es más prolijo en el examen de lo que compra, aunque no se trate de artículos bajo receta.

Menciona luego que esta jurisprudencia fue modificada, pues el factor para tener en cuenta no era ya el grado de atención del consumidor sino la consecuencia de una eventual confusión. Cuanto mayor peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo. En otras palabras, afirma Otamendi, menos acercamiento se permitiría entre las marcas en pugna.

El criterio para aplicar no sería benévolo sino circunstancial, influido por la mayor o menor gravedad de la ingestión indebida del producto medicinal que designa (contraindicaciones, carácter tóxico), por el contralor que existe para su expendio y eventualmente también por otras razones.

En la práctica el criterio circunstancial significó el total abandono del criterio benévolo y la aplicación de uno riguroso, dado que la ingestión equivocada de un producto medicinal puede producir efectos nocivos, por estar en juego signos que identifican comercialmente medicamentos que tienen particular proyección sobre la salud.

Sin embargo, se vislumbra una vuelta a los criterios tradicionales marcarios que juzgan la posibilidad de confusión en el momento de la compra, que es el que marcaríamente interesa (6).

Por tal motivo, nos centraremos, a continuación, en una temática que merece atención a partir de los intereses comprometidos, anticipando que, creemos que las decisiones de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (CCF) constituyen una importante guía para determinar los criterios aplicables.

II. La Clase 5 del Nomenclador Marcario Internacional (NMI)

La distintividad de los signos marcarios es un concepto crucial en esta materia.

La denominada “similitud confusionista” está vinculada al proceso del cuidado de la salud (7).

En tal sentido tanto las leyes de Propiedad Intelectual (PI), como la registración por parte de las oficinas de PI pueden tener impacto sobre la salud a partir de los reglamentos que aplican y las prácticas administrativas sobre el tema.

Los productos farmacéuticos están incluidos y detallados en la Clase 5 del NMI de Niza (8), cuya clasificación en su 11ª edición versión 2011 comprende: “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias die-

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) Las DCI se establecen con miras a su utilización a nivel mundial para identificar cada una de las sustancias farmacéuticas. En consecuencia, a fin de garantizar la disponibilidad universal de las DCI para esos fines, estas no deben estar protegidas mediante derechos de propiedad: por eso se las califica de “comunes”. Véase: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB110/seb1103.pdf. Acceso electrónico 29/04/2024.

(2) La ley de marcas ha sido dictada en uso de las facultades que le confiere al Congreso de la Nación la Constitución Nacional y con el objeto de proteger el comercio y las industrias y promover el bienestar general y la prosperidad del país (preámbulo, e incs. 13 y 18 del art. 75, incs. 12 y 16 del art. 67). Es que en esta materia no solo está en juego el legítimo interés de las partes, sino también el del público consumidor que tiene el derecho de no ser inducido a confusión acerca de la procedencia de los productos que está por adquirir. Es decir que han de evaluarse conjuntamente los distintos intereses objeto de la protección legal, por un lado: a) La fe pública

en procura de plasmar la referida protección del consumidor, conciliado con: b) El interés de los productores y los comerciantes, sobre la base de: c) Prácticas comerciales sanas, teniendo en cuenta que ello, contribuirá a: d) El desarrollo del comercio nacional e internacional y la prosperidad de la Nación. Véase: CCCF, Sala III, “Cue-roflex SA c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/Denegatoria de Registro”, Causa N° 14.142/02 del 27/11/2006.

(3) A saber, arts. 2do, inc. a) y 3ero, incs. a) y b) de la ley 22.362 de Marcas.

(4) <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214313/2004000000>. Acceso electrónico 18/07/2024.

(5) Boletín Informativo del Centro de Información de Medicamentos - CIM. Servicio de Farmacia Hospital Centenario, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Año 33, N° 218- junio/julio 2015.

(6) OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2022, edición actualizada y

ampliada, ps. 225-228.

(7) La “Seguridad del Paciente” consiste en la prevención del daño en la atención de la salud. Es una disciplina que se ha convertido en prioritaria en todo el mundo. En 1999, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos de América publicó un informe que constituye un hito en la materia: “To Err is Human. Building a Safer Health System” que señala que uno de los problemas del sistema de cuidado de la salud es que buenas personas trabajan en malos sistemas. El cuidado de la salud es un asunto complejo que aumenta el riesgo de cometer errores, por lo cual las marcas de productos farmacéuticos requieren un abordaje integral.

(8) La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas fue establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificado en 1979. Los países parte en el Arreglo de Niza constituyen una Unión particular en el marco de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estos países han

adoptado y aplican la Clasificación de Niza a los fines del registro de marcas. Cada país parte en el arreglo de Niza debe aplicar la Clasificación de Niza, ya sea como sistema principal o como sistema subsidiario, y hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales relativos a sus registros de marcas los números de las clases de la Clasificación en las que están comprendidos los productos y servicios para los que se registran las marcas. Desde la primera edición de la Clasificación de Niza, publicada en el año 1963, por lo general las ediciones se publican y entran en vigor cada cinco años. Desde el año 2013, la Clasificación de Niza se revisa una vez al año y cada año se publica una nueva versión de cada edición, que entra en vigor el 1 de enero. Los textos auténticos de la Clasificación de Niza (en francés y en inglés) pueden consultarse en el sitio web de la OMPI. Por decisión del Comité de Expertos, se ha suspendido la publicación impresa. La última edición impresa, la décima, se publicó en junio de 2011. Disponible en: <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html#editions>. Acceso electrónico 11/04/2024.

téticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

Se trata de productos, preparaciones y sustancias cuyo destino, como se advierte, en algunos casos, es el uso profesional.

La determinación acerca de si el signo propuesto a los fines del registro reúne la condición o requisito de distintividad requerirá por parte de los analistas de marcas de las oficinas de PI cierta familiaridad específica con la materia químico-farmacéutica.

El Lic. en Ciencias Químicas Eduardo Sanchirico sostiene que, si vamos al terreno de las marcas, decimos que estas no deben ser descriptivas y que no deben contener ni relacionarse con las DCI (Denominaciones Comunes Internacionales o International Non-Proprietary Names). Entonces, si una marca es analizada por alguien que no está familiarizado con lo que es una DCI, es posible que pueda considerarse no descriptiva a una marca que sí lo es para quien reúne conocimientos en el campo farmacéutico (9).

Nótese que como refiere el Capítulo IV de este trabajo, las DCI son una creación de la OMS que está vigente desde el año 1953. Su propósito es identificar sustancias farmacéuticas o ingredientes activos con la particularidad de que cada DCI sea una denominación única en todo el mundo, y que por encontrarse en el dominio público y ser común a todos no es susceptible de apropiación privada.

Por otra parte, y volviendo al sistema marcario, se destaca que cada una de las clases del NMI tiene notas explicativas y una enumeración alfabética de ítems incluidos que, en el caso de los productos farmacéuticos alcanza 16 (dieciséis) páginas, teniendo asimismo cada enumeración del producto su número de base (10).

Además, el Nomenclador de Niza no es fijo sino dinámico, ya que como se vio existen tanto actualizaciones periódicas como procesos de reclasificación de productos/servicios dispuestas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y adoptadas por las diferentes Oficinas de Propiedad Intelectual.

Por lo cual entendemos que este tipo de productos requiere por parte de los análisis

de marcas un nivel aceptable de conocimiento sobre la materia comprendida en la Clase Nº 5, para que la función registral y la competencia técnica específica otorgada por ley al INPI, autoridad de aplicación en la materia, conforme art. 90 de la ley 24.481 de Patentes (T.O. Dto. 260/1996) de la República Argentina, sea consistente con los derechos comprometidos.

Los productos farmacéuticos están destinados a ser ingeridos o aplicados a personas o animales con el fin de conservar o mejorar la salud. Esta es una finalidad especial en cuanto a la protección marcaria, siendo además la industria farmacéutica un caso particular dentro de los denominados mercados regulados (11).

Es por eso por lo que creemos necesario esclarecer y profundizar algunas cuestiones como seguidamente se verá.

III. Particularidades de los productos farmacéuticos

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Sistema de Marcas de Fábrica o de Comercio ayuda a los consumidores a elegir “con conocimiento de causa” para “evitar que los consumidores se vean engañados o inducidos a error” (12).

Por carácter transitivo, como antes se expresó, creemos que tales principios deberían aplicarse al estudio de marcas de la Clase 5 del Nomenclador Marcario Internacional (13).

Los productos farmacéuticos pueden ser de venta libre, de expendio bajo receta o mediante receta archivada confeccionada y suscripta por un profesional médico. Todo esto puede jugar un rol importante para determinar si la marca cumple o no con los requisitos de distintividad a los fines del registro.

Atento lo expuesto, cabe preguntarse si esas subcategorías de productos y el tipo de consumidor al que se destinan, particularizan o no el estudio de la distintividad.

En tal sentido, se ha sostenido que “El argumento de la actora de que el medicamento solicitado es de ‘expendio bajo receta’ no es hábil para evitar o dificultar los errores y confusiones, puesto que es un hecho de experiencia y al alcance de todos que el recaudo ‘venta bajo receta’ no es realmente observado en la práctica, a no ser que se trate de los psicotrópicos y anticomiciales que exigen ‘venta bajo receta archivada’ (que no es el caso) [...]. En ese orden de ideas, la apli-

cación de la ley 25.649 que dispone que toda receta o prescripción médica debe consignar en forma obligatoria el ‘principio activo’ o el nombre genérico del medicamento, no diluye, ni atempera el tema que concentra nuestra atención; es decir, si la denegatoria del INPI, obedece a los fines esenciales de la ley 22.362. Me interesa anotar, a esta altura, que el hecho de que algunos medicamentos sean recetados por profesionales del arte de curar (bien que es práctica harto difundida en la Argentina la automedicación o la medicación por consejo de parientes o amigos o compañeros de trabajo) no siempre significa un seguro contra los equívocos, desde que es proverbial la letra casi imposible de leer de muchos facultativos. Y esta realidad —que es un hecho público y notorio— no se salva con el argumento del doble control por la participación de un farmacéutico diplomado, puesto que, en la gran mayoría de las boticas, detrás del mostrador, atienden por lo general empleados carentes de conocimientos o que poseen noticias elementales de algunos específicos, con ignorancia de sus composiciones químicas, modo de actuar, efectos colaterales, contraindicaciones, reacciones adversas, etc. El planteo de la actora, a la luz de la realidad argentina, no es admisible. Con lo que tenemos, hasta aquí, que ni el requisito de ‘venta bajo receta médica’, ni la supuesta ‘presencia del boticario o farmacéutico’, ni la aplicación de la 25.649, son extremos idóneos para aventar posibles o probables confusiones entre dos específicos —destinados a dolencias diferentes— cuando las marcas que los identifican son idénticas, muy semejantes o lisa y llanamente confundibles (confr. Sala III, causa 7369/2001 del 22/04/2008 voto de la Dra. Graciela Medina). Y esto va contra el principio general de que las marcas deben ser ‘claramente distintas’ (art. 3, inc. ‘b’, ley 22.362), puesto que sólo cumpliéndose en la realidad esa exigencia, es posible lograr que se hagan realidad los fines esenciales de la ley de la materia: amparar los intereses del público consumidor, tutelar la sana competencia mercantil y las prácticas del comercio honesto (Fallos: 279:150); fines ambos que guardan relación directa con la consecución del bien común en la medida en que pone orden en un sector de la economía que compromete los intereses de la sociedad toda” (14).

Las marcas farmacéuticas no solo deben ser diferentes de otras registradas o solicitadas con anterioridad para distinguir productos en la Clase 5 del NMI (capacidad distintiva extrínseca). Adicionalmente, no deben estar formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, calidad, canti-

dad, destino, el lugar de origen o época de producción de los productos; o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres constantes del mercado”.

Corresponde detenerse en este punto, porque en materia de productos farmacéuticos, el lenguaje que se utiliza para identificar principios activos o describir su función farmacológica tiene características especiales. Es un lenguaje técnico (15).

Es por eso que el estudio y registro de los productos de la Clase 5 del NMI revisten un especial interés, que sin pretensión alguna de agotar el tema, en esta ocasión se ilustrará a través de una decisión judicial que da cuenta de la importancia de las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, a partir de la similitud del signo pretendido con una DCI (16), que será desarrollado en el Capítulo IV de este trabajo, de conformidad con lo resuelto en autos “Laboratorios Aspen c. Novartis A. G. s/Cese de Oposición al Registro de Marca”, Causa Nº 803/2013 del 22/02/2019 que *infra* se detallará (Capítulo VI).

Respecto de las DCI, cabe mencionar a Fredy Sánchez Merino quien en su estudio “Marcas de Productos Farmacéuticos un remedio para su regulación” (año 2015) (17) realiza un detallado análisis del tratamiento de las marcas farmacéuticas en los distintos sistemas legales tanto en lo concerniente a los aspectos registrales como a los de su autorización para la comercialización.

El autor señala que las sustancias farmacéuticas pueden ser identificadas de tres maneras: Con el nombre químico, el nombre genérico y la marca.

A resultas de que un mismo producto pueda ser llamado de tantas maneras, no son pocos los casos en los que un nombre y otro coinciden, específicamente la marca y denominación genérica del medicamento.

Podría darse el caso de que la marca no fuera el nombre genérico de la sustancia, y estuviera exenta de esta prohibición, pero en cambio contuviera elementos en su composición que la hicieran similar a alguna de estas denominaciones genéricas, incurriendo en alguna prohibición relativa.

El analista de marcas deberá ser muy cuidadoso al evaluar la incursión del signo en alguna prohibición relativa, puesto que la coincidencia entre dos marcas farmacéuticas similares o idénticas, o entre una marca y una DCI, generaría sin duda un riesgo de confusión/asociación en el consumidor.

(9) BORGARELLO, Mariela, “Confundibilidad Marcaria en los Productos Farmacéuticos”, *Rev. de la Asociación Médica Argentina*, Buenos Aires, 2023, Volumen 136, Número 1, ps. 26-25. Disponible en https://www.ama-med.org.ar/revista/vermas_revista/66. Acceso electrónico 23/04/2024.

(10) Disponible en: <https://nclpub.wipo.int/esen/pdf-download.pdf?lang=es&tab=&viewMode=flat&dateInForce=20190101&classNumber=5>. Acceso electrónico 11/04/2024.

(11) Un gobierno, a través de las autoridades reguladoras de medicamentos, que puede estar constituida como agencia reguladora o como organismo de regulación de medicamentos, establece y mantiene las reglas, leyes y políticas necesarias para asegurar que los medicamentos (incluyendo productos farmacéuticos, vacunas y otros productos biológicos) sean seguros, eficaces y cumplan con las especificaciones de calidad ofrecidas. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/control-calidad-medicinas>. Fecha 04/07/2023. Véase también: El uso y registro de marcas en mercados regulados. Disponible en: <http://www.aaapi.org.ar/Revista/DetalleRevista?pldRevista=5eac6c50-d77d-4cee-aa47-85b80783b1f7>. Acceso electrónico 11/04/2024.

(12) En el caso de los productos farmacéuticos: “Se trata de un mercado con condiciones estructurales ‘atí-

picas’, donde ‘quien paga no ordena y quien ordena no paga’, con una alta dosis de diferenciación de productos y una marcada asimetría de información. O sea, un mercado —aun dentro de la perspectiva más ortodoxa de la economía— plagado de distorsiones... que sustenta a las intervenciones públicas. Adicionalmente la actividad se encuentra inmersa en un cambio tecnológico de magnitud cuyo epicentro es la biotecnología; esta se materializa en distintas direcciones: i) nuevos medicamentos y kits de diagnóstico; ii) mejoras en los procesos de producción para medicamentos tradicionales, y; iii) nuevos enfoques de medicina integral (‘las terapias génicas’). Todo ello, sin duda, mejora la calidad prestacional del paquete sanitario... a la vez que tiene impacto creciente sobre los costos; por el otro costado, abre oportunidades y desafíos para la industria local desde la óptica productiva, especialmente considerando que tempranamente se produjeron desarrollos locales y actualmente existen posibilidades ciertas en el mercado de biosimilares. Finalmente, y para terminar de delinear la complejidad del problema, cabe remarcar las actuales condiciones de la demanda interna; se destacan los impactos derivados de la persistencia de crecientes capas poblacionales por debajo de la línea de pobreza; la presencia de nuevas patologías crónicas, complejas y un incremento en la esperanza de vida. Estos y otros temas dan cuenta de una

demanda por servicios de salud y consecuentemente de medicamentos, creciente, cambiante y altamente compleja. Con este panorama resulta paradójico que siendo un tema socialmente crucial no tiene su equivalente tratamiento público”. BISANG, Roberto - LUZURIAGA, Juan Pedro - SAN MARTÍN, Mariano: “El mercado de los medicamentos en la Argentina”, *Centro de Estudios para el Comercio Exterior (CECE)*, septiembre de 2017. Disponible en: <http://fcece.org.ar/wp-content/uploads/informes/medicamentosargentina.pdf>. Acceso electrónico: 07/04/2023.

(13) Es decir que quienes determinan si una marca de la Clase 5 del NMI reúne el requisito de capacidad distintiva/diferenciabilidad debiera hacerlo también con conocimiento de causa.

(14) CNFed., Civ. y Com., sala II, “MERZ + Co. GMBH & Co. c. INPI s/Denegatoria de Registro”, Causa Nº 15.477/2004, 19/04/2011. Consid. V, Voto del Dr. Santiago Bernardo Kiernan. TR LALEY AR/JUR/19541/2011.

(15) CNFed., Civ. y Com., sala I, “Laboratorios Aspen c. Novartis A.G. s/Cese de Oposición al Registro de Marca Causa” Nº 803/2013, 22/02/2019, TR LALEY AR/JUR/63843/2019. Voto del Dr. Antelo al que adhirió la Dra. Susana Najurieta, Considerando VI *in fine*: “En el lenguaje técnico —que es el que hay que considerar (conf. doctrina y jurisprudencia citadas)— “IMATINIB” significa una molécula que actúa como inhibidor de la proteína ti-

rosina kinasa, específicamente inhibe la tirosinaquinasa Bcr—Abl *in vitro*, a nivel celular e *in vivo* (documental demandada, Anexo III, fs. 58/78 y vta., en particular, fs. 62 y fs. 77). Suele ser prescripto en los casos de leucemia mieloide crónica, leucemia, leucemia linfoblástica aguda, tumores estromales gastrointestinales y un tipo raro de tumor en tejidos blandos llamado “dermatofibrosarcoma protuberans” —DFSP— (fs. 68). El “MESILATO” es una de las formas que puede adoptar el ingrediente activo (conf. informativa cit.).

(16) El objetivo de las DCI es proporcionar a los profesionales en salud un nombre único y universal para identificar cada sustancia farmacéutica, de esta forma, al contar con una nomenclatura internacional se logra una identificación clara para la prescripción, venta y dispensación de medicamentos a los pacientes y para la comunicación e intercambio de información entre científicos en todo el mundo *World Health Organization. Guidance on the use of International Nonproprietary Names (INNs) for Pharmaceutical Substances*, 2017, ps. 5.32/88, citado en “Confusión y Medicamentos: Marcas Farmacéuticas”. Disponible en: <https://propintel.uexternado.edu.co/CONFUSION-Y-MEDICAMENTOS-MARCAS-FARMACEUTICAS/>. Acceso electrónico 13/04/2023.

(17) Disponible en: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/4159>, Acceso electrónico 14/03/2022.

El porqué de asignar una marca a productos farmacéuticos si ya existen nombres genéricos se debe a que el consumidor es más propenso a consumir medicamentos marcados, y una vez que encuentra una marca comercial que llena sus expectativas la prefiere sin duda a otras opciones.

Al respecto, un punto importante que subraya Sánchez Merino asociado con el concepto de seguridad del paciente es la posibilidad cierta de reconocer el medicamento en caso de una reacción adversa, que será mucho más fácil si este está identificado con una marca.

Por el contrario, sería difícil identificar qué droga produce efectos adversos si todas se identifican con el mismo nombre.

El artículo “Marcas de Productos Farmacéuticos un remedio para su regulación” (año 2015) *ut supra* referido incurre en una imprecisión, porque una cosa es el medicamento “formulado” y otra es la droga o compuesto activo, un efecto adverso puede ser de la droga *per se*, o de su formulación. A lo que hace referencia el artículo, pero está enfocado en forma imprecisa, es al potencial seguimiento de una “formulación” a través de su marca, dado que dicha formulación excede la DCI.

Por caso, una cosa es un efecto adverso de la droga Ibuprofeno, que se daría en todas las formulaciones comercializadas y otra es un efecto adverso del “ibupirac® 400” (que es una formulación particular comercializada por Pfizer).

Recordamos que las marcas farmacéuticas pueden incurrir en dos tipos de confusión: La primera tiene lugar entre dos marcas similares o idénticas; la segunda, entre una marca y una DCI.

La OMS desalienta el uso de las DCI o de la raíz farmacológica que las conforma en las marcas, o de cualquier otro signo distintivo en tanto pretende que la utilización de los nombres genéricos de los medicamentos se masifique en el marco del dominio público y de la salud.

Al margen de la búsqueda de colaboración entre las distintas instituciones encargadas de regular este tema, existe una tendencia general para incrementar la regulación de la Propiedad Intelectual en materia de marcas farmacéuticas a fin de evitar la confusión entre estas y el nombre genérico del medicamento. Esta nueva tendencia está encabezada fundamentalmente por las administraciones reguladoras de medicamentos en cada país.

Sánchez Merino subraya que no existe una adecuada coordinación entre las agencias regulatorias de medicamentos y las oficinas de propiedad industrial, lo cual da lugar a cierta imprecisión entre lo que puede ser marca y lo que puede ser aprobado por la agencia de regulación sanitaria.

Es claro el curso de acción en el caso de que una solicitud marcaría sea idéntica a la DCI, porque en el caso estamos ante una prohibición absoluta de registro.

Por el contrario, cuando la marca pretendida es similar a la DCI, existe una imprecisión a nivel técnico y a su vez jurídico, porque si bien la marca pretendida no se estaría apropiando de términos genéricos DCI, no existe un criterio claro respecto de cuál es el límite aceptable que permita la adecuada diferenciación entre la marca —ya

sea de fantasía o evocativa— y la DCI correspondiente.

El artículo concluye que las marcas farmacéuticas presentan un tratamiento cuanto menos irregular a nivel mundial.

Sánchez Merino afirma que “La manifestación de figuras como el riesgo de confusión, que para otros tipos de productos es relativamente inofensiva (por solo generar un perjuicio económico), en el caso de las marcas farmacéuticas está permeado por los riesgos potenciales para la salud de los consumidores (18), por lo que urge minimizar las posibilidades de que tales riesgos se configuren.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta una posición bastante explícita respecto a impedir que de cualquier manera signos de este tipo sean confundidos con las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI), pero a veces subraya el autor, sobrepasa límites que afectarían gravemente el comercio y la industria, proponiendo abiertamente el mero uso de nombres genéricos para productos de esta naturaleza”.

IV. Marcas farmacéuticas y Denominaciones Comunes Internacionales (DCI)

Es bien conocido en materia de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) por tratarse de un principio de validez universal que las palabras usuales o genéricas que son parte del lenguaje normal y habitual no son distintivas y todos son libres de usarlas.

En cambio, es menos conocido que la OMS creó y mantiene un registro sistemático de nombres genéricos aplicables a productos farmacéuticos a través de las llamadas Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) que son únicas y a su vez universalmente reconocidas como tales, y su función es identificar a las sustancias o principios activos farmacéuticos.

A través de las DCI, la OMS asigna un nombre único para que cada sustancia farmacéutica sea universalmente conocida por el mismo nombre genérico o no comercial.

Según la OMS, las DCI de los medicamentos son necesarias para una identificación clara, una prescripción y despacho seguros, y para la comunicación e intercambio de información entre profesionales de la salud.

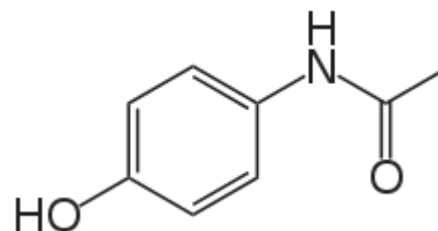
Mediante la asignación de un nombre común internacional (DCI) exclusivo, la OMS contribuye a asegurar que la receta extendida en el extranjero corresponda a lo que el médico había prescrito en el lugar de residencia.

Existe una diferencia clara entre la DCI (19) y su marca comercial que es utilizada tanto por los laboratorios que investigan como por quienes se dedican a los medicamentos genéricos.

La OMS es el organismo internacional que tiene por mandato desarrollar, establecer y promover normas internacionales relativas a productos biológicos, farmacéuticos y similares. Y tanto la Secretaría de la OMS como un grupo de expertos internacionales colaboran junto a i) Los Comités Nacionales de Nomenclatura; ii) Los Organismos de Reglamentación Farmacéutica, y; iii) La Industria para seleccionar un nombre único en todo el mundo para cada principio activo farmacéutico.

Por ejemplo “Ibuprofeno” es una DCI y cualquiera puede utilizarla para designar su

producto. Esto sucede con la DCI paracetamol, que corresponde a la siguiente estructura y denominación químicas:



para-hydroxyacetanilida

La unicidad de la DCI facilita la identificación inequívoca de los principios activos de los medicamentos y es útil para recetar y dispensar en forma segura.

Este aspecto es fundamental y respetar las DCI de acuerdo con la propuesta de la OMS supone, asimismo, el respeto al derecho al acceso seguro a los medicamentos.

Otra importante característica del sistema creado por la OMS es que las relaciones químicas y farmacológicas de los principios activos vinculados entre sí, se expresan a través de un formante común que es parte de la DCI.

En consecuencia, la utilización de formantes comunes permite que los médicos, los farmacéuticos o cualquiera que maneje estos productos sepan que un principio activo determinado pertenece a un grupo de sustancias con actividad farmacológica similar.

Es por eso por lo que las DCI no deberían formar parte de las marcas comerciales ni siquiera en forma parcial, ya que las marcas responden a principios diametralmente opuestos a los de las DCI.

Entendemos que todo lo *ut supra* expuesto debería ser tenido en cuenta por los organismos de registro marcario y de autorización, y de control de la comercialización, conforme lo sugeriría lo resuelto en autos “Laboratorios Aspen SA c. Novartis A.G. s/Cese de Oposición al Registro de Marca”, Expte. N° 803/2013 al que *infra* referiremos.

Asimismo, es muy importante que las marcas comerciales se distingan claramente de las DCI en miras a la diferenciación inequívoca de los productos. Por lo cual es imprescindible mantener las DCI en el dominio público y no conceder marcas comerciales sobre estas.

De no acatarse esas reglas, se crean riesgos para los pacientes, para los profesionales sanitarios y para el sistema de salud en general, dada la posibilidad de incurrir en errores de imprevisibles consecuencias. Porque las marcas de fábrica o de comercio que incluyen un formante oficial infringen el sistema de las DCI.

Tampoco las DCI deberían construirse sobre las bases de marcas ya existentes.

En tal sentido el Grupo de Expertos convocados por la OMS suele rechazar las propuestas de las DCI que contengan una marca conocida, existiendo un procedimiento para abordar las objeciones de las partes interesadas, las que pueden estar basadas a título de ejemplo en la similitud entre la propuesta de las DCI y la marca.

La OMS solicita a los Estados miembros, a modo de recomendación, que no concedan

marcas que contengan denominaciones comunes internacionales o sus formantes.

Por eso, luego de que se publica una DCI propuesta, la OMS la distribuye a todos los Estados miembros de la organización y estos pueden consultarlas en el sitio *web* de la OMS lo cual facilita su accesibilidad inmediata.

V. Intersección entre salud pública, propiedad intelectual y comercio

Según la constitución de la OMS, los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos.

Esto se advierte no solo en la era de la mundialización sino también por el impacto de la reciente pandemia global de COVID 2019.

La salud pública y las tecnologías; y desarrollos médicos son objetivos importantes del entramado del sistema internacional.

Asimismo, el acceso a los medicamentos es un aspecto fundamental del derecho a la salud, por lo cual el carácter cambiante de la carga de morbilidad genera una demanda constante de tecnologías nuevas adaptadas de manera que la innovación y disponibilidad están ligadas indefectiblemente.

La propuesta del enfoque intersectorial de la OMPI, OMC y OMS tiene sentido porque los problemas son complejos y las posibles soluciones variadas. Por lo cual entendemos que deberían adaptarse a cada caso a través de una mirada lo más abarcativa posible.

El estudio y la comprensión de estas cuestiones puede contribuir a mejorar la gestión de un importante capítulo de los Derechos de Propiedad Intelectual que ilustra la confluencia entre salud y el comercio con miras a realizar un aporte al desafío que expresa el documento de la OMC: “Promover el acceso a las tecnologías y la innovación en medicina: Intersecciones entre la Salud Pública, la Propiedad Intelectual y el Comercio” (20).

Distintas reuniones internacionales y documentos dieron lugar al comienzo de la cooperación trilateral entre la OMS, OMPI y OMC, a partir del año 2009.

Este enfoque integrado puede fomentar un mejor acceso a las tecnologías médicas. En particular a los medicamentos.

El mejor acceso se traduce en un acceso seguro que minimice las posibilidades de error tanto para los pacientes como para el equipo de salud. Este es un concepto fundamental.

Por cuanto un enfoque como el propuesto permitirá examinar todos los elementos interrelacionados en su contexto.

En tal sentido, el acceso a la salud comprende la selección y el uso racional de los medicamentos y, asimismo, sistemas de salud y de suministro fiables.

La reglamentación en materia de tecnologías médicas y productos farmacéuticos responde a objetivos esenciales en materia de políticas de salud: los productos deben ser inocuos, eficaces y de calidad aceptable.

A esto agregamos que la condición de eficacia de un fármaco está ligada inexorablemente a su identidad y singularidad. En otras palabras, a su capacidad distintiva.

(18) BORGARELLO, Mariela, “Confundibilidad Marcario en los Productos Farmacéuticos”, ob. cit., disponible en: https://www.ama-med.org.ar/revista/vermas_revista/66. Acceso electrónico 23/04/2024.

(19) Las DCI como dijimos fueron creados por la OMS (1953). En cambio, las normas mínimas internacionales para la protección de las marcas de fábrica o de comercio que a diferencia de las DCI son derechos exclusivos,

se recogen del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) y del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

(20) Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trilatweb_s/trilat_web_13_s.htm. Acceso electrónico: 07/04/2023.

Porque dicha identidad condiciona la eficacia, dadas las consecuencias imprevisibles del error en materia de productos comprendidos en la Clase 5 del NMI.

Otro aspecto importante para destacar es que el etiquetado engañoso tiene entidad para plantear no solo serios problemas a nivel individual o personal, sino también para constituirse en un grave problema de salud pública que debería evitarse.

Es por eso por lo que entendemos que el abordaje intersectorial propuesto por OMPI, OMS y OMC permite buscar soluciones en reglamentos y/o directrices apropiadas, y explorar las prácticas y reglas de sistemas comparados para que el riesgo de engaño, confusión o inducción a error desaparezca o se minimice.

Como también para que las medidas que se adopten en materia de política y gestión del comercio, la salud y Propiedad Intelectual determinen el acceso seguro.

Claramente, el régimen de Propiedad Intelectual ocupa un lugar central en el debate sobre la innovación y el acceso a los medicamentos, ya que es allí donde se sitúa el nexo entre las marcas de fábrica o de comercio, la distintividad y las DCI.

La salud pública es por naturaleza un imperativo mundial, y por lo tanto esto supone otorgarle alta prioridad y un enfoque múltiple y abarcativo.

Por lo cual, resulta ejemplificadora la cooperación entre organizaciones tales como OMPI, OMS y OMC en el abordaje de problemas complejos y polifacéticos que requieren soluciones variadas y adaptadas a cada caso.

Por su parte, la interpretación jurisprudencial que más adelante referiremos, junto con estudios intersectoriales de organismos como OMPI, OMS y OMC pueden echar luz en la búsqueda de posibles soluciones sobre temas tan relevantes como la distintividad de las marcas de los productos farmacéuticos de la Clase 5 del NMI.

VI. DCI, marcas farmacéuticas y recomendaciones de la OMS

Seguidamente, haremos referencia a lo resuelto en autos “Laboratorios Aspen SA c. Novartis A.G. s/Cese de Oposición al Registro de Marca”, Expte. N° 803/2013, que permite ilustrar el tema central objeto de este trabajo.

La sentencia de primera instancia del Dr. Francisco de Asís Soto del 25/06/2018 destacó que “Laboratorios Aspen SA” inició demanda contra “Novartis A.G.”, a fin de que se rechace la oposición presentada por esa empresa contra la solicitud de registro de la marca “IMATIB” para proteger productos oncológicos de la Clase 5 del NMI.

La actora “Laboratorios Aspen SA” afirmó que “Novartis A.G.” se opuso a la solicitud de la marca “IMATIB” argumentando que era confundible con la DCI “IMATINIB”, siendo en su opinión irregistrable según los arts. 2º, inc. a) y 3º, inc. d) de la ley 22.362 de Marcas.

La demandada “Novartis A.G.” agregó que la denominación común internacional es “IMATINIB MESILATO” y que su empresa comercializaba un producto con ese ingrediente activo con la marca “GLIVEC”.

Según “Laboratorios Aspen SA”, la demandada “Novartis A.G.” pretendía impedir que salga al mercado un producto competidor.

En oportunidad del responde, “Novartis A.G.” sostuvo que “IMATINIB” es una DCI que estaba en el dominio público y resultaba confundible con “IMATIB”, la marca pretendida, cuyo registro iría en contra de las recomendaciones de la OMS a los Estados miembros y oficinas de marcas en cuanto a desaprobar el empleo de marcas o nombres comerciales que incluyan las partículas de las DCI, atentando contra su función que es permitir la identificación clara y la prescripción, y despacho de medicamentos seguros.

Citó, asimismo, la ley 25.649 que establece que los nombres genéricos deben estar expresados en la receta médica y sostuvo que la confusión podría poner en riesgo la seguridad de los pacientes.

Se abrió la causa a prueba y las partes presentaron sus alegatos.

La sentencia en sus considerandos afirmó que estaba acreditado en autos que “IMATINIB” es un principio activo conforme el dec. 150/1992 y la contestación de oficio de la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología (ANMAT). Seguidamente recordó que, a los fines del examen de los signos marcarios, corresponde señalar que la regla fundamental en la materia es que las marcas deben ser claramente distinguibles, único modo de que cumplan con los propósitos de la ley, conforme lo normado en los arts. 2º, inc. a) y 3º, inc. b) de la ley 22.362 de Marcas.

Señaló asimismo que la ley nacional prohíbe registrar como marca “la designación necesaria o habitual del producto o servicio [...] o que sean descriptos de [...] (art. 2, inc. a)”, y que a esa clase de designaciones se las menciona tradicionalmente en nuestro país, en la jurisprudencia y en la doctrina, como “nombre genérico”, sinónimo de “Denominación Común Internacional” (DCI) e “International Non Proprietary Name” (INN) en idioma inglés.

Porque un nombre de esa especie (DCI o INN), o una designación que sea descriptiva de las características, cualidades, naturaleza o función del producto no es registrable como marca conforme el art. 2º, inc. a) de la ley 22.362, por lo cual, toda vez que “IMATINIB” es el nombre genérico del principio activo o DCI, corresponde analizar si “IMATINIB” e “IMATIB”, marca pretendida por la actora “Laboratorios Aspen SA” resultan confundibles.

Para efectuar la comparación entre ambos términos, es menester tener en cuenta las pautas elaboradas desde antiguo por la jurisprudencia del fuero y la doctrina en el sentido que: i) Los signos deben ser confrontados sucesivamente; ii) Deben ser apreciados en su conjunto y no desmembrados; iii) Cuando tienen raíces o terminaciones comunes, el resto debe ser fuertemente característico, debiéndose estar más a las semejanzas que a las diferencias porque no pueden pretenderse similitudes exageradas, bastando una “similitud confusionista”, que es lo que la ley contempla.

La sentencia agregó que debe atenderse a la clase de público consumidor y a la naturaleza de los productos a distinguir a fin de evitar confusiones contrarias a los fines esenciales de la Ley de Marcas: la tutela del consumidor y el amparo de las sanas prácticas mercantiles.

Es por eso por lo que, aplicando las pautas *ut supra* referidas, las marcas enfrentadas resultaban confundibles.

El Dr. Francisco de Asís Soto, subrayó que “IMATIB” no es un signo evocativo que tiene la característica de ser registrable; sino que es un signo descriptivo que no lo es. Atento que “IMATIB” no tiene prácticamente diferencia alguna con la denominación necesaria o usual para aquello que se describe: un medicamento con el principio activo “IMATINIB”.

El registro de una marca “indicativa” como “IMATIB” otorgaría un privilegio restrictivo de la legítima posibilidad de uso por parte de los demás comerciantes del ramo. Es por eso por lo que, en caso de reflexiva duda sobre el carácter evocativo o descriptivo del signo, era prudente cohibir el registro.

Debido a lo expuesto, el Dr. Francisco de Asís L. Soto rechazó la demanda por cese de oposición interpuesta por “Laboratorios Aspen SA” e impuso las costas a la actora vencida.

La decisión fue apelada por “Laboratorios Aspen SA” quien expresó agravios, los que fueron contestados por la demandada “Novartis A.G.”.

La actora solicitó la revocación del fallo sobre la base de los siguientes argumentos: a) El juez omitió confrontar la marca “IMATIB” con la DCI completa “IMATINIB MESILATO”, y dio por sentada una similitud que en su opinión no existe; b) La solicitud “IMATIB” de “Laboratorios Aspen S.A.” no describe ni evoca el principio activo; c) La confusión del consumidor es altamente improbable, porque los productos a distinguir son medicamentos oncológicos que se expenden bajo receta archivada; d) El vocablo “IMATIB” carece de significado conceptual, no describe necesariamente el producto y en consecuencia resulta registrable.

En el Considerando VI de la Sentencia de la sala I, de la CCF, del 22/02/2019, el Dr. Guillermo Alberto Antelo refiere que “Novartis” fundó su oposición en los arts. 2º, inc. a) y 3º, inc. d) de la ley 22.362 de Marcas y en la recomendación formulada en la resolución 19 de la Asamblea Mundial de la Salud, punto 18.2 del orden del día del 12 de mayo de 1993.

El art. 2º, inc. a) de la ley 22.362 de Marcas prevé que: “No se consideran marcas y no son registrables: a) los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características”.

Seguidamente el magistrado señala que “los sustantivos suelen acaparar la atención de los creativos debido a que contienen una significación conceptual intensa que permite que el público lo asocie inmediatamente con el producto (BERTONE, Luis - CABANELLAS DE LA CUEVAS, Guillermo, ‘Derecho de Marcas’, Heliasta, Buenos Aires, Tomo I, ps. 352 a 355)”.

Pero deben ser elegidos cuidadosamente porque nadie puede, en detrimento de sus competidores, monopolizar aquellos vocablos que en el uso corriente sirven para describir el género del producto o servicio (por ejemplo, vino, *spray*, hotel, mensajería, aerosilla, etc.).

A pesar de que lo que prohíbe la ley es la designación exacta del producto de acuerdo con el lenguaje común o técnico empleado por los oferentes y consumidores (21), la CCF ha extendido la prohibición a palabras que no encuadran estrictamente hablando en la categoría, con cita de diferentes causas resueltas por las salas del Fuero que dan cuenta del concepto *ut supra* referido.

El Dr. Guillermo Alberto Antelo afirma que tal flexibilización se ha justificado en la

aproximación conceptual y gráfica que tenía el signo solicitado con la designación genérica del producto y en la asociación espontánea del público con esta última.

Porque cuanto mayor es el grado de similitud del signo con dicha designación, como lo afirman Bertone y Cabanellas de las Cuevas, menor es el poder distintivo del signo en cuestión.

El magistrado sostiene, volviendo al *sub lite*, que la DCI del medicamento no es “IMATINIB MESILATO”, como afirmó la apelante, sino “IMATINIB” tal como lo sostuvo el magistrado de 1ª Instancia, Dr. Soto.

Esa surgía del Vademécum del prospecto del medicamento aprobado por la ANMAT y de los sitios de Internet referidos por la OMS al contestar el oficio librado en la causa. Asimismo, estaba corroborado por numerosas páginas científicas expuestas en la red que están al alcance de cualquier persona.

A continuación, el Dr. Guillermo Alberto Antelo refiere que, en el lenguaje técnico, que es el que hay que considerar, “IMATINIB” significa una molécula que actúa como inhibidor de la proteína tirosina kinasa, específicamente inhibe la tirosina-quinasa Ver-Abl *in vitro*, a nivel celular e *in vivo*, conforme la prueba documental agregada a autos. Suele ser prescripta en los casos de leucemia mieloide crónica, leucemia, leucemia linfoblástica aguda, tumores estromales gastrointestinales y un tipo raro de tumor en tejidos blandos “dermatofibrosarcoma protuberans”.

Por su parte, el “MESILATO” es una de las formas que puede adoptar el ingrediente activo.

El Considerando del voto del Dr. Antelo afirma que NOVARTIS AG fundó su oposición en los arts. 2º, inc. a) y 3º, inc. d) de la ley 22.362 de Marcas, y en la recomendación formulada en la res. 19 de la Asamblea Mundial de la Salud —punto 18.2 del orden del día— del 12 de mayo de 1993.

Según el primero de los artículos citados “No se considerarán marcas y no son registrables: a) los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza función, cualidades u otras características”.

Los sustantivos suelen acaparar la atención de los creativos debido a que contienen una significación conceptual intensa que permite que el público los asocie inmediatamente con el producto, con cita de Bertone y Cabanellas de las Cuevas (22). Más adelante el magistrado agrega que, aunque lo que la ley prohíbe es la designación exacta del producto de acuerdo con el lenguaje común o al técnico empleado por los oferentes y consumidores (23), la Cámara ha extendido la prohibición a palabras que no encuadran estrictamente hablando en esa categoría, destacando, tras citar precedentes jurisprudenciales en tal sentido, que la flexibilización se ha justificado en la aproximación conceptual y gráfica que tenía el signo solicitado con la designación genérica del producto, y en la asociación espontánea del público con esta última.

Después de todo, cuanto mayor es el grado de similitud con dicha designación, menor es el poder distintivo.

Volviendo al tema del *sub lite*, el Dr. Guillermo Alberto Antelo observa que la DCI del medicamento no es “IMATINIB MESILATO”, como afirmara la apelante en su recurso, sino “IMATINIB”, como lo sostuvo el Dr. Soto en la sentencia de primera instancia. Y destaca asimismo que esa es la información que surge del vademécum médico, del prospecto del medicamento aprobado por la Adminis-

(21) OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, ps. 63 a 68.

(22) BERTONE, Luis - CABANELLAS DE LAS CUEVAS,

Guillermo, “Derecho de Marcas”, Heliasta, Buenos Aires, tomo I, ps. 352 a 355.

(23) OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, ob. cit.

tración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología y de los sitios de Internet referidos por la Organización Mundial de la Salud al contestar el oficio librado en causa. Y está asimismo corroborada en numerosas páginas científicas expuestas en la red que están al alcance de cualquier persona.

En el lenguaje técnico —que es el que hay que considerar— conf. doctrina y jurisprudencia citadas “IMATINIB” significa molécula que actúa como inhibidor de la proteína tirosina kinasa, específicamente inhibe la tirosina-quinasa Bcr-Abl *in vitro*, a nivel celular e *in vivo*, conforme la documental obrante en la causa.

Suele ser prescripto en los casos de leucemia mieloide crónica, leucemia, leucemia linfoblástica aguda, tumores estromales

(24) “Ética y Farmacia, una perspectiva Latinoamericana”. Disponible en: <https://uchile.cl/dam/jcr:7d57759e-26b7-482e-845b-614809157e5c/005-eticayfarmacia.pdf>. Acceso electrónico 29/94/2024.

gastrointestinales y un tipo raro de tumor en los tejidos blandos llamado “dermatofibrosarcoma protuberans”.

El “MESILATO” es una de las formas que puede adoptar el ingrediente activo.

El considerando VII del voto del Dr. Antelo sostiene que “la única diferencia entre “IMATIB”, solicitada como marca por la actora e “IMATINIB”, denominación del genérico es la partícula “NI”.

El grado de similitud, agrega, es notable y relevante, tal como concluyó el *a quo*, por lo que contraviene la Ley de Marcas y asimismo la recomendación de la Asamblea Mundial de la Salud aludida en la protesta.

En consecuencia, el voto del Dr. Antelo sostuvo que el término “IMATIB” no es registrable en virtud de los normados en el art. 2do., inciso a) de la Ley 22.362 de Marcas, con cita de jurisprudencia de la sala I de la CCF, causas N° 24.754/1995 del 29/12/1998, y N° 4601/2008 del 30/08/2012).

Por cuanto, de acuerdo con todo lo expuesto, el magistrado concluyó que la sentencia de primera instancia debía ser confirmada, con costas, adhiriendo la Dra. María Susana Najurieta al voto precedente.

VII. Conclusión

La decisión adoptada en autos “Laboratorios Aspen SA c. Novartis A.G. s/Cese de Oposición al Registro de Marca”, Causa N° 803/2013, ilustra claramente la vigencia del principio de distintividad como piedra angular del régimen de marcas.

“La recuperación de la salud descansa sobre tres herramientas terapéuticas: la palabra, el fármaco y el bisturí. Estos tres elementos suelen usarse en forma conjunta. Entre la aparente reversibilidad de la palabra y la total irreversibilidad del bisturí, el fármaco ocupa un lugar intermedio. Se desea que sus efectos sean tan específicos que solamente ataquen lo que debe ser destruido (germen, célula tumoral, toxina), tan evanescentes que una vez logrado el fin desaparezcan, pero tan duraderos

que la curación obtenida se mantenga. Las balas mágicas (*magic bullets*) desgraciadamente son escasas y aun el más perfecto preparado no siempre cumple con todos los requisitos ideales de eficacia. Aparte de su preparación, distribución y apropiada indicación, hay factores individuales y contextuales que pueden afectar su uso” (24).

Entendemos que la gestión del registro por parte de las Oficinas de P.I. y los criterios que aplican sobre la distintividad y confusión de las marcas de la Clase 5 del NMI pueden tener impacto en el acceso seguro a la salud.

Por lo cual, la aplicación de las recomendaciones de la OMS cuando está en juego el registro de productos de la clase 5 del NMI, contribuye al logro de un acceso más seguro, esclareciendo y delineando el criterio de distintividad en forma más precisa, consciente e informada.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/1840/2024

Dilemas en torno a la adhesión a UPOV 1991



Miguel A. Rapela

Director Académico de la Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías y director de Consultoría e Investigación, Centro de la Propiedad Intelectual, Facultad de Derecho, Universidad Austral. Asesor de Vinculación Tecnológica, Laboratorio de Genómica y Marcadores Moleculares, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Miembro del Comité Técnico de Cereales Estivales de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE). Miembro del Comité Académico de la *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*. Miembro del Comité Internacional de Árbitros para disputas en Variedades Esencialmente Derivadas, *International Seed Federation*, Ginebra, Suiza. Doctor en Ciencias Agrarias y Forestales. Ingeniero Agrónomo, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

SUMARIO: I. Introducción.— II. Diferencias y semejanzas entre las Actas de UPOV 1978 y 1991.— III. Los desafíos del Convenio de la UPOV en la era biotecnológica y genómica.— IV. Conclusiones.

I. Introducción

Desde los albores de la civilización el ser humano ha dependido de la agricultura y de la domesticación de plantas para su supervivencia. El paso de la vida nómada a la sedentaria fue posible gracias al desarrollo de la agricultura y el mejoramiento de las plantas comestibles. Estas plantas cada vez más productivas liberaron tiempo para el impulso de la sociedad, la ciencia y la tecnología. La civilización tal como la conocemos hoy en día no sería posible sin la agricultura y las variedades vegetales obtenidas a lo largo de la historia (1) (2).

El mejoramiento vegetal puede definirse como la ciencia y el arte aplicados por el hombre a fin de lograr mejores variedades que satisfagan sus necesidades emergentes, y consiste en la utilización y reorganización de los recursos genéticos por medio de conocimientos y tecnologías apropiadas. Esta disciplina ha experimentado diferentes etapas históricas. Comenzó con la domesticación sin base científica, basada principalmente en la apariencia de las plantas. Luego, en el año 1866, con el trabajo de Gregor Mendel, se inició la era científica del mejoramiento vegetal, aunque aún centrada en características fenotípicas visibles. En la década del año 1970, se ingresó en la era fenogenotípica, considerando características genotípicas internas además de las fenotípicas externas. Primero con la utiliza-

ción de la selección asistida por marcadores moleculares y, desde la década del '90, con la irrupción de la biotecnología transgénica entramos en la era biotecnológica, ampliando las posibilidades al romper con la barrera de los cruzamientos sexuales. Finalmente, y desde la segunda década del siglo XXI, se ha avanzado hacia una era genómica (3).

Sin el mejoramiento vegetal de los cultivos las predicciones de Malthus sobre la escasez de alimentos se habrían cumplido. Sin embargo, aquella iniciática era de la domesticación dio paso a un mejoramiento vegetal moderno con sólida base científica basado en tecnologías de secuenciación genómica masiva, bioinformática y marcadores moleculares para lograr variedades más precisas en menos tiempo. La tecnología CRISPR-Cas emergió en la era genómica abriendo nuevas posibilidades mediante la edición genética de plantas (4).

Dadas las indubitables evidencias que el mejoramiento vegetal con base científica es una actividad creativa, la pregunta fundamental en gran parte del siglo XX fue la de responder cuál sería el sistema de propiedad intelectual apropiado para las nuevas variedades vegetales. Las deliberaciones fundacionales sobre lo que actualmente se reconoce como el “derecho del obtentor” se iniciaron en Europa a finales del siglo XIX, en paralelo al surgimiento del comercio de semillas. Estas discusio-

nes abordaron diversas demandas para ampliar la protección de la propiedad intelectual al dominio agrícola (5).

Tras extensas discusiones en diversos foros se concluyó que, dada la singularidad del objeto de protección, era preferible establecer un régimen de protección intelectual especial que lo diferenciara tanto del derecho de autor como del derecho aplicable a los desarrollos industriales. La idea se cristalizó en el año 1961 mediante el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) el cual es sintéticamente un sistema de propiedad intelectual *sui generis* denominado derecho del obtentor, diseñado para la protección de variedades de plantas nuevas, distintas, uniformes y estables. Más tarde, este derecho *sui generis* quedó comprendido dentro de las flexibilidades que otorga el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que estableció la Organización Mundial del Comercio. La protección de las nuevas variedades vegetales por medio del derecho del obtentor y el Convenio de la UPOV representan así una innovación doctrinaria dentro de la propiedad intelectual habiéndose consolidado como una subespecialidad dentro de este campo (6).

Existen cuatro Actas del Convenio de la UPOV fechadas el 2 de diciembre de

1961, el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978, y el período del 4 al 19 de marzo de 1991, que son conocidas respectivamente como Acta de 1961, 1972, 1978, y 1991. Las dos primeras ya no están vigentes y los Estados miembros del Convenio se reparten en su adhesión o al Acta de UPOV de 1978 (7) o a la de 1991 (8).

Sea cual sea el Acta, estas establecen dos principios fundamentales: 1) Derechos mínimos que los Estados miembros de la UPOV deben conferir a los obtentores de variedades vegetales, o en otras palabras, definir el alcance mínimo de la protección que debe ser asegurado, y; 2) Definen que, para ser acreedora de un título de protección, una variedad debe cumplir con los criterios sustanciales de novedad, distinción, estabilidad y uniformidad, además de ser designada mediante una denominación distintiva.

A mayo de 2024, la UPOV está conformada por la adhesión de 79 Estados, 18 de los cuales son del continente americano. De estos últimos, 11 Estados están adheridos al Acta de UPOV de 1978 (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay) y 7 al Acta de UPOV de 1991 (Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas).

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) RAPELA Miguel, “¿Por qué agricultura?”, en “Propiedad Intelectual en Mejoramiento Vegetal y Biotecnología”, Volumen 1, Capítulo 1, Rapela, Miguel Ángel, (director Académico), Miguel Rapela, Andrés Sánchez Herrero, Mónica Witthaus, Lucas Lehtinen, Gloria Montaron Estrada y Cristian Bittel. Universidad Austral Ediciones, Buenos Aires, 2022, pp 17-37.

(2) BRESEGHELLO, Flavio - GUEDES COELHO, Alexandre Siquiera. “Traditional and Modern Plant Breeding Methods with Examples in Rice (*Oryza sativa*

L.). *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 4; 61 [35]: 8277-86, doi: 10.1021/jf305531j. Epub 2013 Apr 3, (2013).

(3) RAPELA, Miguel, “Post Malthusian Dilemmas in Agriculture 4.0”, en: Rapela, Miguel Ángel, “Fostering Innovation for Agriculture 4.0 - A Comprehensive Plant Germplasm System”, Springer Nature Switzerland, 2019, pp 1-16.

(4) RAPELA, Miguel, “¿Por qué agricultura?”, ob. cit.

(5) RAPELA, Miguel, “UPOV”, en “Propiedad Intelectual en Mejoramiento Vegetal y Biotecnología”, Volumen

1, Capítulo 3, “derecho del obtentor. ADPIC, UPOV, legislaciones regionales y nacionales”, Rapela, Miguel Ángel, (director académico), Miguel Rapela, Andrés Sánchez Herrero, Mónica Witthaus, Lucas Lehtinen, Gloria Montaron Estrada y Cristian Bittel. Universidad Austral Ediciones, Buenos Aires, 2022, pp. 69-76.

(6) RAPELA, Miguel, “El Convenio de la UPOV”, en: “UPOV 1991 - ¿Oportunidad perdida o pérdida de soberanía?”, Rapela, Miguel. Universidad Austral Ediciones, Buenos Aires, 2024, pp. 43-119.

(7) UPOV. Convenio Internacional para la Protec-

ción de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978. Publicación de la UPOV N° 295(S). (1978) <https://upovlex.upov.int/es/convention>.

(8) UPOV. Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991. Publicación de la UPOV N° 221(S). (1991). <https://upovlex.upov.int/es/convention>

Como se detallará en la siguiente sección, las Actas de UPOV de 1978 y 1991 difieren sustancialmente en el nivel de protección conferido al obtentor de variedades. Sin embargo, la mera adhesión a una determinada acta del Convenio de la UPOV no define ni refleja el grado de protección que los obtentores disponen en cada país. Las actas de la UPOV, al establecer el umbral mínimo de protección, solamente prescriben que los Estados en sus leyes nacionales no pueden otorgar una protección que sea inferior a la establecida por el acta a la cual se han adherido, sin embargo, no restringen la posibilidad de conceder una protección más amplia.

Por ejemplo, dentro de América Latina, los países miembros del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) han ratificado la Decisión 345, la cual instauró un régimen de protección de variedades vegetales afín con el Acta de UPOV 1991. En igual sentido, naciones como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que formalmente adscriben al Acta de UPOV de 1978, han integrado en sus marcos legislativos nacionales principios provenientes del Acta de UPOV de 1991 (9).

La República Argentina está adherida al Acta UPOV 1978 por medio de la ley nacional 24.376/1994 (10). La ley nacional respectiva es muy anterior y se trata de la ley nacional 20.247 del año 1973 denominada de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (11) y su dec. reglamentario 2183/1991 (12). La ley y el decreto son un singular y atípico cuerpo legal mixto que atiende simultáneamente los temas de comercio de semillas y de protección de variedades. Es completamente afín al Acta de UPOV 1978, excepto por la definición de estabilidad que impide registrar variedades híbridas en propiedad, lo cual está salvado en el decreto y, al mismo tiempo, ha introducido en este algunos elementos del Acta UPOV 1991; por ejemplo, las definiciones de variedad, obtentor y todo el alcance del derecho del obtentor.

Tanto la ley como el decreto incorporaron las cuatro excepciones clásicas al derecho del obtentor, en las que se destaca, en particular, una excepción del agricultor prácticamente sin límites, la cual permite a cualquier agricultor, independientemente de su tamaño y capacidad económica, reservar, incrementar y usar, por el tiempo que quiera y en la cantidad que desee, semilla de variedades protegidas.

Esta particularidad sumada entre otras cosas a la falta de protección provisional entre la solicitud y la concesión del derecho, a la ausencia de poder controlar el producto de cosecha en caso de uso de semilla ilegal de una variedad protegida y la no incorporación del concepto de variedad esencialmente derivada, ha erosionado en gran medida el alcance del derecho del obtentor.

Estas inconsistencias que impiden una adecuada observancia del derecho son reclamadas por todos los obtentores, incluso

los pertenecientes a institutos del Estado. Dicha observancia ha tratado de ser perfeccionada mediante una infinidad de resoluciones emanadas de la autoridad de aplicación de la ley, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), por el sector privado mediante sociedades de gestión colectiva (caso ArPOV) y por acciones combinadas entre el INASE, las Bolsas de Cereales y los obtentores. Nada de esto ha dado un resultado medianamente positivo y Argentina muestra desde hace décadas uno de los más bajos índices mundiales en el uso de semilla legal (13) (14) (15).

También se ha intentado en numerosas oportunidades enmendar la ley nacional 20.247 en algunos artículos o directamente proponer una nueva Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. En este caso, más allá de un Dictamen de Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación que nunca fue tratado en recinto, tampoco fue posible plasmar un cambio de la situación (16) (17).

Finalmente, otra de las medidas propuestas ha sido la de adherir al Acta de UPOV de 1991, lo cual se ha intentado hacer en dos ocasiones por medio del Poder Ejecutivo. La primera de ellas fue en febrero del año 2004 cuando se presentó a la CONASE por parte del entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Alimentos y el presidente del INASE un proyecto de “Fondo Fiduciario de Compensación Tecnológica e Incentivo a la Producción de Semillas” el cual iba acompañado de la intención de adherir al Acta del Convenio de la UPOV de 1991. El proyecto no avanzó ya que fue rechazado por casi todos los sectores, incluida la propia industria semillera.

El segundo intento fue el 27 de diciembre de 2023 cuando Nicolás Posse, jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, elevó al presidente de la Nación, Javier Milei, el “Mensaje 7/2023 referente al Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que contenía lo siguiente (18): “Artículo 241. Adhesión a Convención. La República Argentina adhiera a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (1991)”. La propuesta se mantuvo en la segunda versión de la Ley de Bases en enero de 2024, pero fue retirado en la tercera versión de abril de 2024.

Esta reciente propuesta desató un tumultuoso debate, en particular en medios gráficos y radiales, el cual no se trataba de pertenecer o no a la UPOV, dado que Argentina ya estaba adherida a la Convención del año 1978 por medio de la ley nacional 24.376/1994, sino la de adoptar el Acta más nueva de dicha Convención. Con posiciones contrapuestas, este debate estuvo en gran medida afectado por incorrectos preconceptos, desconocimiento técnico de la materia en cuestión y fuerte carga ideológica (19). En la siguiente sección se detallarán las principales diferencias y semejanzas entre las Actas de UPOV de 1978 y 1991.

II. Diferencias y semejanzas entre las Actas de UPOV 1978 y 1991 (20)

II.1. Sujeto y objeto de la protección del sistema UPOV

Los dos pilares fundamentales que constituyen el derecho del obtentor son: 1) El “sujeto”, es decir, a quien se le otorga el derecho, en este contexto denominado “obtentor”, sinónimo de “fitomejorador”; y, 2) El “objeto”, referente a la materia que es objeto de protección, en este caso, la “variedad vegetal”.

Es llamativo que el Acta de UPOV de 1978 no proporcionó una definición para ninguno de estos dos términos esenciales, los cuales recién se explicitan en el Acta de 1991. Se entiende que el “obtentor” es “la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad; la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga, o el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso”.

En cuanto a “variedad”, se entiende que es “un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud de propagarse sin alteración”.

Dadas estas definiciones, en virtud del Acta de UPOV de 1991 no existen restricciones respecto de quién puede ser un “obtentor”. El obtentor puede ser, por ejemplo, un horticultor aficionado, un agricultor, un científico, un instituto dedicado al fitomejoramiento o una empresa especializada en fitomejoramiento. El “obtentor” se conceptualiza entonces de manera multidimensional, pudiendo ser una persona individual, un conjunto de personas, una empresa de cualquier tamaño, un instituto de investigación en mejoramiento vegetal ya sea público o privado, una asociación de agricultores, una organización sin fines de lucro, entre otros.

Tampoco se establecen restricciones respecto a los métodos o las técnicas mediante los que se “crea” una nueva variedad. Si embargo, el simple “descubrimiento” no cualifica a un individuo como “obtentor”, ni el descubrimiento constituye por sí solo materia protegible. Para que un descubrimiento de una posible variedad vegetal sea susceptible de protección, es necesario un proceso de “desarrollo” o “puesta a punto”, transformando el material descubierto en un conjunto de plantas diferenciado, uniforme y estable res-

pecto a cualquier otro conjunto de plantas de la misma especie.

En lo que respecta al término “variedad”, el Acta UPOV de 1991 introdujo una definición compleja con una serie de criterios relevantes:

-Una variedad vegetal es un conjunto de plantas. Por ende, una sola planta no puede constituir una variedad, aunque una variedad existente puede estar representada por una única planta, una parte o partes de una planta, siempre y cuando esa planta, parte o partes de la planta puedan utilizarse para reproducir o multiplicar la variedad constituida por un conjunto de plantas.

-Una variedad vegetal comprende el rango taxonómico más bajo. Por ende, una variedad no puede estar compuesta por plantas de más de una especie. De tal forma, todas las variedades son plantas, pero no todas las plantas son variedades.

-Un conjunto de plantas puede no responder plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor. Por ende, los términos “variedad” y “variedad susceptible de ser protegida” no son sinónimos. Pueden existir variedades que no sean susceptibles de acceder a protección, como podría ser el caso de variedades notoriamente conocidas que no están protegidas y que responden a la definición de variedad.

-El examen para la concesión de un título de propiedad analiza si la solicitud de un derecho del obtentor satisface los requisitos para dicha concesión, es decir si la variedad candidata es distinta, uniforme y estable (criterios DUS por sus siglas en inglés). Una variedad que cumple con los criterios DUS es conforme a la definición de variedad.

-La variedad se define por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo, es decir que la variedad se define por el fenotipo.

-También la variedad se define por una cierta combinación de genotipos. Por ello, las variedades sintéticas y los híbridos que están constituidos por una combinación de genotipos son también variedades.

-Una variedad debe considerarse como una unidad ya que debe propagarse sin alteración (criterio de estabilidad). Pero como el Convenio UPOV no limita los medios para que ello ocurra, la estabilidad se logra de diversas maneras: 1) En las variedades de multiplicación asexual o vegetativa (frutales, forrales, entre otros) y en las variedades autógamas (trigo, soja, alfalfa, entre otros), una variedad puede propagarse sin alteración a partir de plantas de la propia variedad; 2) En el caso de los híbridos y las variedades sintéticas, la variedad puede propagarse sin alteración mediante un ciclo de reproducciones en el que intervienen plantas que no son de la variedad. Ese ciclo de reproducciones puede suponer el simple cruzamiento de

(9) LEGUIZAMÓN MORALES, Diana, “Legal Protection of Modern Plant Breeding and Plant Variety Protection in Latin America”, *Munich Intellectual Property Law Center*, consultado el 20 de abril 2024. <https://www.miplc.de/research/research-unit/projects-and-publications/leguizamom-plant-breeding-latin-america/>

(10) Ley 24.376/1994. Apruébese el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Revisado en Ginebra (Suiza) el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978. TR LALEY AR/LEGI/625V

(11) Ley 20.247/1973. Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. TR LA LEY AR/LCON/4CKJ

(12) Decreto 2183/1991. Nueva reglamentación de la Ley 20.247. Derogación del Decreto N° 50/1989. TR LALEY AR/LEGI/0C2X

(13) KESAM, Jay - GALLO, Andrés, “Property Rights and Incentives to Invest in Seed Varieties: Governmental

Regulations in Argentina”. *AgBioForum*, 8(2&3): 118-126, 2005.

(14) RAPELA, Miguel, “Sistemas de captura de valor de regalías en semillas”. En: *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola*, Rapela, Miguel Ángel (director académico), Gustavo J. Schötz (coordinador), Enrique del Acebo Ibáñez, Juan Miguel Massot, Helena María Noir, Fernando Sánchez, Andrés Sánchez Herrero, María Celina Strubbia y Mónica Witthaus. Editorial Heliasta, 2006, pp. 537-562.

(15) SÁNCHEZ HERRERO, Andrés - RAPELA, Miguel, “Excepción del Agricultor: La comercialización de semillas en Argentina mediante los sistemas de ‘regalía extendida’, ‘bolsatech’, ‘sembrá evolución’ y ‘regalía global’”. En: “Propiedad Intelectual en Mejoramiento Vegetal y Biotecnología”, Volumen 1, Capítulo 7, Rapela, Miguel Ángel, (director Académico), Miguel Rapela, Andrés

Sánchez Herrero, Mónica Witthaus, Lucas Lehtinen, Gloria Montaron Estrada y Cristian Bittel. Universidad Austral Ediciones, Buenos Aires, 2022, pp. 316-370.

(16) RAPELA, Miguel, “Análisis de los proyectos de reforma y del dictamen de las comisiones de la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Anales de Legislación Argentina—ADLA— Editorial Thomson Reuters La Ley, Año LXXXIX, n° 7, 2019, pp. 3-93.

(17) RAPELA, Miguel, “Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas de Argentina”. (Spanish Edition) (Spanish). Editorial Eliva Press, Paperback, 2021, 241 páginas.

(18) República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - Nota Número: Referencia: Original del Mensaje 7/2023 y Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos [versión electrónica].

(19) RAPELA, Miguel, “Diez notas y diez comentarios sobre UPOV 1991”, en Rapela, Miguel, “UPOV 1991-

¿Oportunidad perdida o pérdida de soberanía?”, Capítulo 6, Universidad Austral Ediciones”, Buenos Aires, 2024, pp. 235-256.

(20) Subcapítulo basado en: RAPELA, Miguel, “La UPOV como organismo central”, en: “Derechos de propiedad intelectual en vegetales superiores”, Rapela, Miguel Ángel, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2000, pp. 96-100; RAPELA, Miguel, “UPOV”, en: “Propiedad Intelectual en Mejoramiento Vegetal y Biotecnología”, Volumen 1, Capítulo 3, “Derecho del obtentor. ADPIC, UPOV, legislaciones regionales y nacionales”, Rapela, Miguel Ángel, (director académico), Miguel Rapela, Andrés Sánchez Herrero, Mónica Witthaus, Lucas Lehtinen, Gloria Montaron Estrada y Cristian Bittel. Universidad Austral Ediciones, Buenos Aires, 2022, pp. 69-76; RAPELA, Miguel, “El Convenio de la UPOV”, en: “UPOV 1991 - ¿Oportunidad perdida o pérdida de soberanía?”, ob. cit.

dos líneas parentales (por ejemplo, un híbrido simple) o un ciclo más complejo de reproducciones (por ejemplo, híbridos de tres vías, variedades sintéticas, etc.).

Cabe reiterar que la variedad se define por su fenotipo, es decir, la expresión observable de su genotipo, lo que introduce un dinamismo en la definición debido a la interacción con el ambiente. Esto es un flanco ciertamente criticable de esta definición pero que responde al avance técnico previo al año 1991.

El Acta UPOV 1991 al definir la variedad por sus caracteres, no limita dicha expresión a los caracteres morfológicos. Toda “expresión de genotipo” tiene cabida y por lo tanto niveles de contenido de componentes químicos (aceites, proteínas, etc.), o perfiles enzimáticos o proteicos, tienen una conceptual homogeneidad dentro de esta definición, ya que las proteínas/enzimas son producto de la expresión de un cierto genotipo.

Lo que claramente no entra en esta definición son los caracteres genotípicos. La estricta interpretación del Acta de UPOV 1991 limita la utilización de marcadores moleculares para el *test* diferenciación, uniformidad y estabilidad.

El definir la variedad por los caracteres que se expresan alinea el derecho del obtentor con otras ramas de la propiedad intelectual. Así como el derecho de autor protege al creador de la obra intangible que se expresa en algún medio soporte (libro, CD, DVD, etc.) y la patente protege la materialización de la idea, la semilla en este caso no es el objeto de la protección del derecho del obtentor.

La semilla es un bien tangible en el cual está contenida la información genética que se expresa en la forma de una variedad vegetal protegible por un derecho del obtentor. La semilla, por lo tanto, únicamente dispone de propiedad física. La propiedad intelectual es la que protege el bien intangible que es la variedad vegetal la cual se expresa en el fenotipo.

Las legislaciones nacionales de países que se adhirieron al Acta UPOV de 1978, pero que han incorporado principios del Acta de 1991, reflejan esta evolución conceptual. Por ejemplo, la legislación argentina define en el decreto reglamentario al “obtentor” y a “variedad vegetal” de manera similar a la del Acta de UPOV de 1991.

II.2. Requisitos sustantivos para la concesión del derecho del obtentor bajo el sistema UPOV

Los criterios sustantivos para la adjudicación de un derecho del obtentor sobre una variedad específica se refieren a los principios fundamentales requeridos, los cuales permanecen inalterados entre todas las Actas de la UPOV. De manera taxativa, se otorgará el derecho del obtentor a una variedad que sea: nueva, distinta, uniforme, estable, y que posea una denominación única. Estas cinco condiciones son ampliamente reconocidas a nivel global, incluso entre países no firmantes de las actas de la UPOV.

El criterio de “nueva” o “novedad”, en su acepción más tradicional, establece que para que una variedad sea considerada para un título de propiedad, no debe haber sido comercializada o vendida por el obtentor o con su consentimiento, en el territorio de presentación o en cualquier otro, bajo diversos plazos.

Es crucial reconocer que este concepto de novedad difiere significativamente del con-

cepto aplicado en el ámbito de las patentes. En el ámbito patentario, prevalece el principio de novedad absoluta, el cual puede verse comprometido por diversas acciones, pero principalmente por la divulgación previa de la invención. En contraste, en el derecho de obtentor, la novedad no se pierde por la divulgación previa que describa la variedad, sino por la realización de ciertas actividades comerciales con esta. Para la concesión de una patente, la novedad se verifica contra bases de datos y registros de patentes a nivel mundial, mientras que, para la obtención de un derecho sobre una variedad vegetal, la novedad se evalúa con base en catálogos oficiales de cultivares.

El concepto de novedad difiere en ambas Actas en cuanto a los plazos de gracia establecidos; mientras que para el Acta de UPOV de 1978 se requiere novedad absoluta en el país de presentación de la solicitud, permitiendo a discreción de cada Estado miembro la adición de un período de gracia de un año, para el Acta de 1991, este período de gracia de un año se impone de manera obligatoria.

El criterio de diferenciabilidad se emplea para asegurar que la nueva variedad es distintiva y se puede diferenciar por al menos un carácter de expresión de cualquier otra variedad de conocimiento público del mismo género y especie en el momento de la solicitud. Para este proceso esencial de concesión del derecho, el obtentor debe proporcionar una descripción completa y precisa de todos los caracteres de expresión de la nueva variedad. La autoridad competente de cada país, mediante el uso de *software* especializado, procesa esta información e informa al obtentor sobre el resultado. Las dudas o inconsistencias se resuelven mediante la siembra de la variedad junto a las más similares en campo, donde los expertos verifican la información suministrada.

Este proceso de determinación de diferenciación de una variedad toma al menos dos años. Cada vez más, este proceso está siendo complementado —pero no sustituido— por el uso de datos de genotipado y secuenciación y tecnologías de *chips* y *arrays*, que incluyen cientos de miles de marcadores moleculares tipo SNP. La aplicación masiva de marcadores moleculares facilita dos aspectos: primero, reduce significativamente el listado de variedades para comparación, y; segundo, una vez otorgado el título de propiedad, el conjunto de marcadores puede ser utilizado para identificación inequívoca de la variedad en caso de usos no autorizados de esta.

El criterio de uniformidad (sinónimo de homogeneidad) se refiere a la consistencia que deben mantener los caracteres pertinentes que caracterizan a una variedad entre todas las plantas que conforman su conjunto. Para la UPOV, todos los caracteres utilizados para la distinción y/o descripción de la variedad son caracteres relevantes.

Un desafío para determinar si una variedad satisface el requisito de uniformidad es la variabilidad fenotípica causada por la interacción del genotipo con determinados ambientes. La UPOV ha desarrollado directrices técnicas con criterios científicos para determinar uniformidad, que incluyen la repetición de observaciones basadas en diseños estadísticos y consideran el sistema reproductivo de la especie en cuestión.

Para el criterio de estabilidad, se vuelve a invocar a los “caracteres pertinentes”, los cuales deben permanecer inalterados a través de las sucesivas multiplicaciones del material. La estabilidad se determina mediante observaciones en plantas de la generación subsecuente a la solicitada por el obtentor.

Esta nueva generación debe exhibir las mismas características en los caracteres pertinentes que la generación inicial.

Es importante señalar que tanto los criterios de uniformidad/homogeneidad como los de estabilidad son aplicables al menos a todos los caracteres utilizados para la distinción y/o descripción de la variedad.

II.3. Protección provisional

Los Convenios de la UPOV establecen los plazos de protección en el art. 8º del Acta de 1978 y en el art. 19 del Acta de 1991.

Sin embargo, el Acta de 1978 no establece condiciones particulares de protección entre la presentación de la solicitud de protección y la concesión del derecho. Por el contrario, el Acta UPOV 1991 establece que el obtentor gozará de protección provisional en el período comprendido desde la presentación de la solicitud o su publicación y la concesión del derecho.

La protección provisional es otro punto de ampliación del alcance del derecho del obtentor en UPOV 91 ya que determina que el titular del derecho tiene derecho a una remuneración equitativa por quien, desde la presentación de la solicitud hasta la concesión del derecho, haya realizado alguno de los dispuestos en el art. 14 en cuanto al alcance que se detalla a continuación.

II.4. Alcance del derecho del obtentor bajo el sistema UPOV

Este es uno de los aspectos cruciales del Convenio de la UPOV ya que es el que establece el alcance mínimo de la protección que cada país debe llevar posteriormente a sus leyes nacionales en la materia. No es de extrañar, entonces, que justamente ese punto sea el que contiene uno de los más importantes cambios entre el Acta de la Convención de 1978 y de 1991.

El alcance del derecho del obtentor enumera todos los actos que sobre la semilla de una variedad protegida deben contar con la autorización del obtentor.

Mientras que el Acta UPOV 1978 estableció que el derecho concedido al obtentor tendrá como efecto someter a su autorización previa: a) La producción o la reproducción (multiplicación); b) La puesta a la venta, y; c) La comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad.

El Acta de UPOV 1991 instauró que se requerirá la autorización del obtentor para: a) La producción o la reproducción (multiplicación); b) La preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación; c) La oferta en venta; d) La venta o cualquier otra forma de comercialización; e) La exportación; f) La importación, y; g) La posesión para cualquiera de los fines mencionados desde los puntos a) hasta f).

Sumado a este significativo incremento del alcance de la protección, mientras que el Acta UPOV 1978 especificó que es facultativa de cada país la concesión a los obtentores, para ciertos géneros o especies botánicas, un derecho más amplio que puede extenderse hasta el producto comercializado (grano), esto pasó a ser obligatorio en el Acta UPOV 1991.

El art. 14, 2) del Acta UPOV 1991 fue crítico al establecer que se requerirá la autorización del obtentor para todos los actos dentro del alcance del derecho del obtentor realizados respecto del producto de la cosecha, obteni-

do por utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación.

En otras palabras, mientras que el agotamiento del derecho del obtentor en el Acta UPOV 1978 es a nivel de la semilla de la variedad protegida (salvo que la legislación nacional disponga lo contrario), en el Acta de UPOV 1991 ese agotamiento se traslada al grano cosechado de cumplirse con los condicionantes mencionados. El producto de cosecha (o sea el grano) dispone, jurídicamente hablando, de una cobertura legal idéntica a la semilla protegida. En estos casos, el potencial infractor no podría comercializar, almacenar, procesar, vender, ofrecer en venta o exportar el producto de cosecha, sin autorización del obtentor. La UPOV acentuó más en la misma dirección, y como prescripción facultativa a criterio de cada Estado extendió el alcance del derecho del obtentor en el art. 14, 3) a los productos fabricados directamente a partir del producto de cosecha de la variedad protegida.

Ciertamente, este cambio del agotamiento del derecho del obtentor en el Acta UPOV 1991, al extender la protección al producto de la cosecha, tuvo en cuenta la necesidad de los obtentores de poder ejercer un mayor control ante prácticas desleales de exportación e importación entre países con distinto régimen de propiedad intelectual en la materia, pero sin concederles un derecho incondicional a los obtentores sobre aquellos productos. Bajo el Acta de 1991, el obtentor dispone de un “derecho ejercible sobre el producto de cosecha”, pero que únicamente se puede poner en práctica ante la eventualidad de un uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación.

En el Acta UPOV 1978, el alcance mínimo de la protección exigía únicamente la autorización previa del obtentor para la “producción con fines comerciales”. Esta limitación fue eliminada en el Acta UPOV 1991, en la cual el derecho sobre “la producción con fines comerciales” se amplió a toda “la producción o la reproducción”, sin limitarla a la faz comercial.

El problema radicó en que ese control que el obtentor puede ejercer sobre toda la producción o reproducción bajo el Acta de 1991 afectó directamente a la excepción del agricultor para su propia producción de semilla. En la forma en que la protección mínima estaba expresada en el Acta de 1978, no era necesario explicitar la excepción del agricultor ya que todo acto de producción o reproducción sin fin comercial estaba fuera del alcance del control del obtentor. Bajo el Acta UPOV 1991, esto pasó a ser necesario, por lo cual el nuevo alcance del derecho del obtentor tuvo un impacto directo en la excepción del agricultor, como se verá más adelante.

Finalmente, otra novedad significativa del Acta de UPOV 1991 fue que extendió el alcance del derecho del obtentor a: a) Las Variedades Esencialmente Derivadas (VED) cuando estas a su vez no sean una variedad esencialmente derivada; b) A las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, y; c) A las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida.

El concepto de VED es complejo y reiteradamente mal interpretado. Bajo ninguna forma es un concepto que restrinja la excepción del fitomejorador, sino que su objetivo fue jerarquizar el mejoramiento creativo defendiendo la propiedad del obtentor de una variedad inicial (21).

(21) RAPELA Miguel, “¿Qué es una variedad esencialmente derivada?”, en: “Innovación y propiedad intelectual

en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola”, Capítulo V “Excepción del fitomejorador: de la libre disponibi-

lidad a la variedad esencialmente derivada”, Rapela, Miguel Ángel (director académico), Gustavo J. Schötz (coor-

dinador), Enrique del Acebo Ibáñez, Juan Miguel Massot, Helena María Noir, Fernando Sánchez, Andrés Sánchez

El Acta de UPOV 1991 considera que una variedad es una VED de otra variedad (“la variedad inicial”) si:

i) Se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial;

ii) Se distingue claramente de la variedad inicial, y;

iii) Salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

Las VED pueden obtenerse, por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido, o de una variante somaclonal, selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería genética.

El concepto de VED ha sido muy reconocido por los obtentores tanto del sector público como privado. Prueba de ello es que no solamente los países signatarios del Acta de UPOV de 1991 lo tienen incorporado por definición, sino que también países de América Latina bajo el Acta de UPOV de 1978 lo han introducido a sus legislaciones nacionales. Tal es el caso de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay y también se sabe que Uruguay y Argentina lo están analizando en el mismo sentido.

En los últimos años, la irrupción de la edición génica como nueva herramienta del mejoramiento vegetal comenzó a generar una serie de debates relacionados con la necesidad de incorporar un nuevo criterio a los ya existentes para determinar si una nueva variedad es o no una VED de una variedad inicial, que radicaba en determinar si el cambio creado en la nueva variedad incorporaba un valor económico diferencial (22).

El dilema, entonces, ya estaba planteado en el seno de la UPOV y, tras una deliberación de cuatro años, la decisión fue la de mantener incólume la posición inicial de defensa cerrada del mejoramiento tradicional. Las nuevas Notas Explicativas sobre VED de la UPOV sostienen que el número de diferencias entre una variedad esencialmente derivada y la variedad inicial no está limitado a una o muy pocas diferencias, sino que puede variar considerando diferentes métodos de derivación. Es importante señalar entonces que, las diferencias que resultan del acto de derivación también pueden incluir características esenciales.

II.5. Las excepciones al alcance del derecho del obtentor bajo el sistema UPOV

Cuatro son las excepciones que el Convenio de la UPOV establece para limitar el alcance del derecho del obtentor: a) Excepción del agricultor; b) Excepción del fito-

mejorador; c) Agotamiento del derecho, y; d) Excepción por causas de interés público.

II.5.a. Excepción del agricultor (23)

Esta primera excepción al alcance del derecho del obtentor hace referencia al privilegio que se concede al agricultor que haya adquirido semilla de una variedad protegida para que pueda hacer reserva y uso de grano para ser utilizado como semilla en la campaña de cultivo siguiente sin requerir la autorización del obtentor. La excepción del agricultor, conocida en muchos países de la región como uso propio de semilla, es un tema complejo, de fuerte debate y, en ocasiones, se lo confunde con el “derecho del agricultor” que proviene de los tratados sobre recursos fitogenéticos (24).

Al contrario de lo que sostiene una equivocada e inusual cantidad de doctrina, el Acta de UPOV 1978 no contiene la excepción del agricultor. Quienes sustentan lo contrario aducen que el Acta de UPOV 1978, al establecer en su art. 15 que el derecho del obtentor está sujeto a una excepción obligatoria referente a los “actos realizados en un marco privado con fines no comerciales”, está implícitamente reconociendo dicha excepción. Es decir, la interpretación que se hace es que un agricultor que reserva y usa semilla de una variedad protegida a partir de la original lo está haciendo en “un marco privado y con fines no comerciales”. En síntesis, ese agricultor no está comercializando la semilla de la variedad protegida.

Esta interpretación del texto del Acta de UPOV 1978 es endeble por dos aspectos. El primero es que la expresión usada en el acta no habla de comercializar semilla sino de “actos con fines no comerciales”, sin especificar si habla de semilla o de producto de cosecha. En tal sentido, asumir que la producción agrícola no constituye un acto comercial no tiene sustento. Lo segundo es aún más relevante; la propia UPOV detalla que el Acta de UPOV 1978 no contiene cláusulas referentes a la excepción del agricultor y que eso depende de las leyes nacionales.

Diametralmente opuesto es lo que establece el Acta de UPOV 1991 ya que aquí se aplican una excepción imperativa y otra facultativa. La primera es en favor del agricultor de subsistencia, pequeño agricultor o agricultor familiar, detallando que una excepción obligatoria dispone que el derecho de obtentor no se extenderá a “los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales”. Cabe señalar que, en el contexto de una agricultura de subsistencia, el agricultor produce una cantidad de alimento apenas suficiente para su propio consumo y el de las personas a su cargo. De modo que la reproducción o la multiplicación de una variedad protegida por un agricultor con el fin exclusivo de producir un cultivo alimentario para su propio consumo y el de las personas a su cargo podría verse como un acto realizado en un marco privado y sin fines comerciales.

Para los restantes agricultores, es taxativo que el Acta de UPOV 1991 considera que

la reserva y uso de semilla por parte de estos no está permitida. Sin embargo, el Acta aplica aquí un criterio facultativo, dejando a criterio de la legislación nacional que, bajo ciertas circunstancias que no afecten los “intereses legítimos del obtentor”, la excepción pueda ser introducida “dentro de límites razonables”.

Esta dualidad de la excepción por la que un cierto tipo de agricultor (de subsistencia, pequeño, familiar, dependiendo del modo de describir la figura en las distintas legislaciones) dispone de la facultad de reservar y usar en su propia explotación en forma gratuita y sin requerir la autorización del obtentor de semilla de una variedad protegida (uso propio de semilla) y que el resto de los usuarios de semillas disponen de esa facultad pero en forma onerosa, ha sido ampliamente aplicado en muchas legislaciones (por ejemplo, todos los países de la Comunidad Europea, Canadá, Uruguay). Asimismo, varios de los proyectos de enmienda o cambio radical de la ley nacional 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas de Argentina que se presentaron en el período 2016-2018, introdujeron la excepción de la misma forma.

II.5.b. Excepción del fitomejorador (25)

Esta segunda excepción del derecho del obtentor hace referencia a que toda variedad vegetal puesta lícitamente en el comercio esté o no sujeta a un título de propiedad, puede ser libremente utilizada por otro obtentor como material de cruzamientos, experimentación o investigación en su proyecto de mejoramiento, sin necesidad de contar con la autorización del obtentor inicial.

Tanto el Acta de UPOV de 1978 como la de 1991 contienen este principio fundamental de libre experimentación, o más modernamente *open source*, lo cual distingue este derecho de propiedad intelectual y lo diferencia completamente del régimen de patentes, en donde la excepción a la experimentación sin autorización del titular está acotada a la investigación académica sin fines comerciales.

Una por demás confusa ubicación en el Acta de UPOV 1978 colocó esta excepción en el art. 5.3) que detalla el alcance del derecho del obtentor. Por el contrario, la excepción del fitomejorador en el Acta de 1991 está ubicada correctamente en el art. 15, o sea, fuera del alcance del derecho en el artículo.

II.5.c. Agotamiento del derecho (26)

La tercera excepción al derecho del obtentor es el agotamiento del derecho, el cual establece el límite de exclusividad concedido al obtentor de una variedad protegida. En otras palabras, es el límite tras el cual el obtentor no detenta propiedad sobre la variedad vegetal contenida en la semilla.

El Acta de UPOV 1978 no trató este tema, dejando un importante vacío legal. Por el contrario, el Acta de UPOV 1991 introdujo el agotamiento en el art. 16, estableciendo que el derecho de exclusividad del obtentor finaliza tras la puesta en el comercio en for-

ma lícita del material de reproducción de la variedad protegida. Tras ello, el obtentor no puede ejercer su derecho sobre posteriores operaciones comerciales relacionadas (lo cual no implica que las mismas no estén bajo el alcance de las legislaciones de comercio de semillas, pero que en este caso no está relacionado con derechos de propiedad intelectual).

No obstante, resulta claro de la norma que el derecho no se agota si el material derivado de la puesta en el comercio es reproducido o multiplicado. Esto introduce un aspecto singular relacionado estrechamente con el objeto de la protección que es la variedad vegetal; el alcance del agotamiento depende del destino del órgano de reproducción o multiplicación de la variedad. Si el destino es para consumo, hay agotamiento; si el destino es para siembra, no hay agotamiento.

Asimismo, tampoco hay agotamiento si el material de reproducción se exporta a un país que no proteja ese género o especie vegetal con destino de reproducción o multiplicación, pero no para consumo, lo cual podría estar indicando que el concepto introducido en el Acta de UPOV 1991 es el agotamiento nacional.

II.5.d. Excepción por causas de interés público (27)

La cuarta y última excepción del derecho del obtentor es la limitación del ejercicio del derecho del obtentor debido a causas de interés público.

Dadas las particularidades del objeto protegido, o sea, una variedad vegetal contenida en un órgano de propagación que en la mayoría de los casos es una semilla en sentido botánico estricto, no resulta dificultoso argumentar que, en determinadas circunstancias, el derecho del obtentor podría tener que limitarse por una causa significativa de interés público.

Imaginémonos un caso hipotético en el cual, en una especie de gran importancia económica, por ejemplo, arroz, apareciese una enfermedad fúngica devastadora y que una empresa semillera pequeña fuese la única que logró desarrollar variedades tolerantes a dicha enfermedad. Dado su tamaño, esta empresa pequeña no está en posibilidades técnicas de abastecer un mercado comercial de enorme tamaño. En este caso, las autoridades de cada país (recordemos el principio de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual) o de una región (en el caso de la Unión Europea, que dispone de una regulación regional en variedades vegetales) podrían aplicar esta excepción, a los fines de permitir que otras empresas semilleras participen de la multiplicación de la semilla de las variedades protegidas. Esto es razonable, tanto como el hecho de que, al aplicar esta excepción, el obtentor (en este caso la empresa pequeña) debe recibir una remuneración equitativa por la limitación impuesta.

Aunque la limitación por interés público está contenida tanto en el Acta de UPOV

Herrero, María Celina Strubbia y Mónica Witthaus. Editorial Heliasta, 2006, pp. 213-241, (2006); RAPELA, Miguel, “Excepción del fitomejorador y concepto de variedad esencialmente derivada”, en “Propiedad Intelectual en Mejoramiento Vegetal y Biotecnología”, Volumen 1, Capítulo 8, Rapela, Miguel Ángel, (director académico), Miguel Rapela, Andrés Sánchez Herrero, Mónica Witthaus, Lucas Lehtinen, Gloria Montaron Estrada y Cristian Bittel. Universidad Austral Ediciones, 2022, pp. 371-420; RAPELA, Miguel, “Excepción del fitomejorador y alcance del derecho del obtentor sobre las Variedades Esencialmente Derivadas”, en “UPOV 1991, ob. cit., pp. 145-210.

(22) MACDONALD, Hamish – HENRY, Robert, “Balancing incentives for innovation in new plant varieties”. Nat. Plants 8, 2022, 1206-1208. <https://doi.org/10.1038/s41477-022-01246-3>

org/10.1038/s41477-022-01246-3

(23) RAPELA Miguel, “Excepción del agricultor”, en “Propiedad Intelectual en Mejoramiento Vegetal y Biotecnología”, Volumen 1, Capítulo 3, “Derecho del obtentor, ADPIC, UPOV, legislaciones regionales y nacionales”, Rapela, Miguel Ángel, (director académico), Miguel Rapela, Andrés Sánchez Herrero, Mónica Witthaus, Lucas Lehtinen, Gloria Montaron Estrada y Cristian Bittel, Argentina: Universidad Austral Ediciones, 2022, 101-103; RAPELA, Miguel, “Excepción del agricultor” en “UPOV 1991, ob. cit. pp. 119-144.

(24) Por ejemplo, se confunde la figura de la “excepción del agricultor” del Convenio UPOV con el “derecho del agricultor” del Tratado Internacional de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO.

(25) RAPELA Miguel, “Excepción del fitomejorador”, en “Propiedad Intelectual en Mejoramiento Vegetal y Biotecnología”, Volumen 1, Capítulo 3, “Derecho del obtentor, ADPIC, UPOV, legislaciones regionales y nacionales”, Rapela, Miguel Ángel, (director académico), Miguel Rapela, Andrés Sánchez Herrero, Mónica Witthaus, Lucas Lehtinen, Gloria Montaron Estrada y Cristian Bittel. Universidad Austral Ediciones, 2022, pp 103-104.

(26) SÁNCHEZ HERRERO, Andrés - WITTHAUS, Mónica, “Agotamiento de los derechos”, en “Propiedad Intelectual en Mejoramiento Vegetal y Biotecnología”, Volumen 2, Capítulo 12, “Derecho del obtentor, ADPIC, UPOV, legislaciones regionales y nacionales”, Rapela, Miguel Ángel, (director académico), Miguel Rapela, Andrés Sán-

chez Herrero, Mónica Witthaus, Lucas Lehtinen, Gloria Montaron Estrada y Cristian Bittel. Universidad Austral Ediciones, Buenos Aires, 2022, pp. 175-234; RAPELA, Miguel, “Agotamiento del derecho”, en “UPOV 1991 - ¿Oportunidad perdida o pérdida de soberanía?”, ob. cit., pp. 211-234.

(27) RAPELA, Miguel, “Limitación del ejercicio del derecho del obtentor”, en “Propiedad Intelectual en Mejoramiento Vegetal y Biotecnología”, Volumen 1, Capítulo 3, “Derecho del obtentor, ADPIC, UPOV, legislaciones regionales y nacionales”, Rapela, Miguel Ángel, (director académico), Miguel Rapela, Andrés Sánchez Herrero, Mónica Witthaus, Lucas Lehtinen, Gloria Montaron Estrada y Cristian Bittel. Universidad Austral Ediciones, Buenos Aires, 2022, pp. 106-107.

de 1978 como la de 1991 y se encuentra prácticamente en todas las legislaciones regionales o nacionales de variedades, no se conoce que haya sido aplicada en ningún país.

II.6. Otras cláusulas bajo el sistema UPOV

Además de las definiciones de sujeto y objeto, condiciones para la concesión del derecho del obtentor, derechos exclusivos conferidos, alcances del derecho y sus excepciones, hay otros aspectos relevantes del sistema UPOV:

-Géneros y especies que deben protegerse. Bajo el Acta 1978 se estableció que el Convenio es aplicable a todos los géneros y especies botánicas. Bajo el Acta 1991 se estableció un tratamiento diferencial dependiendo de si el Estado ya era miembro de UPOV 1978 o se trataba de un ingresante nuevo al Acta de UPOV 1991. Para el primer caso, el Acta 1991 otorgó un período de gracia de cinco años, tras el cual todos los géneros y especies vegetales debían quedar bajo protección. Para nuevos miembros de UPOV el Acta 1991 estableció la obligación de proteger al menos quince géneros o especies vegetales y a los diez años todos los géneros y especies vegetales. En Argentina, la ley nacional 20.247 de Semillas y Creaciones Fito-genéticas dispuso una condición similar a la del Acta de UPOV de 1991.

-Trato Nacional. Este es un principio contenido tanto en el Convenio de Patentes de París como en el ADPIC, aplicable a los nacionales de los países miembros de esos tratados. El trato nacional implica que debe aplicarse a las personas físicas y jurídicas extranjeras el mismo trato (o en palabras de ADPIC, un “trato no menos favorable”) que el que se otorgaría a las personas nacionales a Argentina, sin discriminación alguna por el hecho de que se trate de una persona física o jurídica, nacional o extranjera. El Acta UPOV 1978 contiene una ambigua combinación de principios de “trato nacional” y de “reciprocidad”, expresadas ya desde el título del artículo respectivo (“Trato nacional: reciprocidad”). En este artículo se encuentran dos cláusulas basadas en el Principio de Trato Nacional (arts. 3.1 y 3.2), y una tercera cláusula (art. 3.3) basada en el Principio de Trato Recíproco, la cual es facultativa de aplicación por cada país. La eliminación de la Cláusula 3.3 del Acta de 1978 en el Acta de 1991 de UPOV hace que el Principio de Trato Nacional tenga ahora el total de su fuerza de aplicación.

-Derecho de prioridad. El criterio de primera solicitud o criterio de prioridad es un derecho otorgado al obtentor original de la variedad a fin de salvaguardar sus legítimos intereses tanto en el Estado donde radique su primera solicitud como en los demás Estados miembros de la UPOV. Este derecho de prioridad genuinamente ejercido es una efectiva política en favor del obtentor y establece una serie de plazos y condiciones tendientes a garantizar sus genuinos derechos. No se observan diferencias sustanciales entre el Acta de UPOV de 1978 y 1991 y este derecho establece que el obtentor que haya presentado en debida forma una solicitud de protección de una variedad en alguna de las Partes Contratantes (“primera solicitud”) gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de 12 meses para efectuar la presentación de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para la misma variedad ante la autoridad de otra Parte Contratante (“solicitud posterior”). Este plazo se cuenta a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

-Duración de la protección. La duración del período de protección en el Acta de UPOV 1991 se incrementó de un mínimo de 15 años del Acta de UPOV 1978 a un mínimo de 20 años para la mayor parte de las especies. La protección para árboles y vides se incrementó también de un mínimo de 18 años del Acta de UPOV 1978 a un mínimo de 25 años en UPOV 1991. A diferencia de lo que ocurre en el régimen de patentes, en el cual la duración del derecho se cuenta desde la solicitud, en el caso del derecho del obtentor se cuenta desde el momento de la concesión.

-Denominación de la variedad. Este punto prácticamente no ha sufrido modificaciones substanciales a través de las diversas Actas de UPOV y, en líneas generales, sus contenidos han sido seguidos por todas las legislaciones regionales y nacionales de variedades y semillas. Por este artículo, toda variedad presentada para obtener un título de protección debe tener en forma obligatoria una designación que: a) Permita identificarla; b) No puede componerse únicamente de cifras, salvo si esto es la práctica común; c) No debe prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad; d) No debe prestarse a confusión sobre la identidad del obtentor; e) Debe ser diferente de toda otra designación que en cualquier otro Estado tengan variedades de la misma especie o especies vecinas; y; f) Debe ser la misma entre todos los Estados miembros.

Una variedad solo puede cambiar de nombre si: a) No reúne los requisitos mencionados precedentemente; y; b) Un derecho anterior lo prohíbe. En ambos casos, la autoridad competente de cada Estado puede exigir al obtentor el cambio de la denominación. La interpretación de este punto exige que cada Estado asegure que ningún derecho relativo a la designación de la variedad entorpezca su libre utilización, aun cuando haya expirado el período de protección. En muchos países el obtentor puede registrar el nombre de la variedad bajo la ley de marcas. Este doble registro puede provocar conflictos originados en el distinto alcance y duración del derecho que se aplica para cada caso. Por ejemplo, el registro de marca es renovable indefinidamente, pero el nombre de una variedad pasa a dominio público una vez vencido el plazo de protección por cualquier causa que haya ocurrido. Por último, este artículo del Acta de UPOV exige que cada Estado comunique a los restantes Estados miembros la información relativa a las designaciones, y permite además que se asocie una marca al nombre comercial, siempre y cuando la denominación sea fácilmente reconocible.

-Independencia de la protección de la variedad y el comercio de semillas. Esta provisión está contenida en todas las Actas de UPOV y establece que la protección es independiente de las medidas adoptadas en cada país para reglamentar la producción, certificación y comercialización de las semillas y plántones. De aplicarse estas medidas, deben evitar, en todo lo posible, obstaculizar la aplicación de las disposiciones del Convenio de la UPOV. Este precepto de independencia es relevante para aquellas legislaciones nacionales de carácter mixto, es decir contienen las provisiones de comercialización de semillas como de protección de variedades vegetales. Tal es el caso por ejemplo de las legislaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay.

-Nulidad y revocación del derecho. Ambos temas disponen de un tratamiento muy parecido entre las diferentes Actas de UPOV.

Las razones para aplicar el criterio de nulidad, es decir para declarar nulo un título concedido son: a) La comprobación de falta de los requerimientos de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad en el momento en que se concede el derecho de obtentor, aunque los dos últimos solo pueden aplicarse si la información a partir de la cual se concedió el derecho de obtentor únicamente fue proporcionada por el obtentor; y, b) Si el derecho de obtentor fue concedido a otra persona que no fuese su legítimo creador. El concepto de revocación se aplica luego de la concesión del derecho de obtentor.

Las diferencias con el concepto de nulidad son: a) Que en la revocación desaparecen los requerimientos de novedad y distinción, ya que son requisitos para cumplir en el momento de la concesión; y; b) Que los requisitos de homogeneidad y estabilidad siempre se deben cumplir, independientemente de quién originó la información inicial.

Las otras tres causas de revocación son: a) La falta de presentación de los informes para el mantenimiento de la variedad; b) Si el obtentor no paga las tasas debidas; y; c) Si, cancelada la denominación de la variedad, el obtentor no propone otro nombre. Aun teniendo en cuenta todas las causas que apuntan estos artículos de las actas de UPOV como razones de revocación, existen algunas omisiones para mencionar. La primera de ellas es por qué no es también causa explícita de revocación si se constata que el derecho de obtentor fue concedido a una persona que no tenía derecho a obtenerlo. Si bien esto es causa de nulidad, la constatación podría ocurrir años después de la concesión del derecho de obtentor, y requerir por lo tanto una revocación de este. Las otras dos causas que se han omitido en este artículo han sido las de revocación por renuncia del propietario a sus derechos y por terminación del período legal de protección. El Acta de UPOV 1991, tanto en su art. 21 como en el art. 22, no ha emitido sugerencia o mandato respecto a cuál sería el destino de la variedad en caso de que ocurriese alguna/s de las causas de nulidad o revocación. Otras legislaciones, por caso la de Argentina, determinan que cualquier causa de caducidad de un título de propiedad (salvo el fraude a terceros) hace que esa variedad pase a ser de uso público. Queda flotando entonces la pregunta, en el caso del Convenio UPOV, sobre qué ocurriría si a una variedad de gran difusión se le aplicase alguna/s de las causas de nulidad o revocación.

-Expiración. Cuando un título de derecho del obtentor expira sea tanto por la finalización del período de protección o por la aplicación de las cláusulas de nulidad y/o revocación, ya no existe derecho alguno y la variedad original entra en el dominio público.

II.7. Doble protección

No hay dudas de que este es uno de los puntos más sensibles que diferencia el Acta de UPOV de 1978 con la de 1991. El art. 2.1) del Acta de UPOV 1978 había establecido una limitación importante para los Estados adheridos: “Cada Estado de la Unión puede reconocer el derecho del obtentor previsto por el presente Convenio mediante la concesión de un título de protección particular o de una patente. No obstante, todo Estado de la Unión cuya legislación nacional admita la protección en ambas formas deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género o una misma especie botánica”.

La interpretación de esta cláusula no está exenta de controversias. Algunos doctrinarios in-

terpreta que el Acta de UPOV 1978 reconoce un derecho a proteger nuevas variedades mediante la concesión de un título de derecho del obtentor o de una patente, pero que cada Estado debe aplicar una de las dos formas de protección a un mismo género o especie botánica. Otra doctrina entiende que cada Estado debe reconocer ambos sistemas de protección (derecho del obtentor y patente) sobre un mismo género o especie, pero que el obtentor solamente puede ejercer uno de ellos. De una forma u otra, el hecho concreto es que, para un mismo género o especie, cada Estado adherido al Acta de la Convención de UPOV de 1978 no puede permitir variedades protegidas simultáneamente por derecho del obtentor o por patentes. Argentina, definió en su legislación que las variedades vegetales se protegen por el derecho del obtentor.

El Acta de UPOV 1991 omitió este artículo, por lo cual la doble protección (derecho del obtentor + patentes) sobre una misma variedad está permitida. Sin embargo, muy pocos países adheridos a UPOV 1991 permiten patentar variedades vegetales en sus respectivas leyes de patentes nacionales. El punto es que justamente el país que cuenta con la industria semillera más importante del mundo, los Estados Unidos, no siguió esta corriente. En Estados Unidos las variedades vegetales pueden protegerse simultáneamente tanto por un título de derecho del obtentor como por un título de patente. Cuando esto ocurre, y dada la mayor fuerza del derecho de patentes, las excepciones del agricultor y del fitomejorador, ya expuestas, no tienen cabida.

III. Los desafíos del Convenio de la UPOV en la era biotecnológica y genómica

El acuerdo ADPIC en su art. 27 estableció que “las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”, agregando que “las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país”.

Este amplio alcance de la patentabilidad del ADPIC permitió que los inventores e innovadores de los países miembros pudiesen obtener reclamaciones válidas y ejecutables sobre secuencias de ADN modificadas, entendiéndose como tales, a invenciones biotecnológicas de laboratorio hechas por humanos, no naturales y no preexistentes en la naturaleza siempre y cuando, además, cumplieran con los requisitos obligatorios de patentabilidad; novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Si bien el grado de concesión de derechos de patentes sobre invenciones biotecnológicas en los países de América Latina es variable, lo concreto es que, en líneas generales, las secuencias de ADN modificadas son aceptables y este es también el caso de Argentina. Aunque una serie de directrices de patentamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) limitaron considerablemente el espectro de materia viva patentable (28), es digno de citar la primera patente concedida a una invención biotecnológica creada por una institución nacional (29): “Resumen: La presente se refiere a un nuevo gen que codifica un factor de transcripción inducido por déficit de agua o ácido abscísico de *helianthus annuus*, que tiene un homeodominio asociado a un cierre de leucinas... Reivindi-

(28) Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Directrices de Patentamiento, Resolución INPI 243/2003 del 10 de diciembre de 2003; Disposición INPI 73/2013 del 26 de junio de 2013, modificando las partes A, B, C y

los anexos de las Directrices INPI 243/2003; Directrices de Patentamiento, Resolución INPI 283/2015 del 25 de setiembre de 2015.

(29) Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Patente AR03951881. Titular Bioceres SA, Solicitada 02 mayo 2003, Concedida 29 noviembre 2011, Título: “Un vector que dirige la expresión del factor de transcripción HAHB4, célula huésped genéticamente modificada y

método para obtener una planta transgénica tolerante al estrés hídrico”. Boletín INPI 250, 23 febrero 2005, Publicación AR039518A1.

cación 1: Un vector para la transformación de plantas, caracterizado porque comprende una secuencia de ácido nucleico seleccionada del grupo comprendido por la SEQ ID N° 1 y SEQ ID N° 2, ligado en forma operable a una secuencia promotora no nativamente asociada”.

El punto crítico para resaltar es que, desde el momento en que las invenciones biotecnológicas vegetales de laboratorio pueden ser protegidas mediante el régimen de patentes y estas son insertadas en el genoma de variedades vegetales protegidas por el derecho del obtentor del Convenio de la UPOV, se produce una situación denominada coexistencia de derechos. En esta coexistencia, ambos derechos rigen dentro de una única variedad de forma tal que la expresión de los caracteres resultantes de un genotipo o combinación de genotipos es protegible mediante el derecho del obtentor, mientras que la o las construcciones genéticas insertadas son protegibles mediante patentes (30).

Los requisitos para alcanzar la protección, los alcances del derecho y las excepciones de ambos regímenes de protección difieren, lo cual implica que, de no existir claridad legislativa de cuál es el derecho que prevalece, en la práctica es imposible dilucidar los conflictos que se generan. Dos de los más importantes, pero no los únicos, están relacionados con la interpretación de la excepción del fitomejorador y la excepción del agricultor para los casos de variedades protegidas conteniendo invenciones biotecnológicas patentadas.

Dada la enorme difusión comercial que en la era biotecnológica han tenido las variedades transgénicas de varias especies en casi toda América, las preguntas relacionadas con las excepciones al derecho han surgido a cada momento y casi nada se ha resuelto en forma clara. ¿Puede hacerse libremente mejoramiento a partir de una variedad protegida por el derecho del obtentor del Convenio de la UPOV y conteniendo invenciones biotecnológicas patentadas? ¿Las patentes bloquean la excepción del fitomejorador y anulan el sistema *open source* del derecho del obtentor? ¿Puede un agricultor guardar el producto de la cosecha (grano) para uso propio como semilla de este tipo de variedades? ¿Las patentes anulan la excepción del agricultor? Claramente, lo que ocurre es que esta coexistencia tiene impactos potenciales tanto en la capacidad futura de investigación y experimentación como en el privilegio del agricultor de poder guardar su propia semilla.

A nivel mundial, los escasos avances para intentar resolver estos posibles conflictos provinieron de la directiva europea sobre invenciones biotecnológicas 98/44, la cual permitió la implementación de una licencia cruzada obligatoria en caso de dependencia en biotecnologías vegetales (31). Cuando un innovador no logra proceder sin infringir un derecho de propiedad existente, puede solicitar una licencia cruzada obligatoria por dependencia para un uso no exclusivo de la invención protegida por el derecho mediante un *royalty* adecuado (32). A nivel operativo, sin embargo, la directiva ha sido difícil de

interpretar, compleja de implementar y de escasa utilidad (33).

Así las cosas, la situación descrita tuvo un cambio fundamental tras la entrada en vigor del sistema de Patente Unitaria (PU) o patente europea con efecto unitario a partir del 1° de junio de 2023, el cual es un sistema que brinda una plataforma unificada para el registro y la implementación de patentes en 17 países de Europa (34). La novedad que estableció la PU para el caso de la coexistencia de derechos en variedades vegetales fue, en cuanto a la excepción del fitomejorador, que el material vegetal que contenga material patentado puede ser utilizado libremente con el propósito de mejora y desarrollo de nuevas variedades de plantas y que solo la comercialización de cualquier nueva variedad mejorada y que contenga la característica patentada está bajo el alcance de la patente original. Resultó innecesario equilibrar este principio con el alcance del derecho del obtentor en el texto de la PU dado que, paralelamente a la PU, el art. 13 del Reglamento (CE) 2100/1994 (35) de alcance comunitario, ya había establecido el principio de variedad esencialmente derivada del Acta de UPOV de 1991. Por lo tanto, la mera introducción de una construcción génica en una variedad protegida sin ningún otro cambio en el germoplasma es probable que constituya un acto de derivación y de dependencia con la variedad inicial.

Para el caso de la excepción del agricultor (uso propio de semilla), la PU estableció que la aplicación del art. 14 del Reglamento (CE) 2100/1994, autoriza a los agricultores a emplear, en sus propias explotaciones, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que contenga material patentado y que hayan obtenido de haber plantado en sus propias explotaciones material de propagación de una variedad que, no siendo híbrida ni sintética, esté acogida a un derecho de protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Asimismo, establece y equipara las condiciones del derecho del obtentor, por lo cual la excepción: a) Está limitada a ciertas especies; b) No exige que los pequeños agricultores paguen remuneraciones al titular del derecho; c) Exige que los demás agricultores están obligados a pagar al titular una remuneración justa; d) Establece que el control de la observancia de las disposiciones del presente artículo serán responsabilidad exclusiva de los titulares, y; e) Que al organizar dicho control no podrán solicitar asistencia o información de organismos oficiales, salvo si han obtenido dicha información en el cumplimiento ordinario de sus tareas, sin que esto represente nuevas cargas o costes. Paralelamente, define al pequeño agricultor (a nivel europeo se entiende) como aquellos que no cultiven plantas en una superficie superior a la que sería necesaria para producir 92 toneladas de cereales.

De esta manera, la PU ha marcado un hito histórico por dos razones fundamentales: 1) Se ha constituido en el primer tratado regional que ha propuesto una solución concreta al tema de coexistencia de derechos en variedades vegetales a los fines de interpretar la excepción del fitomejorador (experi-

mentación con material vegetal patentado) y la excepción del agricultor, y; 2) Ha introducido y mantenido intacto el criterio de “open source” del DOV a la experimentación con material patentado.

Sin embargo, más allá de la era biotecnológica, el “sueño” de los biólogos en general era el de disponer de una técnica que permitiese editar el genoma de cualquier organismo sin agregar nada exógeno a este. Poder leer, interpretar y editar la información genética codificada en el genoma de los organismos vivos era la meta. Ese “sueño”, de cumplirse, prometía todo o casi todo: cura de enfermedades en humanos, desarrollo de medicamentos únicos, animales con características mejoradas en todo sentido y variedades vegetales excepcionales. Pero la edición de genes era eso; nada más que un sueño.

De una manera notable, y por medio de un vertiginoso cambio, lo que ocurriría en el mundo de la biología, agricultura, veterinaria y medicina tras la publicación casi simultánea de una serie de artículos científicos pioneros no tuvo precedentes. Casi sin mediar intervalos, la mera posibilidad de la edición génica pasó de ser un tema utópico a una realidad concreta. El descubrimiento y posterior interpretación de un mecanismo natural de inmunidad adquirida presente en las bacterias (CRISPR-Cas) permitió desarrollar la invención de una nueva herramienta para la edición génica basada en la reprogramación del sistema natural, que puede utilizarse para dirigirse a cualquier secuencia específica del genoma y luego realizar un corte preciso en el ADN. En términos sencillos, una poderosa máquina editora para “cortar y pegar”, tal como si se tratara de un texto.

Como herramienta de edición del ADN, CRISPR-Cas9 permite eliminar o introducir nueva información genética, incluso hasta una sola base nucleotídica, así como silenciar o activar genes. Pero mucho más. La adopción masiva de la técnica se debió a que la edición mediante CRISPR-Cas se reveló eficiente, rápida, confiable, repetible, versátil, económica y, en comparación con la biotecnología transgénica, muchísimo más simple. La edición génica estaba casi al alcance de todos y, prontamente, fue considerada el advenimiento de la “democratización” de la biotecnología. Había nacido la edición génica y con ella la era genómica.

Estos avances de la era genómica han tenido tres consecuencias: 1) Desde el punto de vista legal, el resultado de la edición génica puede ser igual que el de un proceso esencialmente biológico; 2) El organismo editado, en este caso una nueva variedad vegetal, es un organismo convencional y no un Organismo Genéticamente Modificado (OGM), y; 3) Una variedad vegetal editada puede ser indistinguible de una variedad resultante de un proceso esencialmente biológico no patentable.

Los primeros productos vegetales desarrollados mediante edición génica ya están disponibles comercialmente incluso en Argentina y esto conlleva tanto desafíos le-

gales al sistema UPOV, como regulatorios, dado que no está claro cómo proteger este tipo de invenciones. Por ejemplo, en casi todos los países la legislación de patentes no protege ninguna materia preexistente. Este principio de la “ley de la naturaleza”, que está respaldado, pero no siempre observado, por el origen mismo de la propiedad intelectual (es decir, la protección se debe aplicar a productos y procedimientos resultantes de la invención humana), significa que un gen que está presente en la naturaleza no puede ser patentado. Pero ¿sería posible obtener una patente sobre el cambio intencional en un solo nucleótido? ¿O dos? ¿Y tres? ¿Cuántos nucleótidos en un segmento de ADN deben cambiarse para que equivalga a una invención, de modo que dicho gen natural ya no sea “natural”? Y si el cambio hubiese sido causado por el evento natural de la mutación, ¿sería patentable de todos modos? ¿Qué pasa si el cambio es epigenético y no hay alteración de la información genómica? Demasiadas preguntas sin respuestas.

Hay quienes sostienen que el derecho de patentes no debería aplicarse a la materia viva. En ese caso, tendríamos que proteger las nuevas variedades vegetales editadas con derechos del obtentor derivadas del Convenio de la UPOV, lo que implica, dada la definición de “variedad vegetal”, que debe haber una diferencia en la expresión de un carácter genético. Entonces, ¿cómo se protegería una nueva variedad vegetal que se ha obtenido a través de la edición de genes cuyo efecto fenotípico es el mismo que el de una mutación natural o el de una variedad anterior?

Inevitablemente estos notables avances del mejoramiento vegetal llevan a plantearse una pregunta: ¿Están los sistemas de derechos del obtentor de la UPOV y el de patentes preparados para los productos del mejoramiento vegetal moderno desarrollados mediante la aplicación de las nuevas tecnologías? ¿Están estas herramientas de la propiedad intelectual lo suficientemente evolucionadas para fomentar la innovación?

La respuesta no es positiva (36). El mejoramiento vegetal moderno, con la asistencia de la Inteligencia Artificial y otras ciencias, está provocando una innovación científica y tecnológica disruptiva en la cual los productos derivados son tan novedosos que los esquemas regulatorios y de propiedad están quedando parcial o totalmente obsoletos (37).

Como posibles soluciones se han planteado diversas alternativas que coinciden en un punto: es necesario elaborar y acordar un único sistema integral u holístico *sui generis* que incorpore todos los derechos de propiedad intelectual que pueda contener una variedad vegetal (38). A pesar de estos aportes, no parece viable imaginar que en el corto plazo la UPOV decida abrir la Convención para redactar una nueva Acta.

IV. Conclusiones

El dilema en cuanto a que Argentina adhiera o no al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV es una aproximación reduccionista de una situación compleja.

(30) WITTHAUS, Mónica - RAPELA, Miguel, “Protección de invenciones biotecnológicas”, en “Propiedad Intelectual en Mejoramiento Vegetal y Biotecnología”, Volumen 2, Capítulo 9, Rapela, Miguel Ángel, (director académico), Miguel Rapela, Andrés Sánchez Herrero, Mónica Witthaus, Lucas Lehtinen, Gloria Montaron Estrada y Cristian Bittel. Universidad Austral Ediciones, Buenos Aires, 2022, pp. 22-62.

(31) Directiva 98/44/CE Del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

(32) WITTHAUS, Mónica, “Superposiciones y contradicciones entre el derecho del obtentor y el derecho de patentes”, en “Propiedad Intelectual en Mejoramiento

Vegetal y Biotecnología”, Volumen 2, Capítulo 10, Rapela, Miguel Ángel, (director académico), Miguel Rapela, Andrés Sánchez Herrero, Mónica Witthaus, Lucas Lehtinen, Gloria Montaron Estrada y Cristian Bittel. Universidad Austral Ediciones, Buenos Aires, 2022, pp. 63-98.

(33) European Commission. *Final Report of the Expert Group on the development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering (E02973)*. Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW). 17 May 2016. <https://www.ivir.nl/publicaties/download/Report-of-Biotech-Expert-Group.pdf>

(34) RAPELA, Miguel, “El sistema de Patente Unitaria de la UE y la coexistencia de derechos en Variedades Ve-

getales”. *Anales de Legislación Argentina —ADLA—*, Editorial Thomson Reuters La Ley, Año LXXXIII, No. 8, 2023, 165-169.

(35) Reglamento (CE) 2100/1994 de 27 de julio de 1994 sobre la protección comunitaria de obtenciones vegetales, modificado por el Reglamento (CE) 2506/1995 de 25 de octubre de 1995, Unión Europea.

(36) KRIEGER, Edgar, “Plant variety protection under the UPOV 1991 Act Provisions, Loopholes and Possible Remedies”. *Stockholm Intellectual Property Law Review*, 2021, volume 1, Issue 3, pp. 14-16.

(37) RAPELA, Miguel, “The regulatory tangle”, en: Rapela, Miguel Ángel, “Fostering Innovation for Agriculture - A Comprehensive Plant Germplasm System 4.0”. *Springer Nature Switzerland*, 2019, pp. 17-52.

ger Nature Switzerland, 2019, pp. 17-52.

(38) Se han propuesto tres sistemas: RAPELA, Miguel, “Plant Germplasm Integrated System”, en: RAPELA, Miguel Ángel, “Fostering Innovation for Agriculture - A Comprehensive Plant Germplasm System 4.0”. *Springer Nature Switzerland*, 2019, pp. 71-105; METZGER, Axel - ZECH, Herbert, “A Comprehensive Approach to Plant Variety Rights and Patents in the Field of Innovative Plants”. *In Christine Godt/Matthias Lamping (eds), In Honour of Hanns Ullrich*, Springer, 2021; KOCK, Michael, “A new holistic system for plant innovations: UPOV 2030”. In Michael Kock, “Intellectual Property Protection for Plant Related Innovation - Fit for Future?” Springer, 2022, pp. 305-362.

Según lo establece el Acuerdo ADPIC, los productos y procesos creados y desarrollados en todas las ramas del conocimiento mediante la creatividad humana deben ser protegidos a través de diversos sistemas de propiedad intelectual, una vez cumplidos los requisitos establecidos por las leyes. En particular, las nuevas variedades vegetales que sean nuevas, distintas, uniformes, estables y designadas de manera unívoca, pueden protegerse mediante un sistema *sui generis* desarrollado específicamente para estos productos: el derecho del obtentor según la Convención de la UPOV. El "obtentor" o "fitomejorador", beneficiario de este tipo de propiedad intelectual, es una figura multifacética con una tarea formidable: incrementar los rendimientos unitarios de los cultivos año tras año para abastecer a una población mundial en constante crecimiento.

La evolución de la especialidad del mejoramiento vegetal moderno ha incorporado avances provenientes de las áreas biotecnológicas. Se destacan la asistencia al mejoramiento convencional mediante la selección asistida por marcadores moleculares, el desarrollo de la biotecnología transgénica, que eliminó las barreras de los cruzamientos sexuales, y, en los últimos años, la aparición de la edición génica, que permite editar el genoma de las especies.

El tradicional sistema de patentes, creado hace más de 600 años para proteger invenciones inanimadas, se ha utilizado y se

continúa utilizando para proteger algunos de estos desarrollos una vez cumplidos los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Sin embargo, la coexistencia de derechos en una misma variedad ha representado un desafío legislativo difícil de superar. Tanto es así que tomó más de 30 años para que una legislación regional, como el sistema de patente unitaria de la Unión Europea, abordara este tema de manera específica, aportando mayor claridad para los obtentores y biotecnólogos de los países signatarios. No obstante, este avance legislativo no aporta todas las soluciones necesarias. La aparición de la edición génica ha puesto en jaque tanto al sistema UPOV del derecho del obtentor como al sistema de patentes, y preguntas cruciales respecto al alcance de la protección aún no pueden ser respondidas con certeza.

En este complicado escenario, cada país ha adoptado posiciones diferentes, alejándose de la homogeneidad. Por un lado, Estados Unidos ha avanzado hacia un régimen de fuerte protección, permitiendo el patentamiento no solo de todo tipo de creación y/o edición génica de laboratorio, sino también extendiendo esta protección a la variedad vegetal *per se*. Por otro lado, la Unión Europea ha apoyado históricamente el sistema *sui generis* de las Actas de UPOV como el único aplicable para el derecho del obtentor sobre variedades vegetales, aunque permite el patentamiento de construcciones genéticas de laboratorio.

El resto de mundo, léase África, Asia, Oceanía, América Latina, tiene que ubicarse entre estos dos polos.

La posición de la República Argentina en su legislación respectiva ha sido ineludable en adoptar el sistema UPOV del derecho del obtentor como el exclusivo a aplicar sobre variedades vegetales. Esto de ninguna manera debe entenderse como una debilidad ya que, en definitiva y a excepción de los Estados Unidos, es la posición dominante a nivel mundial.

El problema doméstico es una ley nacional, la nacional 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas promulgada hace más de cincuenta años, que ha quedado desfasada del nivel técnico y científico del mejoramiento vegetal lo cual no ha ayudado a cimentar la aplicación de mecanismos de observancia adecuados para los obtentores de variedades vegetales nacionales y en particular al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que es el principal obtentor en Argentina.

Desde hace más de dos décadas la discusión doméstica se enfrasca en un cíclico e irresuelto debate con cinco posiciones: 1) Dejar todo como está, ya que así está bien; 2) Incrementar las medidas de observancia sin cambiar la ley; 3) Enmendar algunos artículos de la ley; 4) Redactar una nueva ley, o; 5) Dejar de lado el Acta de UPOV de 1978 y adherir al Acta de 1991. De todas estas me-

didias, la última podría entenderse como la más audaz, pero hay que tener en cuenta que el Acta de UPOV 1991 no solo ya tiene más de 30 años de existencia, sino que es anterior a la era biotecnológica y mucho más a era genómica. Los solapamientos y zonas grises interpretativas que hay entre este instrumento y las leyes de patentes y recursos genéticos son evidentes.

Aunque es difícil suponer que en corto plazo la UPOV decida abrir la Convención para una nueva Acta, existen propuestas para un cambio radical en la protección de las invenciones e innovaciones en el campo vegetal por medio de una visión holística del problema. No se trata de un sistema *sui generis* con alcance para las variedades, sino de un sistema integral *sui generis* en donde todos los aspectos, incluyendo los derechos inalienables de las comunidades sobre los recursos genéticos, estén contemplados.

El futuro es una incógnita y la discusión local ha sido acalorada pero pocas veces profunda y argumentada. Una más que centenaria industria semillera privada e instituciones del Estado dedicadas con seriedad al mejoramiento vegetal son acreedoras de una deuda que el debate político en torno a adherir al Acta de UPOV de 1991 aún no ha reconocido.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/1876/2024

Obras de entrenamiento Entre la protección y la excepción



Malena Mancini

Abogada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializada en Propiedad Intelectual y Derecho del Entrenamiento. Magíster en Propiedad Intelectual e Innovación por la Universidad de San Andrés (Buenos Aires). Agente de la Propiedad Industrial (INPI). Socia fundadora de Lawgica Propiedad Intelectual y profesora en la Facultad de Derecho - UBA, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) y la Universidad de San Andrés (UdeSA).

SUMARIO: I. Introducción.— II. Datos de entrenamiento.— III. La brecha de lo "justo".— IV. Novedades legislativas.— V. ¿Protección o excepción?— VI. Conclusión.

I. Introducción

La Inteligencia Artificial (IA) continúa siendo el tema del momento. A medida que logramos entender mejor su funcionamiento y alcance, surgen cada vez más incógnitas sobre los aspectos legales de esta tecnología. Todavía no se ha resuelto el debate respecto a la capacidad de creación y de autoría de la IA, y pareciera que ya tenemos otro tema crucial que resolver en la relación de esta herramienta con los derechos de autor: el uso de obras protegidas para el entrenamiento de la IA.

Como era de esperar, hay opiniones muy diversas al respecto, hay quienes plantean que se trata de un uso que debería enmarcarse dentro de la doctrina del "fair use" anglosajón mientras que otros defienden vehementemente los intereses de los autores y rechazan el uso no autorizado de las obras para estos fines. Lo cierto es que, para variar, la IA desafía una vez más los conceptos tradicionales del derecho, en particular del derecho de autor y los derechos conexos, y si pretendemos encontrar una respuesta que permita la supervivencia de esta tecnología que ya ha logrado infiltrarse en todos los aspectos de nuestras vidas,

nos vemos obligados a pensar alternativas creativas que conciban la nueva realidad que plantea.

El debate respecto al uso de obras protegidas para fines de entrenamiento ha escalado a medida que hemos ido entendiendo cómo funciona la IA generativa. Estos últimos meses han surgido numerosos casos contra titulares de herramientas de IA fundados en el uso no autorizado de material protegido por derecho de autor para el entrenamiento de modelos de IA, acompañado de algunos intentos legislativos para proveer un marco legal a esta actividad.

Un aspecto no menor de esta discusión tiene que ver con la capacidad de la IA de ocupar un espacio en el mercado que tradicionalmente estaba reservado para los autores y artistas —humanos—. Estas tecnologías no solo permiten reducir enormemente los plazos de producción, arribando a resultados de buena calidad en un corto tiempo, sino que además su uso no requiere de conocimientos técnicos avanzados lo que la hace extremadamente accesible. Esto pone en jaque el sustento económico de los autores y artistas que han encontrado en la IA, además de una gran herra-

mienta, un importante competidor. Lo que a una persona puede llevarle meses producir, con los *prompts* (1) correctos, la IA lo puede generar en minutos. Es evidente que no hay equidad de esfuerzos y esto ha generado un problema.

Tal como reclamaron los escritores de Hollywood en el año 2023, el uso de la IA pone en riesgo la capacidad de los creadores para continuar siendo competitivos en un mercado que pareciera que valoriza más la velocidad que la calidad. Así, luego de casi 150 días de huelga, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) logró arribar a un acuerdo con los principales estudios de producción de Hollywood respecto a los nuevos términos del convenio colectivo de guionistas, los cuales no prohibieron el uso de herramientas de IA, sino que más bien establecieron límites para procurar que los escritores mantengan el control sobre el uso de estas tecnologías (2). Uno de los puntos más interesantes planteados por el WGA tiene que ver justamente con la explotación del material de los escritores para entrenar la IA, habiéndose reservado el Sindicato la facultad de prohibirlo en un futuro mediante los propios convenios (3).

Los numerosos debates y la disparidad de opiniones han demostrado que no hay una única respuesta correcta sobre cómo abordar el tema del uso de obras protegidas para el entrenamiento de la IA, pero para poder comenzar a discutir sobre las distintas opciones que podríamos aplicar es imprescindible primero comprender ¿qué se entiende por entrenamiento?, ¿por qué este uso resulta controvertido?, y ¿cuáles son los derechos en pugna? A estos fines resulta pertinente repasar los casos más relevantes que se han presentado en el último tiempo contra los grandes desarrolladores de IA y realizar un breve análisis de las últimas propuestas legislativas que incluyen previsiones relacionadas a esta materia. Habiendo asentado esa base podemos discutir entonces cual sería una posible solución y debatir si esta se encuentra en la gestión individual o en la colectiva, si la respuesta es el *fair use*, o si existe alguna otra alternativa a considerar.

II. Datos de entrenamiento

Hablar de IA generativa puede parecer complejo, pero en resumidas cuentas podemos reducirlo a tres elementos esenciales: un modelo, recursos computacionales y datos (4). Estos

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) El término *prompt* se utiliza para identificar las instrucciones o indicaciones que se le proporciona a una herramienta de IA generativa para guiar su generación y

obtener los resultados deseados.

(2) ANGUIANO, D., - BECKETT, L. (2023, 1 octubre). How Hollywood writers triumphed over AI - and why it matters. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/>

culture/2023/oct/01/hollywood-writers-strike-artificial-intelligence

(3) *Summary of the 2023 WGA MBA*. (s. f.). WGA Contract 2023. <https://www.wgacontract2023.org/>

the-campaign/summary-of-the-2023-wga-mba

(4) CHENG, M. (2023, 20 octubre). How should creators be compensated for their work training AI models? Quartz. <https://qz.com/how-should-creators-be-com->

últimos por lo general se dividen en datos de entrenamiento, de validación y de prueba. A los fines del presente nos vamos a enfocar en los primeros.

Los datos de entrenamiento o *training data*, sobre los cuales se ha estado hablando mucho últimamente, son las entradas o datos con los cuales se nutre el algoritmo que le permiten identificar características y realizar generalizaciones para reconocer patrones en la información ingresada y eventualmente aprender. Esta información con la que se instruye el modelo de IA se utiliza en lo que se llama la capa del *input* y se la suele denominar coloquialmente también con ese término. La calidad de este *input* va a determinar en última instancia la calidad del *output* o resultado que arroje la IA.

Si bien la calidad de los datos de entrenamientos es crucial, es importante destacar que, para obtener mejores resultados, es decir, para que el aprendizaje del algoritmo sea más efectivo, es necesario también contar con una importante cantidad de ellos, en particular cuando se trata de modelos de lenguaje de gran tamaño o “LLM”, por sus siglas en inglés (5). Es decir, que se debe considerar tanto el factor cuantitativo como el cualitativo. Cuanto mayor sea el conjunto de datos utilizados para el entrenamiento del modelo, mejores serán los resultados arrojados. Un último factor que se debe ponderar es la variedad de los datos de entrenamiento. Este último factor está directamente relacionado a la calidad del *output*, ya que como se mencionó anteriormente el aprendizaje del modelo dependerá en gran medida de los datos utilizados para su entrenamiento y si por ejemplo solo se le enseñó al algoritmo el concepto de “pájaro” sobre la base de imágenes de aves con sus alas desplegadas, es probable que este luego no identifique como tal a un ave en reposo. Es decir, que para entrenar un modelo de IA se requieren de datos de buena calidad, variados y en grandes cantidades.

El problema vinculado a los datos de entrenamiento viene dado justamente por estas características, ya que elaborar un conjunto de datos específicamente para entrenar un algoritmo, que sea lo suficientemente variado, con la calidad y en la cantidad necesarias, requiere de tiempo y recursos. Y aunque parezca irónico, desarrollar bases de datos de entrenamiento propias con IA —lo que se conoce como datos sintéticos— también tiene sus desafíos, uno de ellos representado en el riesgo de trasladar a estos datos sintéticos errores o sesgos que contenga el algoritmo original.

Por lo tanto, los desarrolladores de este tipo de *softwares* suelen recurrir a Internet para hacerse de ellos. Los datos de entrenamiento pueden ser de origen público o privado. Datos públicos son aquellos disponibles abiertamente en Internet, a los cuales los modelos de IA pueden acceder mediante técnicas como *web scraping*, que permiten la extracción y recolección de datos desde la *web*. Los datos privados son aquellos que no están disponibles de manera pública, como por ejemplo correos electrónicos, conversaciones entre contactos de una red

social, mensajes de texto, o publicaciones desde perfiles privados. Si bien el público en general no tiene acceso a esta información, sí lo tienen las empresas titulares de las plataformas donde se encuentran. En este sentido, se ha observado en los últimos meses una ola de cambios en los términos y las condiciones de uso de varias páginas y plataformas, en donde sutilmente con pequeñas incorporaciones o modificaciones, se está previendo la posibilidad de usar estos datos —incluso en algunos casos los privados— para diferentes fines relacionados a la IA. Por supuesto, la noticia de estos cambios no ha sido bien recibida por los usuarios y las entidades privadas, debiendo en algunos casos dar marcha atrás con los cambios (6).

Uno de los últimos cambios vino de la mano de Meta, siendo que a partir del 26 de junio de 2024 entró en vigor su nueva Política de Privacidad de Datos, en la cual se prevé expresamente el uso de los datos públicos dentro de las plataformas y servicios de Meta para entrenar las “experiencias de IA generativa” en las que está trabajando la empresa. “También utilizamos la información que compartiste en los productos y servicios de Meta. Por ejemplo, publicaciones o fotos con sus descripciones. No usamos el contenido de tus mensajes privados con amigos y familiares para entrenar a nuestras IA. [...] Con el fin de desarrollar y mejorar la IA en Meta, podemos procesar información sobre ti incluso si no usas nuestros productos y servicios ni tienes una cuenta” (7), manifiesta la información disponible en el Centro de Privacidad de Meta. Estos cambios trajeron algunos problemas para la empresa en el territorio europeo, en donde se vio forzada a hacer marcha atrás a raíz de un pedido de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (8), impulsado por una serie de quejas presentadas por Noyb (9) —también conocido como el Centro Europeo de Derechos Digitales—, una organización sin fines de lucro que vela por la protección de los derechos de privacidad de los consumidores y usuarios.

También se puede entrenar los algoritmos de IA con lo que se conoce como datos abiertos, estos son conjuntos de datos de libre uso. No se trata de datos que se encuentran en el dominio público, sino más bien repertorios de datos que son puestos a disposición del público mediante la aplicación de licencias que permiten “abrir los datos”. Las restricciones relacionadas con la propiedad intelectual suelen ser básica, como por ejemplo que se requiera la atribución del autor. Dadas sus características, en estos compendios de datos no hay datos personales y algunos tipos de datos gubernamentales suelen estar restringidos (10). Existen varias organizaciones (11) que impulsan el uso de estos repositorios de datos y refutan el uso de datos privados y obras sin autorización para entrenar modelos de IA. Para que estos recursos sean útiles a los fines de entrenar un algoritmo, es preciso que estén actualizados, de este trabajo se ocupan entidades como las mencionadas. La realidad es que, si bien es posible entrenar un modelo de IA con datos abiertos, estos suelen tener ciertas limitaciones, por lo que es común que se utilicen también datos públicos para estos fines. El problema que nos convoca surge

porque muchos de estos datos públicos que están a libre disposición en Internet están protegidos por derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, por lo que su uso a los fines de entrenamiento de la IA se podría considerar una violación de los derechos de sus titulares.

Por último, se podría incluir dentro de los datos de entrenamiento simplemente aquellas obras que se encuentren en el dominio público, evitando así cualquier tipo de violación a los derechos de autor. Si bien esto puede servir para probar el modelo, en la práctica determinar si esta es una opción viable o no, dependerá del objetivo de la IA que se está entrenando. No resulta muy útil tener un *chatbot* que escriba en formato de sonetos, no comprenda términos actuales y no sepa qué es el COVID.

III. La brecha de lo “justo”

Cuando hablamos del punto de conexión entre derecho de autor e IA generativa, podemos distinguir varias cuestiones que han sido objeto de interesantes debates. La primera gran discusión en esta materia surgió cuando se empezaron a cuestionar si los resultados generados por la IA podían estar sujetos a derechos de autor. Los intentos de registrar estos materiales despertaron una serie de preguntas relacionadas con la capacidad de la AI de crear y el mérito creativo de los resultados arrojados por esta. Otro debate surgió cuando los autores, artistas y creadores comenzaron a ver sus obras reflejadas en los resultados arrojados por la IA, cuestionando si estos programas estaban copiando las obras originales, si estaban generando obras derivadas, o si la IA simplemente se estaba “inspirando” en ellas.

Esta discusión dio lugar a un nuevo debate, centrado ya no en la creación sino más bien en cuestiones técnicas relacionadas al funcionamiento de los algoritmos en su etapa de entrenamiento. Cuando las obras protegidas se usan meramente para los fines del entrenamiento del modelo de IA: ¿ese uso requiere la autorización previa y expresa del autor o titular de la obra? ¿ese uso requiere compensación económica? Estas preguntas son las que se deberán dilucidar en las últimas demandas presentadas contra las empresas desarrolladoras y titulares de modelos de IA generativa y en las que se enfoca el presente artículo.

Entender cómo los modelos de IA usan los datos de entrenamiento, entre ellos las obras protegidas —a las que voy a llamar obras de entrenamiento— es esencial cuando el objetivo es determinar si dicho uso requiere autorización previa a fin de evitar infringir los derechos de propiedad de los titulares. ¿Se crea una copia de la obra a los fines del entrenamiento? ¿esta copia se almacena en el repositorio de datos de entrenamiento? o ¿ninguna de estas dos es necesaria y la IA puede aprender sin copiar ni almacenar? Por supuesto que quien desarrolla la tecnología sabe la respuesta a estas preguntas, sin embargo, desde afuera es difícil dilucidar cuál de estas opciones es la correcta. Los modelos de IA que hoy conocemos emplean diferentes técnicas y

pueden estar compuestos por una pluralidad de algoritmos que funcionan de manera conjunta (12), dificultando aún más esta tarea. Si bien como se mencionó, esta cuestión ha sido planteada en los recientes casos presentados contra los desarrolladores y titulares de modelos de IA, hasta el momento ninguno de los demandados ha sido lo suficientemente transparente en relación con cómo funcionan estos algoritmos a fin de determinar cuál es en definitiva el uso que se está realizando de las obras.

Pareciera que se está generando una brecha entre las empresas a cargo de estas tecnologías, puesta en evidencia por la creciente ola de litigios. Por un lado, encontramos a quienes se aferran al argumento del *fair use* y plantean que este uso no requiere ni autorización previa ni compensación. Mientras que en el otro encontramos compañías que están comenzando a reconocer el valor de las creaciones de los artistas y el rol fundamental que ocupan en los procesos de entrenamiento, procurando obtener el consentimiento de los titulares de derechos de las obras que usan para entrenar sus modelos. Algunas empresas han optado incluso por compensar económicamente a los usuarios que aportan obras para el entrenamiento de sus modelos de AI, reconociendo así su valor e incentivándolos a continuar creando. En septiembre de 2023 Adobe anunció el pago de un bono para compensar económicamente a los usuarios cuyas obras se utilizaron en el entrenamiento del *Software Adobe Firefly*. “Aunque el uso de imágenes de *Adobe Stock* para entrenar a *Firefly* está cubierto por nuestro acuerdo de colaborador, reconocemos que *Firefly* solo existiría con la comunidad que lo hizo posible. Como resultado, hoy estamos anunciando los detalles del pago del bono para colaboradores cuyo contenido se utilizó para entrenar nuestro primer modelo comercial *Firefly*, que ya está disponible” (13). Por su parte, Canva, titular de una popular plataforma de diseño, comunicó que usuarios que participan del Programa Canva Creator que presen consentimiento para que su contenido se utilice para entrenar los modelos de IA de la empresa serán compensados (14). Adicionalmente, Canva ha asumido el compromiso de no usar el contenido de sus creadores para fines de entrenamiento de su IA salvo cuando cuente con el correspondiente consentimiento, sin embargo, pareciera que será tarea de los creadores manifestarse en contrario, ya que la empresa aplica lo que denominan “consentimiento proactivo” que refiere a la capacidad de los creadores de *opt out* u optar por excluirse del uso de sus creaciones para entrenar los modelos de IA.

Un gran impulsor de esta tendencia a respetar los derechos de autor de los creadores y la transparencia en los procesos de entrenamiento es Ed Newton-Rex, quien en noviembre de 2023 anunció públicamente su renuncia de Stability AI a través de un posteo en la red social X (15) manifestando que no estaba de acuerdo con la postura tomada por la empresa frente al entrenamiento de modelos de IA generativa con obras protegidas por derecho de autor. Pocos meses después, Newton-Rex fundó la organización Fairly Trained (16) que aboga por el entre-

pensated-for-their-work-train-1850932454

(5) Los modelos de lenguaje de gran tamaño o *Large Language Models* en inglés (LLM) son algoritmos de aprendizaje profundo que se entrenan con grandes cantidades de datos, especialmente para comprender y generar texto. Un ejemplo conocido es el software ChatGPT de la compañía OpenAI.

(6) A principios de junio de 2024, la empresa Adobe informó sobre una actualización a los términos y condiciones de uso de sus servicios, requiriendo que los usuarios permitan a la empresa acceder a sus proyectos (privados) subidos a la nube. Numerosos usuarios manifestaron su descontento con los cambios a través de redes sociales, y otros tantos cerraron su cuenta en las plataformas de

la empresa como muestra de rechazo por la medida implementada.

(7) *Cómo usa Meta la información para los modelos y las funciones de IA generativa*. (s.f.). Meta Centro de Privacidad. <https://www.facebook.com/privacy/genai>

(8) FRATTA, S. (2024, 10 junio). Building AI Technology for Europeans in a Transparent and Responsible Way. *Meta*. <https://about.fb.com/news/2024/06/building-ai-technology-for-europeans-in-a-transparent-and-responsible-way/>

(9) (Preliminary) noyb WIN: Meta stops AI plans in the EU. (2024, 14 junio). [noyb.eu](https://noyb.eu/en/preliminary-noyb-win-meta-stops-ai-plans-eu). <https://noyb.eu/en/preliminary-noyb-win-meta-stops-ai-plans-eu>

(10) Más información sobre este tipo de datos y licencias se puede encontrar en el sitio web de Open Knowledge. <https://okfn.org/es/>

(11) En adición a la anterior, se pueden mencionar las siguientes: ML Commons (<https://mlcommons.org/>), Papers with Code (<https://paperswithcode.com/>), Data Commons (<https://datacommons.org/>), Humans in the Loop (<https://humansintheloop.org/>)

(12) MANTEGNA, M. (2024, 22 abril). ARTificial: Why Copyright Is Not the Right Policy Tool to Deal with Generative AI. *The Yale Law Journal Forum*. Vol. 133. https://www.yalelawjournal.org/forum/artificial-why-copyright-is-not-the-right-policy-tool-to-deal-with-generative-ai?trk=public_post_comment-text

(13) HAYWARD, M. (2023, 13 octubre). *Announcing bonus payment for Adobe Firefly training*. Adobe Community. <https://community.adobe.com/t5/stock-contributors-discussions/announcing-bonus-payment-for-adobe-firefly-training/td-p/14081556?profile.language=es> La traducción es propia.

(14) CANVA TEAM. (2023, 4 octubre). *Introducing Canva Shield: Safe, fair and secure AI*. Canva. [@ednewtonrex](https://www.canva.com/newsroom/news/safe-ai-canva-shield/(15)EdNewton-Rex).

(15) de noviembre de 2023). *I've resigned from my role leading the Audio team at Stability AI, because I don't agree with the company's opinion* [Posteo]. X. <https://x.com/ednewtonrex/status/1724902327151452486>

namiento “justo” de la IA, otorgando una certificación a aquellas empresas que hayan entrenado sus modelos de IA respetando los derechos de autor, es decir, ya sea con contenido licenciado, con contenido propio o del dominio público.

Stability AI fue una de las primeras empresas en ser demandada por el uso de obras protegidas en el entrenamiento de su IA. En enero de 2023, tres artistas visuales presentaron una demanda alegando una serie de infracciones a sus derechos de propiedad intelectual y derechos relacionados contra Stability AI, Midjourney y DeviantArt, todos titulares de *softwares* basados en IA generativa que tenían como punto de conexión el uso en sus programas de “Stable Diffusion” un producto de Stability AI. El reclamo se centra en el uso de obras de titularidad de los demandantes —y de “millones” de otros artistas, por lo que se pretende que el caso tome estado de acción de clase— para el entrenamiento de los modelos de IA generativa de estas empresas, bajo el entendimiento de que los resultados arrojados por los *softwares* están basados en las imágenes de entrenamiento y conforman obras derivadas, por lo que es necesaria la autorización de los titulares de estas obras para dicho entrenamiento. Según las últimas actualizaciones del caso, en lo que respecta a los reclamos por violaciones a la *Copyright Act*, el juez Orrick de la Corte del Distrito de California ha indicado estar inclinado a denegar las mociones presentadas por los demandados para desestimar los cargos, ya que “los demandantes han alegado de manera plausible hechos que sugieren que copias comprimidas, o copias comprimidas efectivas aunque almacenadas como información matemática, de sus obras se encuentran en las versiones identificadas de Stable Diffusion” (17). Pareciera que el procedimiento va a continuar a la etapa de descubrimiento, lo cual puede empezar a arrojar luz al tema que nos convoca.

Esta fue una de las primeras en una larga lista de demandas que se presentaron contra desarrolladores y titulares de IA generativa por el uso de obras en el entrenamiento de sus modelos, iniciadas no solo por artistas visuales sino por agentes y representantes de todos los ámbitos creativos. A fines del año 2023 la organización de medios estadounidense titular de The New York Times demandó a las empresas OpenAI y Microsoft por el uso y la reproducción no autorizada de obras protegidas por derecho de autor (18). El planteo se centra en dos de las cuestiones analizadas al inicio de este apartado, enfocándose tanto en el *input* como el *output*. Por un lado, alegan que millones de artículos publicado por el periódico fueron utilizados sin autorización para entrenar los modelos de IA de los demandados, ChatGPT de OpenAI y Copilot (*Bing Chat*) de Microsoft; y por el otro, se acompañan a la demanda varios ejemplos de casos en los cuales los programas arrojaron resultados con extractos casi textuales a estos artículos. Adicional-

mente, en los argumentos incoados se hace hincapié en el rol que ocupan en la actualidad los *chatbots* basados en IA generativa, los cuales tienen la capacidad de competir con los medios de comunicación tradicionales, afectando así los ingresos económicos de estos últimos; como así también en el daño reputacional y la afectación a la marca del periódico que pueden causar las llamadas “alucinaciones” de la IA, información falsa arrojada por el *chatbot* atribuyéndosela erróneamente a un fuente como podría ser The New York Times.

Al poco tiempo, OpenAI y Microsoft recibieron reclamos similares de otros medios de comunicación, los portales de noticias The Intercept Media, Raw Story Media y AlterNet presentaron cada uno demandas individuales en febrero de 2024; y unos meses después, un conjunto de ocho diarios (19) estadounidenses demandaron también a estas empresas de tecnología. OpenAI ya había recibido previamente una demanda presentada por el Sindicato de Autores —The Authors Guild— en representación de más de una docena de reconocidos escritores por la violación de los derechos de autor de sus obras de ficción. En el reclamo los autores manifiestan que no están en contra de la IA generativa, pero alegan que el demandado debería haber pagado las licencias correspondientes para usar obras protegidas para entrenar su modelo de IA o usar obras del dominio público (20). Si bien la demanda fue iniciada solamente contra la empresa dueña de ChatGPT, se presentó luego una adenda nombrando también a Microsoft como demandado. OpenAI pareciera ser una de las empresas con mayor cantidad de reclamos en este sentido, habiendo recibido también demandas de otros escritores (21), todas ellas centradas en el uso no autorizado de sus obras protegidas.

Recientemente se sumaron a los reclamos también agentes del ámbito musical. En el mes de junio de 2024, las principales discográficas —entre ellas Universal Music Group, Sony Music y Warner Records— encabezadas por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos —Recording Industry Association of America (RIAA)— demandaron a dos *startups* de IA, Udio y Suno por el uso no autorizado de música protegida por derecho de autor para entrenar sus modelos de IA generativa. Estos *softwares* lanzados hacen menos de un año permiten que los usuarios generen mediante el ingreso de *prompts* canciones, incluida voz e instrumentación, con resultados de muy buena calidad. Al igual que para el rubro periodístico, la IA generativa presenta una real amenaza para el trabajo de los artistas musicales. Estos reclamos nuevamente se enfocan tanto en el *input* como el *output*. La RIAA manifiesta en las demandas presentadas, no solo que los resultados de los *softwares* mencionados arrojan canciones con sonido muy similar al de otros artistas, dejando en evidencia el uso de sus obras para el entrenamiento de la IA, sino que además declara que, en ambos

casos, en los resultados arrojados aparecen etiquetas de productores de las obras originales, probando así que estos modelos utilizan partes de las obras de entrenamiento para la generación de materiales nuevos. “Las empresas de IA, como todas las demás empresas, deben respetar las leyes que protegen la creatividad y el ingenio humanos. No hay nada que exima a la tecnología de IA de la ley de derechos de autor o que exima a las empresas de IA de seguir las reglas” (22).

Aún falta para que veamos avances en estos casos, pero pareciera que la defensa general a la que están recurriendo los demandados viene del lado del *fair use*. La brecha se marca entre quienes apuestan por un entrenamiento “justo” y quienes se aferran a la idea de que el uso de obras para el entrenamiento de la IA es un uso justo y por lo tanto conforma una excepción al derecho de autor. Se presenta entonces el dilema de elegir qué entendemos por “justo”.

IV. Novedades legislativas

IV.1. Unión Europea

Hace algunos meses se aprobó en el territorio europeo la primera Ley de IA. Si bien aún resta que el documento termine de completar ciertos pasos del proceso legislativo, se espera que la publicación ocurra en los próximos meses y el novel texto entre en vigor muy pronto. Una de las previsiones que se destacan de este instrumento es la obligación que se establece a los proveedores de modelos de IA de uso general (23) de elaborar y poner a disposición del público un detalle resumido del contenido usado para el entrenamiento del modelo (24). Se requiere que dichos proveedores promuevan el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor y derechos conexos y velen por la facultad de los autores y titulares de ejercer el derecho de opción previsto en la Directiva Europea 2019/790 (25) —más sobre esto último en el apartado V.3—.

IV.2. Argentina

En nuestro país, en lo que va del año se han presentado dos proyectos que tratan temas de derecho de autor e IA. Uno de ellos es el proyecto de la denominada “Ley Turing para la readecuación del sistema legal argentino por el impacto de la Inteligencia Artificial” (26) que propone cambios en varios instrumentos legales, a saber, el Código Civil y Comercial, la ley 11.723 de Propiedad Intelectual, el Código Penal y la ley nacional 25.326 de Protección de los Datos Personales. En lo que respecta a la relación de la IA con las obras protegidas, los cambios propuestos por el Proyecto solamente se limitan a regular la situación jurídica de los resultados generados mediante la aplicación de IA, distinguiendo si se trata de un “producto exclusivo del trabajo de inteligencias artificiales” o si simplemente se usó la asistencia de la IA para llegar a esos resultados. Nada dice sobre la cuestión que nos atañe, es de-

cir, sobre el uso de obras registradas para el entrenamiento de modelos de IA.

El otro proyecto presentado este año, a diferencia del anterior, no propone cambios a los instrumentos legales existentes, sino que más bien plantea un régimen jurídico para el uso de la IA (27). Si bien este proyecto no trata directamente el tema analizado en el presente, sí establece previsiones que ordenan el respeto a los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra el derecho de propiedad y por lo tanto aquellos relacionados a la propiedad intelectual.

IV.3. Chile

El Proyecto de Regulación de la IA presentado en Chile toma una dirección completamente diferente. Propone incorporar un nuevo artículo a la ley 17.336 de Propiedad Intelectual, el cual expresa que será lícita la reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público de una obra lícitamente publicada, siempre y cuando se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación, o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, y bajo la condición de que este uso no constituya una explotación encubierta de la obra protegida (28). Es decir, que este nuevo artículo introduce al ordenamiento jurídico chileno una nueva excepción al derecho de autor, que permitiría el uso de obras protegidas para el entrenamiento de modelos de IA sin que sea preciso contar con autorización previa ni exigiendo remuneración alguna para los titulares de derecho.

IV.4. Estados Unidos

En abril de 2024, se presentó ante la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley que se centra en el tema que nos ocupa. La “Generative AI Copyright Disclosure Act of 2024” —Ley de divulgación de derechos de autor de Inteligencia Artificial generativa 2024, en español— plantea una obligación de transparencia para los desarrolladores de sistemas de IA generativa quienes deben emitir un aviso a la Oficina de Derecho de Autor con un detalle de todas las obras protegidas por *copyright* que fueron usadas en los procesos de entrenamiento de sus modelos de IA. Este informe deberá presentarse treinta días antes de que el modelo se ponga a disposición del público, o cuando se trate de sistemas ya existentes, dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigor de la ley, es decir que esta obligación aplicará retroactivamente.

V. ¿Protección o excepción?

Las soluciones propuestas para el problema del uso de obras protegidas en el entrenamiento de la IA son de lo más variadas y no pareciera que estemos cerca de alcanzar un consenso. Habiendo analizado la situa-

(16) Más información en <https://www.fairlytrained.org/>

(17) Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Caso Nº 3:23cv201 *Andersen et al. v. Stability AI Ltd. et al.* Documento Nº 193, 7 de mayo de 2024. La traducción es propia.

(18) POPE, A. (2024, 10 abril). *NYT v. OpenAI: The Times's About-Face. Harvard Law Review.* <https://harvardlawreview.org/blog/2024/04/nyt-v-openai-the-times-about-face/>

(19) Daily News, LP; Chicago Tribune Company, LLC; Orlando Sentinel Communications Company, LLC; Sun-Sentinel Company, LLC; San Jose Mercury-News, LLC; DP Media Network, LLC; ORB Publishing, LLC; and Northwest Publications, LLC, represented by Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck, P.C.

(20) *The Authors Guild, John Grisham, Jodi Picoult, David Baldacci, George R.R. Martin, and 13 Other Authors File*

Class-Action Suit Against OpenAI. (2023, 20 septiembre). [Comunicado de prensa]. The Authors Guild. <https://authorsguild.org/news/ag-and-authors-file-class-action-suit-against-openai/>

(21) SILVERMAN, Sarah - SANCTON, Julian - TREMBLAY, Paul - AWAD, Mona, entre otros.

(22) Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Case 1:24-cv-04777 *UMG Recordings, Inc. et al v. Uncharted Labs, Inc., d/b/a Udio. com et al.* Documento Nº 1, 24 de junio de 2024; y Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. Caso Nº Case 1:24-cv-11611 *UMG Recordings, Inc. et al v. Suno, Inc. et al.* Documento Nº 1, 24 de junio de 2024. La traducción es propia.

(23) La ley define a los modelos de IA de uso general como “un modelo de IA, también uno entrenado con un gran volumen de datos utilizando autosupervisión a gran escala, que presenta un grado considerable de genera-

lidad y es capaz de realizar de manera competente una gran variedad de tareas distintas, independientemente de la manera en que el modelo se introduzca en el mercado, y que puede integrarse en diversos sistemas o aplicaciones posteriores, excepto los modelos de IA que se utilizan para actividades de investigación, desarrollo o creación de prototipos antes de su introducción en el mercado”.

(24) Artículo 53.1 del Proyecto de Ley sobre Inteligencia Artificial adoptado formalmente por el Consejo Europeo el 21 de mayo de 2024. Texto del Proyecto recuperado desde: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138-FNL-COR01_ES.pdf

(25) *Idem.*

(26) Proyecto de Readecuación del sistema legal argentino por el impacto de la inteligencia artificial (Ley de Turing), enviado a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 26 de marzo de

2024. Expediente 1013-D-2024. Texto del Proyecto recuperado desde: <https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2024/PDF2024/TP2024/1013-D-2024.pdf>

(27) Proyecto Régimen legal aplicable para el uso responsable de la inteligencia artificial (I.A.), en el territorio de la República Argentina, enviado a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 10 de junio de 2024. Expediente 3003-D-2024. Texto del Proyecto recuperado desde: <https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2024/PDF2024/TP2024/3003-D-2024.pdf>

(28) Artículo 31 del Proyecto de Ley Regula los sistemas de inteligencia artificial, enviado a la Cámara de Diputados el 7 de mayo de 2024 mediante Mensaje 063-372. Texto del Proyecto recuperado desde: <https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmid=17429&prmbOLETIN=16821-19>

ción actual del debate que se está dando en el sector y las novedades legislativas en la materia, hay dos grandes posturas que se ven representadas: “protección” y “excepción”. En la primera englobamos a aquellos que abogan por los derechos de propiedad intelectual de las obras usadas en los datos de entrenamiento, mientras que en la segunda identificamos a quienes proponen que este uso puede ser considerado un uso justo o *fair use*, entendiéndolo, así como una excepción a la protección provista por el derecho de autor.

Pero la cuestión es un poco más compleja aún, ya que incluso si tomamos el camino de la protección —al cual adhiero— y respetamos los derechos de autor de los titulares cuyas obras son utilizadas para entrenar los modelos de IA, surge el asunto de ¿cómo lo hacemos? No olvidemos que se trata de una inmensa cantidad de datos de entrenamiento, o más bien, obras de entrenamiento que se están usando hace años para estos fines. Entonces debemos ser pragmáticos, dejar los idealismos de lado por un momento, y pensar cuál es la forma más efectiva de hacer valer los derechos de los creadores y que la propuesta planteada no se torne en un escenario idílico que luego no se pueda aplicar en la práctica. Este es en parte el planteo del magnate tecnológico titular de ChatGPT y Dall-E, quien se aferra al argumento de que licenciar todos los datos de entrenamiento, entre ellos las obras protegidas, no es una opción viable (29) y por lo tanto no sería lógico exigirlo.

Con esto en mente, podemos analizar las distintas estructuras que podrían adoptarse para tratar la legalidad del uso de obras protegidas en el entrenamiento de la IA.

V.1. Gestión individual

Considerando que se trata de obras protegidas por derecho de autor, la opción evidente es reconocer que se requiere la autorización del titular de derecho a fin de usar una obra para el entrenamiento de un modelo de IA. La desventaja de este sistema radica en la cantidad de autorizaciones que deberá procurar el desarrollador, lo cual puede resultar laborioso y costoso desincentivándolo de tomar esta vía y convirtiéndola en una opción poco eficiente.

V.2. Gestión colectiva

Una práctica común en el ámbito de los derechos de autor y derechos conexos, utilizada para lograr mayor eficacia en la explotación de las obras, es la gestión colectiva. Mediante la delegación de la gestión de determinados derechos en manos de una entidad que actúa en representación de los titulares, se facilita el otorgamiento de licencias y el cobro de las compensaciones o regalías emanadas de la explotación de las obras a su cargo.

Una de las ventajas de este sistema recae en la concentración de la gestión de grandes repertorios de obras, lo que facilita el acceso de quienes desean hacer uso de ellas y permite una estandarización de los costos relacionados a las licencias. La gestión colectiva es una buena opción cuando es necesario acceder a una gran cantidad de obras de una variedad de titulares de derechos. Adicionalmente, es común que las entidades a cargo de esta tarea sean ávidas fiscalizadoras de

los derechos que gestionan, lo que beneficia a los titulares e incentiva el licenciamiento.

La gestión colectiva resulta una interesante opción frente a la gran cantidad de datos que requieren los modelos de IA para su entrenamiento. Su aplicación sin embargo no es tan sencilla, ya que para iniciar a considerarla deberíamos lograr identificar cuáles son los derechos en juego. Si determinamos que la IA realiza copias de las obras de entrenamiento, entonces podríamos hablar de derechos de reproducción y considerar otorgar su gestión a las sociedades de gestión colectiva ya existentes a tal efecto, por ejemplo, CADRA (30) en Argentina. Sin embargo, como se comentó antes, el entrenamiento de los modelos de IA no está estandarizado y varía en cada caso particular, por lo que quizás se debería contemplar una nueva categoría que refleje la práctica de entrenamiento más que la forma, de manera tal que el detalle de cómo funciona deje de ser un impedimento. Este sistema podría resultar una forma práctica de compensar a los creadores por el uso de sus obras para estos fines.

V.3. Opt out u optar por excluirse

Esta otra alternativa está inspirada en la última actualización de la Directiva Europea 2019/790 (31) conocida como “Ley sobre derechos de autor y derechos conexos en el mercado único digital”, en la cual se incorporaron previsiones expresas referidas a la minería de textos y datos (*data mining*). Dentro del marco de esta modificación, se agregó un artículo que prevé la facultad de los titulares de las obras de realizar una reserva de derechos respecto al contenido puesto a disposición en línea. La facultad de *opt out* u optar por excluirse permite a los titulares excluir sus obras de los usos permitidos en la norma. Si bien estas excepciones no pareciera que aplican respecto del entrenamiento de modelos de IA con fines comerciales, distintos agentes de la industria musical han optado por manifestarse en este sentido (32). Uno de los últimos en hacerlo masivamente fue Sony Music Group (SMG) quien no solo hizo pública en su sitio *web* (33) una declaración de ejercicio de opción de exclusión de su contenido del entrenamiento de modelos de IA, sino que además envió notificaciones formales manifestándolo a más de setecientas empresas de IA generativa (34).

El principal problema de este sistema es que no requiere la aceptación expresa del autor o titular para que su obra sea utilizada para entrenar los modelos de IA. Esto puede derivar en un uso poco transparente por parte de las empresas tecnológicas, ya que, si bien no nos podemos excusar en el desconocimiento del derecho, en la práctica los creadores probablemente no estén al tanto de que están implícitamente consintiendo este uso por el mero hecho de no manifestarse, al contrario.

En una reciente ponencia en el marco de la Sir Hugh Laddie Lecture en la University College de Londres (UCL), el director general de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) Gadi Oron (35) presentó un interesante análisis sobre los problemas de este sistema. En primer lugar, mencionó los problemas prácticos que implica ejercer la opción de exclusión o la reserva de derechos. En el caso de la Directiva 2019/790 el texto de la norma manifiesta que esta reserva debe efectuarse mediante “medios de lectura me-

cánica” (art. 4.3), lo cual en última instancia puede resultar complejo de interpretar y de aplicar. Oron planteó también las siguientes preguntas: ¿cómo podemos saber que el derecho de opción está siendo respetado? ¿qué pasa si la obra ya fue escaneada y usada para el entrenamiento de un modelo de IA de manera previa a que se manifestara la voluntad en contrario? ¿tienen las empresas de IA la capacidad para retirar una obra del entrenamiento de sus algoritmos? ¿incluso cuando esta se ha convertido en una parte del *data set* de entrenamiento? Si esto no es posible, este sistema no tendría sentido.

V.4. Fair use

Por último, como se mencionó anteriormente, hay quienes entienden que corresponde aplicar la doctrina anglosajona del *fair use* o uso justo al uso de obras protegidas en el entrenamiento de los modelos de IA. Dos autores que apoyan esta teoría —si bien reconocen que habría excepciones a esta interpretación— son Mark Lemley y Bryan Casey de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, quienes entienden que la IA realiza un uso transformativo, siendo que la manera en que esta utiliza las obras de entrenamiento cambia su propósito: en muchos casos a estos sistemas no les interesa la expresión creativa de la obra que han copiado, sino que el interés reside en las partes de la obra que no están sujetas a derecho de autor como por ejemplo las ideas, los hechos y la estructura lingüística de esta (Lemley-Casey, 2020). Estos autores defienden incluso aquellos sistemas que realizan copias de las obras a los fines del entrenamiento, planteando que “a diferencia de los humanos, [los sistemas de aprendizaje profundo] no pueden leer para aprender u observar la idea en una pintura o canción sin hacer una copia de todo en su conjunto de datos de entrenamiento” (36) y explicando que incluso si el sistema quiere acceder a los fragmentos de las obras que no son protegidos por derecho de autor, como por ejemplo la idea detrás de la obra, la forma en la cual esta accede a la misma es necesariamente copiando el todo.

El mayor problema que encuentro con esta postura es que pareciera que el uso de obras de entrenamiento no cumple con el cuarto factor del *fair use*: el efecto de dicho uso sobre el valor en el mercado de la obra protegida por derechos de autor (*market effect*). En la actualidad, los resultados obtenidos con el uso de IA generativa han alcanzado una calidad suficiente para competir en el mercado con las obras usadas para su entrenamiento y esto está siendo un problema, lo cual queda en evidencia en las demandas antes mencionadas.

Por último, no debemos olvidar que los países con tradición civil no contemplan entre sus excepciones la del uso justo, por lo que este sistema estaría limitado a los territorios donde rige el *common law*. Aplicar un sistema de este estilo implicaría modificar nuestras leyes para dar lugar a nuevas excepciones de carácter amplio que afectarían no solamente al uso de obras para el entrenamiento de los modelos de IA, sino que también a todo el ordenamiento jurídico.

VI. Conclusión

Queda claro que no hay aún consenso respecto a si el uso de obras protegidas para el entrenamiento de modelos de IA requiere

autorización o no. Las opiniones de los titulares de derechos y de las empresas de IA son, en ocasiones, diametralmente opuestas y no están cerca de encontrar un punto de acuerdo. Restará quedar atentos y expectantes a las resoluciones de los casos citados o las novedades legislativas que surjan para comenzar a esclarecer esta cuestión.

Hasta tanto esto se resuelva, un buen primer paso puede ser comenzar a exigir transparencia a los desarrolladores de estas tecnologías. Aplicar retroactivamente cualquiera de las soluciones planteadas anteriormente —o cualquier otra a la que se arribe— no resultará sencillo, ya que muchas veces por la forma en que los algoritmos procesan la información con la que se los entrena se pierde trazabilidad de qué es lo que usaron, de dónde lo sacaron y cómo lo usaron. Resulta imperante entonces comenzar a exigir transparencia en el uso de obras de entrenamiento, a fin de que cuando se termine de dilucidar cómo se van a manejar los derechos afectados —incluso si la respuesta termina siendo el *fair use*— podamos efectivamente determinar cuáles fueron las obras utilizadas y actuar acorde. Llevar registros pormenorizados de las obras de entrenamiento —como así también de todos los datos que utilizan— al final del día no solo beneficiará a los titulares de derecho, sino que facilitará la labor de las empresas de IA y les evitará potenciales problemas.

Un aspecto que no se debe obviar en esta discusión tiene que ver con el impacto económico que estas tecnologías están teniendo en las comunidades creativas, lo que probablemente continuará agravándose. La IA generativa es sin dudas una gran herramienta, incluso para quienes crean, por lo que tampoco se busca limitar las posibilidades que esta presenta. Así lo han demostrado los conflictos en Hollywood durante el año 2023 y los numerosos casos iniciados contra empresas desarrolladoras de modelos de IA generativa, donde pareciera que los reclamantes siempre se ocupan de hacer esta aclaración. Sin embargo, hay que reconocer el potencial de estos modelos y no hacer caso omiso del aumento exponencial que hemos evidenciado en los últimos años en la calidad —y cantidad— de los resultados que se pueden obtener con estas tecnologías. La IA generativa está afectando, al menos una porción, de los ingresos económicos de los creadores. Es por ello por lo que reconocer una compensación económica por el uso de las obras protegidas por derecho de autor a los fines del entrenamiento de los modelos de IA es esencial, ya que “[s]i estamos socavando las actividades creativas que realizan estas profesiones, [y no somos] capaces de pagarles lo suficiente para ganarse la vida, entonces veremos menos de esa actividad creativa” (37). Si bien es cierto que el factor económico no es el único impulsor de la creatividad, no debemos olvidar que este es un aspecto importante de los derechos de autor y del sustento de quienes crean.

Quienes abogan por la gratuidad plantean que si se comienza a exigir el pago por el uso de obras protegidas en el entrenamiento de los modelos de IA se estaría favoreciendo a las grandes empresas y limitando las capacidades de los *startups* tecnológicos, ya que estos últimos no podrían afrontar los costos involucrados. Tengo varios problemas con este argumento. Por un lado, las obras protegidas son solamente una porción del material que se puede utilizar a los fines del entre-

(29) KNIBBS, K. (2024, 10 enero). Congress Wants Tech Companies to Pay Up for AI Training Data. *WIRED*. <https://www.wired.com/story/congress-senate-tech-companies-pay-ai-training-data/>

(30) Para más información sobre esta entidad visitar <https://cadra.org.ar/>

(31) DIRECTIVA (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los dere-

chos 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

(32) COOKE, C. (2024, 17 mayo). *Sony Music tells 700+ AI companies to respect its copyrights*. CMU Complete-MusicUpdate. https://completemusicupdate.com/sony-music-tells-700-ai-companies-to-respect-its-copyrights/?utm_campaign=270324&utm_medium=email

l&utm_source=cmudaily

(33) Sony Music Group. (2024, 16 mayo). *Declaration of AI Training Opt Out*. Sony Music. <https://www.sonymusic.com/sonymusic/declaration-of-ai-training-opt-out/>

(34) YANG, A. (2024, 16 mayo). *Sony Music Group warns more than 700 companies against using its content to train AI*. *NBC News*. <https://www.nbcnews.com/tech/news/sony-music-group-warns-700-companies->

using-content-train-ai-rcna152689

(35) UCL Laws. [@UCLLaws] (25 de junio de 2024). *2024 Sir Hugh Laddie Lecture with Gadi Oron* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Otut2rbieDs>

(36) LEMLEY - CASEY, B. (2021). *Fair Learning*. *Texas Law Review*, 99[4], 743-785. La traducción es propia.

(37) Cheng (2023).

namiento de la IA, también se puede recurrir a obras del dominio público y obras abiertas de las cuales hay cada vez más cantidad y variedad; y tienen requisitos mínimos para su uso, no siendo uno de ellos el pago. Por el otro lado, si bien parece evidente, no hay que olvidar que decidir sobre el destino de una obra es una facultad reservada a su autor o titular y no queda en ningún caso a discre-

ción del usuario. El simple hecho de que estas empresas tengan acceso a datos y a obras protegidas que se encuentran disponibles en Internet no significa que puedan hacer uso irrestricto de ellos. La misma lógica aplica a los datos personales, pero como la regulación en esta materia está más avanzada, las empresas de IA son cuidadosas cuando se trata de estos.

Estamos lejos de terminar de comprender los alcances de esta tecnología que ha llegado para quedarse. Con un poco de suerte, deberíamos tener interesantes avances en el plano judicial y legislativo para continuar analizando y debatiendo sobre el tema del uso de obras protegidas por derecho de autor en el entrenamiento de modelos de IA. Esperemos que las decisiones que se tomen aporten a la dis-

cusión y ayuden a comenzar a dar forma a una solución. La IA generativa se nos presenta con grandes oportunidades, queda en nosotros la responsabilidad de actuar diligentemente y saber aprovechar esta herramienta para potenciar la creatividad en vez de coartarla.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/1843/2024

El caso Carlin

La Inteligencia Artificial Generativa y los derechos sobre la voz



Martín Mustar

Abogado (UBA) especializado en Propiedad Intelectual y Traductor Público en idioma inglés (UBA). Agente de la Propiedad Industrial (INPI ARG). Maestrando en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías (Universidad Austral). Asociado Senior del Estudio Jurídico Ferrer Reyes, Tellechea & Bouché (FRTB).

SUMARIO: I. Resucitar al artista.— II. El encuadre legal.— III. La máquina no imita, *clona*.— IV. Contenido sin parodia ni crítica.— V. Las nuevas audiencias y la integridad del *corpus*.— VI. Retracciones y *disclaimers* tardíos.— VII. Desenlace y conclusión.

I. Resucitar al artista

El 9 de enero de 2024 se publicó en el canal de Dudesy (*podcast* de comedia presentado por Will Sasso y Chad Kultgen) en YouTube un video intitulado “George Carlin Special - George Carlin: I’m Glad I’m Dead”, ofreciendo lo que aparentaba ser la grabación de un nuevo monólogo de *stand up* de 1 hora de duración del reconocido comediante es-

tadounidense George Carlin, fallecido en el año 2008. Lo cierto es que se trataba de un *deepfake* realizado por medio de Inteligencia Artificial Generativa (IAG), específicamente, de un modelo de clonación de voz (1).

Si bien los sistemas de clonación de voz existen desde el año 1998 (2), esta tecnología ha experimentado un auge significativo en los últimos años (3) a partir del desarrollo

exponencial de los Sistemas de Inteligencia Artificial y *deep learning*, sobre todo ante la viralización en redes de contenidos audiovisuales ultrafalsificados (*deepfakes*).

II. El encuadre legal

Los sucesores de Carlin demandaron a los realizadores del video alegando que se estaban vulnerando tanto los derechos de *co-*

pyright (4) (en tanto los realizadores del *podcast* habían afirmado que el guión había sido escrito a través de un sistema de IAG previamente entrenado con monólogos de *stand up* del propio Carlin, protegidos por *copyright*) como sus derechos de publicidad (5) (*rights of publicity*) toda vez que se estaba utilizando la voz sintética (*voz clonada*) de Carlin sin autorización. Manifestaron, que el *podcast* en cuestión no era una obra creativa,

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) Los modelos de clonación de voz son una aplicación de la IA generativa que consiste en la replicación digital (*voz sintética*) de una voz humana a partir de un modelo basado en redes generativas adversariales o antagónicas (GAN, por sus siglas en inglés) previamente entrenado con grabaciones/registros de la voz que se pretende emular. Los modelos de clonación de voz por IAG logran un grado de mimesis tal con la voz humana que resultan prácticamente indistinguibles de esta (a menos que se cuente con una tecnología específica desarrollada *ex profeso* como es el caso del software de detección de voz sintética *XSentinel*).

(2) El primer *software* de clonación de voz fue desarrollado en 1998 por investigadores de la Universidad de California, Berkeley; Cf. GERARD, Anni, “From Fiction to Reality: A Deep Dive into Voice Cloning Technology”, 23/08/2023, visto por última vez 24/06/2024: <https://medium.com/@annuseranni/from-fiction-to-reality-a-deep-dive-into-voice-cloning-technology-a27e025921f0>; con anterioridad a dicho año, la clonación de voz se apoyaba en sistemas más rudimentarios que requerían del uso de efectos especiales (tal como se usó en la película “Forrest Gump”, en la que se utilizaron actores de voz para imitar las voces de personajes históricos y efectos especiales de imagen para sincronizar las voces con las filmaciones de archivo: *Para las voces, Zemeckis contrató dobles de voz. Para hacer que el diálogo coincidiera con las imágenes de archivo, el equipo de efectos especiales en algunos casos alteró los movimientos de la boca*. Cf. “In ‘Forrest Gump’, historical figures speak for themselves”. Bart Mills Chicago Tribune, 08/07/1994, visto por última vez 24/06/2024: <https://www.chicagotribune.com/1994/07/08/in-forrest-gump-historical-figures-speak-for-themselves/>)

(3) En cuanto refiere a clonación de voz, el 4 de abril de 2023 constituye un hito en el uso de estas tecnologías para emular las voces de artistas reconocidos, en tanto en dicha fecha el usuario anónimo *ghostwriter977* publicó en YouTube la canción “Heart on my sleeve” supuestamente interpretada por Drake y The Weeknd. Posteriormente, se supo que no se trataba de una colaboración real entre ambos artistas sino de una canción generada por IAG a través de un modelo de clonación de voz. Curiosamente, para obtener el retiro de esta canción de la plataforma, Universal, el sello discográfico que representa a ambos artistas debió fundar su reclamo por infracción de *copyright* en la inclusión no autorizada de un *sample* del *producer tag* de otro artista de su catálogo (Metro Boomin) en la canción “Heart on my sleeve”. Dado que la canción efectivamente emulaba las

voces de Drake y The Weeknd, pero no hacía uso alguno de una obra protegida por *copyright* de ninguno de estos artistas, no existía, *prima facie*, una infracción a derechos de *copyright* de obras interpretadas y/o compuestas por estos artistas. (Ver declaraciones de representante de YouTube: “Retiramos el video luego de haber recibido una notificación válida de infracción a derechos de autor por la inclusión de un *sample* en este video. Si el video fue generado por IA o no, no tiene impacto alguno en nuestra responsabilidad legal a la hora de proporcionar una plataforma para que los titulares de derechos eliminen contenidos que presuntamente infringen sus derechos sobre expresiones protegidas” (la traducción nos pertenece), citado en: PATEL, Nilay; *AI Drake just set an impossible legal trap for Google*; 19/04/2023, The Verge, visto por última vez 17/07/2024: <https://www.theverge.com/2023/4/19/23689879/ai-drake-song-google-youtube-fair-use>. Llamativamente, en abril de 2024 el artista Drake lanzó una canción intitulada “Taylor Made Freestyle” en donde utilizaba la voz sintética (generada por IA) del artista Tupac (fallecido en el año 1996); los sucesores de Tupac intimaron a Drake por el uso no autorizado de la voz y personalidad de Tupac y violación a sus derechos de publicidad. La canción fue posteriormente retirada. Con posterioridad al 4 de abril de 2023, proliferaron las versiones generadas por IAG de clonación de voz cruzando a celebridades, artistas o personajes de la cultura y las más diversas obras: desde Lionel Messi leyendo el “Curso General de Lingüística de Saussure”, hasta Carlos Gardel cantando “Bajan” de Pescado Rabioso o Mercedes Sosa haciendo una versión en castellano de “Someone like you” de Adele, por nombrar solamente algunas.

(4) Se mantiene deliberadamente en inglés el término “*copyright*” para no incurrir en una falsa equivalencia con el régimen de derecho de autor continental.

(5) Se trata de los derechos de explotación comercial respecto del propio nombre, imagen o parecido y/o cualquier otro aspecto identificable de la persona. En Estados Unidos, la jurisprudencia ha reconocido derechos de publicidad sobre la propia voz incluso en casos de clonación/imitación de voz en la era analógica, al mismo tiempo que se inclinó por la imposibilidad de asignarle a la voz humana (abstractamente considerada) amparo jurídico bajo el régimen de *copyright*, privilegiando su encuadre en la esfera de los derechos de personalidad o de explotación comercial de la propia imagen (*personality rights / rights of publicity*) y su violación como una apropiación indebida de identidad. Ver por ejemplo el antecedente “Midler vs. Ford Motor Co.”, en donde se debatió sobre el empleo que hizo Ford

de una cantante que imitó la voz y cadencia de Bette Midler (bajo estrictas instrucciones de cantar tan parecido a ella como fuera posible) para una publicidad de la compañía automotriz: “Los derechos de *copyright* protegen obras originales de autor fijadas en cualquier medio tangible de expresión. Una voz no es susceptible de protección bajo el régimen de *copyright*. Los sonidos no están ‘fijados’. Lo que se presenta en el caso como materia protegible [la voz y el estilo de canto distintivos de Bette Midler] refiere más a aspectos de la personalidad que a cualquier obra de autor” [...] “Una voz es tan distintiva y personal como un rostro. La voz humana es una de las formas más palpables en la cual se manifiesta nuestra identidad. [...] El cantante se manifiesta a sí mismo en la canción. Imitar su voz es piratear su identidad”. (Cf. “Midler v. Ford Motor Co.”; 849 F.2d 460, 462 (9th Cir. 1988) —citado en Bryn Wells-Edwards, “What’s in a voice? The legal implications of Voice Cloning”—, Arizona Law Review, vol. 64:1213; 2023 [la traducción nos pertenece]; o también el caso “Waits v. Frito-Lay”, Inc., 978 F.2d 1093, 1102 (9th Cir. 1992). La complejidad de los derechos de publicidad, tal como han sido reconocidos hasta hoy por la jurisprudencia en EE.UU., reside en el hecho de que se debe probar que existe determinada reputación o celebridad de la cual alguien se estaría queriendo aprovechar por medio de una imitación espuria, quedando limitado el reclamo por esta vía, bajo esta concepción, a figuras públicas, personalidades notorias o ampliamente reconocidas. Leyes recientemente sancionadas en determinados estados de EE.UU. (ver ELVIS Act aprobada por el estado de Tennessee en 2024) así como proyectos de ley a nivel federal (ver No Fakes Act 2023), tienen como propósito hacer extensivo el reconocimiento de estos derechos a todas las personas humanas. En Argentina, la doctrina ha reconocido un derecho personalísimo (“segunda cara” o “imagen sonora”) sobre la propia voz incluso desde antes de la sanción del vigente Código Civil y Comercial: Cf. LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P., “El derecho personalísimo sobre la propia voz”. Publicado en LA LEY, 1990-A, 845. TR LALEY AR/DOC/16938/2001: “Es un elemento de la personalidad que como tal debe ser protegido por respeto a la personalidad determinada que refleja” [...] “Sólo aquellas manifestaciones de una personalidad que —permítasenos insistir— la reflejan en forma total individualizándola, son los que deben gozar de protección jurídica. Tal es el caso de la imagen. Tal es el caso de la voz” [...] “Reproducir o difundir la voz humana entonces —es instrumentar a la persona— convertirla en un instrumento mediante la exteriorización como propio del núcleo de su personalidad”. De igual manera, la

doctrina y la jurisprudencia han actualizado el sentido de la noción de “retrato fotográfico”, tal como se encuentra receptado en el art. 31 de la ley de Régimen de la Propiedad Intelectual (11.723) (“El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta ésta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su defecto, del padre o de la madre [...]”), para alcanzar cualquier manifestación de la identidad de la persona; cf. LIPSZYC, Delia, “Régimen Legal de la Propiedad Intelectual”, Ed. Hammurabi, 2022, p. 233: “Si bien —como se dijo— el art. 31 de la ley 11.723 utiliza la expresión “retrato fotográfico”, por lo que literalmente se podría considerar que solo hace mención a la fotografía, corresponde darle un sentido amplio incluyendo a la imagen y a cualquier otra forma o manifestación que permita la identificación de una persona”. Actualmente, el Cód. Civ. y Com. incorpora el término “voz” únicamente en 1 artículo [53] en el Título 1 (Persona Humana) Capítulo 3 (Derechos y actos personalísimos): “Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento [...]”. Si bien las tecnologías de clonación de voz precisan de una instancia previa de entrenamiento del modelo (de donde se infiere el uso de unidades/segmentos de audio captados en forma previa), lo cierto es que el audio de voz sintética generado no configura una “captación” ni una “reproducción” propiamente dichos, produciéndose una paradoja que constituye una nueva fase en la ruptura del vínculo entre la voz y la persona física. Esta paradoja reside justamente en la naturaleza de la mimesis operada por los sistemas de clonación de voz (esto es, emular las cualidades acústicas de la voz), dado que estas no reproducen actos del habla que fueron efectivamente pronunciados por las personas cuyas voces imitan, sino que generan actos locutivos absolutamente nuevos pero que pueden ser atribuidos a idéntica fuente. Los nuevos avances en inteligencia artificial imponen, en consecuencia, agregar al campo semántico de los derechos personalísimos (en donde encontramos por lo general los términos *captación / reproducción*), así como al de los derechos de autor y derechos conexos (en donde se habla por lo general de *reproducción / difusión / retransmisión / divulgación / comunicación* de una obra preexistente), conceptos de reciente divulgación masiva (tales como, *entrenamiento / generación / prompt / input / output*), pero de trascendental relevancia jurídica en tanto entrañan nuevas potenciales instancias de afectación a estos mismos derechos. Finalmente, la voz también puede ser abordada desde el

sino un mero *clickbait* que tenía por objeto aprovecharse del prestigio y la reputación de la obra y persona de George Carlin, y que los demandados pretendían añadir contenido falso al *corpus* de la obra de Carlin, sin contar con su autorización o la de sus sucesores. En la presentación del *podcast*, los creadores de Dudesy habían afirmado que “George Carlin murió, antes de 2010, creo... — y ahora está siendo resucitado por IA para crear más contenido” (6), lo cual fue expresamente repudiado por los herederos de Carlin, en palabras de su hija: “mi padre dedicó su vida al perfeccionamiento de su arte, simplemente a partir de su propia vida, cerebro e imaginación. Ninguna máquina será capaz de replicar su genio” (7).

En su demanda, los sucesores de Carlin argumentaron que existía tanto una violación a los derechos de *copyright* de George Carlin y/o sus derechohabientes, como un aprovechamiento de su reputación por medio del uso no autorizado de su nombre, imagen y parecido (*name, image and likeness*), en tanto el *podcast* incluía la voz sintética de Carlin (creada por IAG) e imágenes en los *thumbnails* que imitaban su aspecto, todo ello con el fin de obtener un rédito económico toda vez que, si bien el video del *podcast* en cuestión no estaba monetizado, sí se incluían en la descripción del video, *links* a sitios de *sponsor*eo y membresías de Dudesy, al mismo tiempo que otros videos que se habían subido al canal de Dudesy y que discutían la trascendencia del “caso Carlin”, sí contenían anuncios patrocinados y, por tanto, generaban ingresos a los demandados.

III. La máquina no imita, clona

Los actores también esgrimieron que no es procedente asimilar el método de replicación/imitación por parte de un sistema de IA (que es entrenado a partir de *datasets* sobre los cuales se basa para generar un determinado *output* como respuesta al *prompt*

ingresado) con la imitación que podría haber realizado cualquier imitador humano (según lo declarado por Dudesy), puesto que los modelos de IA no “escuchan”, sino que simplemente aplican algoritmos sobre determinados *inputs* para generar el *output* deseado, y dado que el modelo de IA utilizado en este caso había sido entrenado mediante la “ingesta” de la totalidad de la obra en dominio privado y protegida por *copyright* de George Carlin (8). Según se consigna en el escrito de demanda: “El especial de Dudesy fue creado a través del uso no autorizado de la obra de Carlin protegida por *copyright* y no es obra de George Carlin. [...] Se trata de un *output* generado por medios tecnológicos que redundan en una apropiación ilícita de la identidad de Carlin, lo cual a su vez ocasiona un daño al valor de la obra real de Carlin y su legado” (9).

IV. Contenido sin parodia ni crítica

Asimismo, los sucesores implícitamente aludieron al hecho de que el *podcast* en cuestión no puede verse amparado por la excepción de *fair use* (10) en tanto: “el especial de Dudesy no tiene ningún valor cómico o creativo, más allá de la autoproclamada conexión con George Carlin. No realiza, por ejemplo, una parodia de Carlin como intérprete ni tampoco presenta una crítica independiente de la sociedad” (11).

V. Las nuevas audiencias y la integridad del corpus

Por otro lado, también sostuvieron que el público más joven y/o cualquiera que no estuviera familiarizado con la obra real de Carlin, formaría su opinión respecto de Carlin únicamente sobre la base del especial de Dudesy y no sobre la obra protegida por *copyright* del propio Carlin. Este grupo de personas asociaría, impropriamente, el especial de Dudesy con la obra real de George Carlin. A su vez, futuros modelos de IA po-

drían también incorrectamente asociar el especial de Dudesy con la obra del propio Carlin, mezclando la versión falsa del *podcast* de Dudesy con la obra real de Carlin, entretrejiendo de esta manera una urdimbre confusa de contenido auténtico y contenido generado por IAG.

VI. Retracciones y *disclaimers* tardíos

El personaje homónimo de IA de Dudesy (*Dudesy AI*) introducía el *podcast* de Carlin declarando que había visto el material de Carlin (5 décadas de rutinas de comedia) y que, con base en dicho entrenamiento, había creado el monólogo de *stand up* en el estilo del comediante (12). Esta aseveración fue luego desmentida por uno de los representantes de Dudesy, aclarando que Kultgen había escrito la totalidad del *podcast* de Carlin y que no habían utilizado IA para escribir el monólogo. Esta rectificación estuvo probablemente motivada por el interés en evitar una demanda basada en el uso no autorizado de contenido sujeto a *copyright* para el entrenamiento del modelo de IAG y la consecuente redacción del guión sobre la base de dicho entrenamiento. Posteriormente, también se agregó un *disclaimer* en la descripción del video señalando que había sido generado por IA y que no se trataba en efecto de George Carlin.

VII. Desenlace y conclusión

Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial (13), bajo términos no divulgados, en virtud del cual Dudesy se comprometió a retirar de Internet todas las versiones del *podcast* generado por IAG con la voz sintética de George Carlin.

El caso examinado, si bien adolece de la ausencia de un fallo emanado por un tribunal competente, ilustra de manera meridiana la complejidad y multiplicidad de escenarios posibles que traen aparejadas las nuevas

tecnologías. Actualmente, nos encontramos inmersos en un proceso dinámico de desarrollo de nuevas invenciones que tienen un impacto significativo en nuestras vidas y que desafían los marcos regulatorios sancionados en una época en donde tales avances eran sencillamente impensables. El principio, tantas veces repetido, pero no por eso menos cierto, de que la regulación camina detrás de la innovación (*innovation leads, regulation follows*) describe cabalmente el punto de inflexión en el que estamos situados. Así y todo, la falta de regulación específica (14) no debería ser óbice para la defensa de derechos fundamentales a través de institutos jurídicos de larga data que pueden ser perfectamente extrapolados a las problemáticas actuales, ni tampoco carta blanca para la acción desmedida de actores interesados que pueden afectar y vulnerar derechos adquiridos de terceros en pos de un objetivo comercial. Resultará fundamental, entonces, seguir explorando alternativas que logren conciliar y armonizar los derechos, solo en apariencia contrapuestos, a fin de garantizar tanto el respeto por los derechos fundamentales que tienen su razón de ser en la dignidad humana, como en la defensa de los derechos de propiedad intelectual adquiridos mediante el esfuerzo y sudor de la frente de sus respectivos titulares y el continuo desarrollo de las nuevas tecnologías que nos permitan soñar con nuevos horizontes para el futuro de la humanidad. Será seguramente tarea de los profesionales del derecho, a través del estudio, la práctica y la actualización constante, el perforar el velo de opacidad en el que se guarecen algunos usos espurios de estas nuevas tecnologías, para poder así desenredar la madeja, separar el trigo de la cizaña y, evitar que, tal como postula la tercera ley de Clarke, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada nos resulte indistinguible de la magia.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/1836/2024

espectro de los datos personales. En este sentido, la Ley de Protección de Datos Personales (25.326) define en su art. 2º a los datos personales como “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables”. A su vez, la Disposición 18/2015 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en virtud de la cual se aprobó la Guía de Buenas Prácticas en Privacidad para el Desarrollo de Aplicaciones, aclara en su Introducción: “Esta Ley define al dato personal como cualquier información que pueda referirse a una persona determinada o determinable, así que, desde el nombre y apellido hasta una imagen o una grabación de voz, cuando pueda reconocerse a una persona, es un dato protegido”.

(6) Estate of CARLIN, George, et. al. v. Dudesy, LLC, et. al.; Case 2:24-cv-00711, p. 11.

(7) The Guardian, 11 de enero de 2024: <https://www.theguardian.com/technology/2024/jan/11/george-carlin-ai-comedy> (visto por última vez con fecha 24/06/2024); [la traducción nos pertenece].

(8) La utilización de obras bajo derecho de autor para entrenar sistemas de IA ha sido un tema muy discutido en el último año, especialmente por escritores que denunciaron el uso no autorizado de sus obras para entrenar modelos de lenguaje masivos (LLM, por sus siglas en inglés). (Cf. KING, Stephen - My books were used to train AI; The Atlantic; 23 de Agosto de 2023; visto por última vez: 24/06/2024: <https://www.theatlantic.com/books/archive/2023/08/stephen-king-books-ai-writing/675088/>). El NY Times también ha presentado una demanda contra Open AI y Microsoft sobre la base de los mismos fundamentos. Cf. artículo del 27/12/2023, GRYNBAUM, Michael M. - MAC, Ryan: *The Times Sues OpenAI and Microsoft Over A.I. Use of Copyrighted Work* (<https://www.nytimes.com/2023/12/27/business/media/new-york-times-open-ai-microsoft-lawsuit.html>; visto por última vez: 24/06/2024). Esta ha sido también la postura crítica de parte de la industria discográfica ante el auge de canciones creadas por sistemas de clonación de voz; cf. la presentación efectuada por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés) para el *Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy*, de fecha 6 de octubre de 2023, Docket No. USTR-2023-0009; 06/10/2023, p. 14: “El

año 2023 estuvo marcado por un auge en los servicios no autorizados de clonación de voz por IA que vulneran no sólo los derechos de los artistas cuyas voces son clonadas sino también los derechos de quienes detentan la titularidad de las grabaciones sonoras de cada pista musical subyacente. Esto ha dado lugar a una explosión de obras derivadas no autorizadas de las grabaciones sonoras de nuestros miembros, que perjudican a los artistas intérpretes y a los titulares de derechos de *copyright*” [la traducción nos pertenece]. Es interesante cómo en esta presentación la RIAA se refiere expresamente a las obras creadas a partir de sistemas de IA de clonación de voz como obras derivadas no autorizadas (*unauthorized derivative works*). (Documento disponible en: <https://www.regulations.gov/comment/USTR-2023-0009-0019>; visto por última vez 24/06/2024). En este sentido, consideramos que los *outputs* generados por modelos de clonación de voz se sustraen del problema de trazabilidad entre *input* y *output*, tal como puede ser predicado respecto de, por ejemplo, *outputs* de modelos de IAG de imagen y/o texto, en la medida en que resulta claro que para generar un *output* de voz sintética es requisito necesario entrenar exclusivamente al modelo de IAG con *datasets*/segmentos de la voz que se desea clonar (y ninguna otra); por tanto, a nuestro juicio, la correlación entre *input* y *output* resulta, en estos casos, incontrovertible. (Cf. MANTEGNA, Micaela, *Artificial: Why Copyright is not the right policy tool to deal with generative AI*; *The Yale Law Journal Forum*, Abril 2024, p. 1163: “the outputs of a GAI model are not necessarily a derivative work in the sense of there being a direct correlation between the ‘original’ work and the outputs (particularly in light of the traceability issues [...])”. En la misma línea que las demandas presentadas por el NY Times y el gremio de autores contra OpenAI, por el uso no autorizado de obras en dominio privado para el entrenamiento de modelos de IAG, trascendió con fecha 24 de junio de 2024 que distintos sellos discográficos, incluyendo a Sony Music, Universal Music Group y Warner Records, presentaron demandas por infracción a derechos de *copyright* “en una escala sin precedentes” contra dos *start-ups* de creación de obras musicales por inteligencia artificial (Sun y Udio) bajo el fundamento de que estos modelos podrían “saturar el mercado con contenidos generados por máquinas que

competirán directamente con las grabaciones sonoras genuinas a partir de las cuales estos modelos fueron generados, al mismo tiempo que las degradarán y silenciarán”, “se trata lisa y llanamente de casos flagrantes de infracción a derechos de *copyright* que involucra la copia no autorizada de grabaciones sonoras a una escala masiva”; [la traducción nos pertenece]; 24/06/2024: <https://qz.com/universal-sony-warner-sue-ai-music-startups-udio-suno-1851557033/>.

(9) Estate of George Carlin, et. al. v. Dudesy, LLC, et. al.; Case 2:24-cv-00711, p. 13. [la traducción nos pertenece].

(10) Junto con negar el carácter creativo del *podcast* de Dudesy, con el objetivo de negar un uso transformativo que permita a los demandados acogerse a la excepción de *fair use*, los actores enfatizan asimismo que el *podcast* generado por clonación de voz no califica tampoco como parodia y/o crítica (otros supuestos clásicos de la defensa por *fair use*). El uso transformativo de las obras sujetas a *copyright* fue, por otro lado, una de las defensas (exitosas) de Google en la demanda iniciada (año 2013) por el gremio de autores ante el copiado y escaneado de libros a gran escala para el servicio Google Books. Actualmente, el uso “transformativo” de obras protegidas, que tiene como resultado obras nuevas y transformadas que no resultarían meras copias de las obras originarias, es una de las principales defensas de OpenAI en las demandas iniciadas en su contra por infracciones a derechos de *copyright* como consecuencia del entrenamiento de modelos de IAG a partir de obras que se encuentran en el dominio privado. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (según versión aprobada por el Consejo en mayo de 2024) también recepta supuestos de *fair use* (*programas manifiestamente creativos, satíricos, artísticos, de ficción o análogos*) para sistemas de IA que generen o manipulen imágenes o contenidos de audio o video que constituyan una ultra suplantación, si bien con sujeción a garantías adecuadas para los derechos y libertades de terceros (cf. considerando 134): “Además de las soluciones técnicas utilizadas por los proveedores del sistema de IA, los responsables del despliegue que utilicen un sistema de IA para generar o manipular un contenido de imagen, audio o video generado o manipulado por una IA que se asemeje notablemente a personas, objetos, lugares, entidades o sucesos reales y que puede

inducir a una persona a pensar erróneamente que son auténticos o verídicos (ultrasuplantaciones) deben también hacer público, de manera clara y distinguible, que este contenido ha sido creado o manipulado de manera artificial etiquetando los resultados de salida generados por la IA en consecuencia e indicando su origen artificial. El cumplimiento de esta obligación de transparencia no debe interpretarse como un indicador de que la utilización del sistema de IA o de sus resultados de salida obstaculiza el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de las artes y de las ciencias, garantizados por la Carta, en particular cuando el contenido forme parte de una obra o programa manifiestamente creativos, satíricos, artísticos, de ficción o análogos, con sujeción a unas garantías adecuadas para los derechos y libertades de terceros”.

(11) Estate of George Carlin, et. al. v. Dudesy, LLC, et. al.; Case 2:24-cv-00711, p. 14. [la traducción nos pertenece].

(12) En esta introducción Dudesy AI también declaraba: “He escuchado todo el material de George Carlin y he utilizado mi mejor esfuerzo para imitar su voz, cadencia y actitud, así como para elegir los temas que creo le habrían interesado hoy” [la traducción nos pertenece]; Case 2:24-cv-00711, p. 13.

(13) *George Carlin's estate settles lawsuit over comedian's AI doppelganger*. The Guardian, 03/04/2024, visto por última vez 24/06/2024: <https://www.theguardian.com/technology/2024/apr/03/george-carlin-dudesy-podcast-ai-lawsuit>

(14) Existen diversos proyectos de ley actualmente que buscan regular los aspectos éticos y de propiedad intelectual en el uso de inteligencia artificial generativa. Por su vinculación a la jurisdicción y el tema sobre el cual versa este artículo, podemos mencionar la ELVIS Act (*Ensuring Likeness, Voice, and Image Security Act*) promulgada por el estado de Tennessee en marzo de 2024 que protege los derechos de propiedad sobre la voz de las personas (vivas o fallecidas), y el proyecto de ley federal de EE.UU. No Fakes Act (*Nurture Originals, Foster Art, and Keep Entertainment Safe Act*) que busca regular a nivel federal los derechos de publicidad y privacidad, a la luz de las nuevas tecnologías de Inteligencia Artificial generativa y la proliferación de *deepfakes*.

Nota a fallo

Destrucción de obra de arte

Mural. Creación lograda en un evento artístico. Trabajo gratuito. Reclamo indemnizatorio. Procedencia del daño moral. Rechazo del daño patrimonial.

1. - La efectiva realización del mural en el año 2013 y su actual ausencia, reemplazado por pintura de pared y la construcción de un local, conforme surge de la prueba permiten concluir la existencia de la obra pictórica y su actual destrucción genera la obligación de indemnizar por parte del *shopping* demandado.
2. - Si la cualidad temporal de un mural, sujeto a esa dinámica empresarial, no ha sido probada en el caso, impone establecer al respecto la vigencia del derecho moral del artista sobre el mural, y su legitimidad para reclamar un resarcimiento en el caso de su destrucción.

3. - La modificación del material original, en el caso un muro, para transformarlo en una obra de arte, es susceptible de tutela por parte de la ley 11.723.

4. - El derecho de propiedad intelectual se origina a partir de la existencia de una "creación", ya sea personal de un autor individual o fruto de los aportes de un equipo de creadores confundidos en la dirección general impartida a una obra colectiva; así resulta original toda creación que no sea la simple reproducción de una obra preexistente.

5. - Argüir con total claridad que la labor artística ha sido efectuada gratuitamente a los efectos de embellecer el lugar y de promover el arte del actor; y luego reclamar una reparación por un daño patrimonial en función de la pérdida de chance por ingresos eventuales caídos, o la imposibilidad posterior de cesión de los derechos transmisibles sobre el mural aparece una contradicción en términos, subsumible en la doctrina de los actos propios.

CNCiv., sala G, 18/03/2024. - B., F. S. c. SHOWCENTER SA s/daños y perjuicios.

[Cita online: TR LALEY AR/JUR/23325/2024]

Jurisprudencia vinculada

CNCom., sala D, 29/12/2004, "Lavezzi, Eduardo J. c. Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Suc. 3", TR LALEY AR/JUR/5020/2004.

Costas

A la demandada, sustancialmente vencida en esta instancia.

[El fallo *in extenso* puede consultarse en Atención al Cliente, <https://www.laley-next.com.ar/> o en Proview]



Problemática legal referida a las obras pictóricas fijadas en edificios



Gisela L. Gaffoglio

Abogada recibida en la UBA. Realizó luego un Máster en Derecho en la Universidad de Texas at Austin y un posgrado en Derecho de Autor en la UBA. Es agente de la Propiedad Industrial y ejerce la profesión de abogada en el área de la Propiedad Intelectual y Derecho del Entretenimiento. En la actualidad asesora al MALBA y a Radio Continental entre otros clientes. Fue asesora legal de la Secretaría de Medios y también de la Dirección de Contenidos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue docente en la materia Derecho Privado IV y del Programa de Doctorado dando la materia Propiedad intelectual (UCES). Coordinadora académica y docente en el posgrado en Derecho del Entretenimiento, Publicidad y Deporte (Universidad Austral). Dictó la materia "Derechos Intelectuales" juntamente con el Dr. Miguel Emery en la carrera de posgrado (Universidad San Andrés). Se dedica también muy activamente al arte, habiéndose formado con Duilio Pierri, Maggie de Koenisberg, y Ariel Mlynarzewicz. Obtuvo unas menciones en pintura en la Bienal de Arte Contemporáneo de la Argentina, año 2016 y en el Salón Mauricio Algieri, año 2013. Fue invitada por el INAC de Panamá para oficiar como jurado de arte en el Premio Robert Lewis 2016. Su obra "La Argentina" pertenece al acervo de la Nación encontrándose exhibida en la Embajada argentina en Panamá.

SUMARIO: I. Antecedentes. — II. Obra pictórica. — III. Intangibilidad de la obra. — IV. Notificación al autor. — V. "Waveluck c. Iglesia Ortodoxa Rusa". — VI. Panorama Internacional. El caso "5Pointz. The Visual Artist Rights Act of 1990" (VARA). — VII. Conclusión.

I. Antecedentes

El Sr. Federico Sebastián Bacher promovió demanda por daños y perjuicios contra Showcenter S.A., por la destrucción del mural que este había pintado gratuitamente en una de las paredes internas del *shopping* de la demandada, en el marco de un evento artístico denominado "Open Arts".

El actor reclamó la reparación del daño patrimonial, moral, el lucro cesante y la pérdida de chance. La accionada contestó demanda rechazando el derecho a reparación alguna reclamado y reconvino por el pago de cánones locativos del muro en el que el artista habría mantenido su obra pictórica.

Dicha demanda fue acogida parcialmente en primera instancia, rechazando la reconvencción, y confirmada en Cámara, al considerarse probado que el mural pintado por Bacher constituía una obra pictórica sujeta a la tutela brindada por la ley 11.723. Asimismo, que, al no haberse probado la cualidad temporal de la obra, frente a su destrucción correspondía resarcir a su autor por la vulneración a su derecho moral.

Para fundamentar su decisión la Cámara comienza analizando las instituciones

de derecho común, para luego entrar en el análisis de las normas de propiedad intelectual. En este campo, citando doctrina especializada en propiedad intelectual, se refiere a conceptos generales de dicha normativa. Así se refiere al concepto de obra, originalidad y obra de arte. Lamentablemente no aborda, en mi opinión, la problemática más relevante que plantea este caso y que lo constituye la obra pictórica y sus peculiaridades.

En este trabajo pretendo justamente tratar de brindar más información sobre este instituto.

II. Obra pictórica

La ley 11.723 en su art. 1º, indica que la protección de la ley de propiedad intelectual se extiende a las obras científicas, literarias y artísticas, mencionando en su enumeración a las obras de dibujo y pintura.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual no define a la obra pictórica ni tampoco la regula expresamente, lo que no sorprende ya que solo en contados casos, brinda soluciones particulares para algunas de ellas. Como por ejemplo los arts. 20, 21 y 22 referidos a la obra cinematográfica; el arts. 19 y 36 a la obra dramática o lírica, etc.

de dichos derechos, el autor conserva, durante toda su vida, el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación mutilación u otra modificación de esta obra o a cualquier otro menoscabo a la misma obra, que pudiera afectar su honor o su reputación".

Al no contar la obra pictórica con normas especiales, es común que se le pretenda aplicar la normativa general sin una cabal comprensión de las particularidades de esta obra.

La palabra "Arte" proviene del latín "Ars" y es la expresión de la actividad humana por la cual se manifiesta una visión de lo real o imaginado. Es un medio del artista para transmitir sentimientos y emociones al espectador. La obra pictórica es entonces, una obra artística realizada mediante el uso de técnicas de pintura utilizando distintos medios como, por ejemplo, óleos, acrílicos, esmaltes, temperas, etc., sobre distintos soportes: tela, madera, cartón, papel, metal, cemento etc. Existen numerosos estilos pictóricos como el impresionismo, expresionismo, cubismo, realismo donde puede identificarse una obra pictórica.

La obra pictórica se vale de trazos, pinceladas, líneas, colores, tonos, y perspectivas. En la especial combinación de estos reside la originalidad de esta, presupuesto de su protección legal. Así una obra pictórica para ser protegida como obra debe ser una creación genuina del autor, que lleve su impronta, sin importar la trayectoria de este y sin evaluar-se el mérito de la obra.

En este sentido Satanovsky indica: "no cuenta el valor cultural o artístico que pueda tener ni el mérito que le adjudique cada uno según sus propios gustos" (1).

Cuando el artista crea su obra pictórica, como se dice comúnmente, pinta un

cuadro, nacen en su cabeza derechos autorales:

(i) Derechos Morales, aquellos derechos vinculados íntimamente con la personalidad del autor:

(a) Derecho de paternidad: El derecho del autor a ser identificado como el creador de la obra.

(b) Derecho al inédito: El derecho del autor a decidir cuándo se da a conocer su obra.

(c) Derecho a la integridad: El derecho del autor a oponerse a cualquier modificación, mutilación, o destrucción de la obra.

(ii) Derechos Patrimoniales: Se refieren a los derechos del autor sobre su obra, que le permiten obtener un beneficio económico sobre esta. Entre ellos mencionamos principalmente:

(a) Derecho de disposición: El derecho de ceder la obra.

(b) Derecho de Reproducción: El derecho exclusivo a hacer copias de la obra.

(c) Derecho de Distribución: El derecho a distribuir copias de la obra al público.

(d) Derecho de Comunicación Pública: El derecho a difundir o ejecutar la obra en público.

Nuestro ordenamiento legal, en sintonía con el art. 6º bis de la Convención de Berna (2) y normas internacionales de propie-

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) SATANOVSKY, Isidro, "Derecho Intelectual", TEA, Bs. As., 1954, ps. 170/171, n. 109.

(2) El art. 6 bis de la Convención de Berna (arg. ley 17.251) establece que "Independientemente de los derechos patrimoniales de autor y aun después de la cesión

dad intelectual, “reconoce al autor el derecho a exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración, o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación” (3).

Es indiscutido que la violación de los derechos patrimoniales y/o morales del autor le genera a este el derecho a una reparación económica. En el caso de la violación a los derechos morales, la indemnización procede aun cuando no se haya probado la existencia de perjuicio económico y su cuantía se establece tomando como consideración las circunstancias de la infracción cometida y la gravedad de la lesión causada.

III. Intangibilidad de la obra

No hay lugar a dudas que la propiedad intelectual se basa y fundamenta en bienes intangibles. Es justamente en lo intangible que reside el derecho autorial. Esto es muy fácil verlo, por ejemplo, en el caso de la música. El derecho del autor de una obra musical reside en la música creada que puede ser reproducida, y no en la partitura, la que puede no existir. Es claro aquí que la obra no radica en su soporte sino en la creación intangible.

Lipszyc aclara que “a los fines de la protección del derecho de autor no tiene efecto alguno que la obra sea expresada en forma escrita u oral, que haya sido representada o bien fijada sobre cinta sonora o audiovisual” (4).

Pero ¿qué pasa en el caso de una pintura donde el soporte cobra significativa importancia? La solución es la misma, el derecho de autor reside en lo incorpóreo, en la creación intangible y no en el soporte, sin importar su valor en el mercado. El problema radica en que no es posible escindir la imagen del soporte, ya que este siempre contendrá a la imagen.

Cuando el artista vende un cuadro, y se desprende de su pintura (soporte), claramente no pierde sus derechos autorales, estos siguen tutelando su obra (la creación intangible). El autor puede, por ejemplo, evitar que se omita su nombre, se difunda públicamente sin su autorización y se la altere. Los derechos morales y patrimoniales no cedidos continúan vigentes sobre la obra.

Ahora, analicemos ¿qué pasa con su soporte físico? Cuando el autor cede una obra, nace en cabeza del cesionario un derecho de dominio que debe ser armonizado con los derechos autorales de su autor. Podríamos concluir que cuando el autor cede el soporte de su obra pictórica pierde el control sobre este, salvo pacto en contrario, pero retiene en su cabeza los derechos morales y derechos patrimoniales no cedidos. Las circunstancias de la cesión son muy relevantes, no es lo mismo ceder una obra a un particular, donde sería muy difícil controlar si la obra no fue alterada o destruida, que cederla a un museo o institución pública, donde estos extremos pueden ser fácilmente verificados.

En estos casos se generaría una clara expectativa del autor sobre la debida conservación de la obra. Esta premisa estaría implícita en la cesión de la obra. También desde ya, habría una cesión implícita del derecho de exhibición pública (5). Así, “el adquirente del soporte material que contiene la obra queda autorizado, por el hecho de su adquisición, a exponerla públicamente en forma gratuita u onerosa”.

Es importante entender cuál es la causa y fin de la cesión, para saber cuál es el alcan-

ce de los derechos cedidos en caso de no existir un acuerdo expreso. El derecho de autor es un derecho de detalles. Esto está en el génesis mismo de la creación autorial. Las ideas no son protegibles, pero la especial expresión de estas (originalidad) constituyen una obra.

Entonces no puede dejar de considerarse la intención de las partes, y las circunstancias y detalles de una eventual cesión. Si la obra es cedida a un museo, por ejemplo, se entiende que esta se exhibirá adecuadamente y frente a un público. Esto puede estar receptado expresamente en un acuerdo y aun cuando no exista este, es válido presuponerse.

Siguiendo con este análisis, ¿sería lo mismo realizar una cesión a favor de un museo que a un *shopping*? Entiendo que no. Es indudable que un *shopping* no es un museo, ni siquiera una galería. Su fin y objeto es muy distinto. Es difícil presuponerse que, si se pinta un mural en una pared de este, el propietario no pueda realizar refacciones y deba mantenerlo a perpetuidad.

Coincido en este sentido con los dichos de la Cámara cuando indica: “que una obra de arte de estas características, ubicado en un local comercial del flujo intenso de personas y bienes de ‘Norcenter’, se encuentra inmersa en el giro mercantil de la empresa, que tiende a mantener cierta dinámica en su estética y fisonomía de los salones para captar más visitantes y consumidores”. Y “que el ejercicio de su derecho de dominio sobre los salones hacía presumir que, naturalmente, el mural habría de subordinarse a las necesidades propias del giro comercial del *Shopping*”.

La Cámara reconoce asimismo que “el mural del Sr. Bacher tenía una finitud temporal en su integridad, naturalmente establecida por ser un mural ‘en seco’ y por el normal deterioro que sufre una pared ubicada en un centro comercial con alta frecuencia de visitantes y movimiento”.

Es relevante resaltar que, si el autor pintó un mural con una técnica de menor permanencia en el tiempo, surge clara su intención de no perdurabilidad del mural en el tiempo. Podríamos entonces sostener que el mural constituye una obra efímera.

Entendiéndose por obras efímeras las creaciones artísticas destinadas a tener una corta duración en el tiempo. Este tipo de obras se caracterizan por su temporalidad y muchas veces su existencia es limitada a un evento específico, una *performance*, una intervención en espacio público que se desmantela o destruye luego de la exhibición.

Desde la mirada del arte podemos cuestionar entonces que el concepto de permanencia sea un elemento determinante de la obra pictórica, así los *graffitis* que surgieron en Harlem, Brooklyn y el Bronx en la década del setenta, pintados en espacios públicos, andenes y vagones del metro pusieron en tela de juicio este concepto (6). Es indudable que el *graffiti* pronto se integró al mercado del arte y es reconocido como obra siendo tal vez su más reconocido exponente Banksy.

Siguiendo con el análisis del fallo, observamos que la Cámara entiende que el autor pintó un muro no perdurable en un *shopping*, y que es lógico que el mismo se debiere suprimir por necesidades del giro comercial de este.

No obstante, va en contra de este razonamiento estableciendo que la inexistencia

de un contrato entre las partes donde se indique “las pautas de realización de la obra, sus dimensiones, características, la cesión o no de los derechos de imagen y difusión de esta, así como la disposición o no de la obra en caso de que la empresa requiera utilizar el muro con un objeto diverso” preclude al cesionario de poder suprimir la obra al no poderse acreditar la cualidad temporal de esta.

La doctrina autorizada sostiene que la presunción *pro autoris* se aplica al derecho autorial y que en caso de no existir acuerdo expreso, la interpretación juega a favor del autor. Así, la Cámara en línea con este principio indica: “en tanto sujeto de comercio (CCom.: 1 y 8; hoy más precisamente categorizada como empresaria en los términos del Cód. Civ. y Com.: 320) y en su condición de organizadora del evento ‘Open Arts’ y titular dominial del inmueble con explotación mercantil, quien debía reconocer la necesidad de establecer concreta e instrumentalmente las condiciones de una relación jurídica tan particular vinculada a una obra pictórica de tales dimensiones y características (arg. CCiv. 902, 909, 1137, 1197, 1198 y CCom. 218 y Cód. Civ. y Com.: 1725, 957, 958, 959, 961, 964 y cc.)”.

Considero que siempre es muy importante y aconsejable prever en un instrumento las características de una cesión de obra, entre ellas, destino, modo de conservación, lugar y plazo de exhibición de la obra, etc., pero que la ausencia de instrumentación no puede determinar un resultado que borre toda la argumentación realizada previamente y se encuentre reñido con la lógica. La indiscutible torpeza del *shopping* no merece a mi entender, una sanción de la gravedad de la impuesta por la Cámara a la demandada.

IV. Notificación al autor

Un elemento adicional que ha sido relevante al momento de fallar, lo constituye la notificación al autor de la intención de suprimir la obra. La Cámara vincula la notificación a la vulneración del derecho moral del autor.

Así indica: “También sorprende que, ante la necesidad de disposición del soporte de la obra artística, no se haya comunicado fehacientemente a su autor, con prudente anticipación, la necesidad de modificar la fisonomía del muro conforme el giro comercial de la accionada. Véase que esta omisión de toda comunicación al artista acerca del destino del mural ha sido, en definitiva, el detonante del daño moral esgrimido por el Sr. Bacher, conforme surge de la manifestación plasmada en acta notarial y que luce en fs. 25/26. Tal silente proceder, que en definitiva puede ser leído como un desprecio a la obra pictórica del actor, aparece hábil para configurar esa aflicción a su honor o reputación”.

En esta línea, la Cámara cita la destrucción del edificio donde se encuentra retratado uno de los murales más famosos del mundo de Diego Maradona, en los suburbios de Nápoles, mencionando: “Esa decisión, adoptada por el ayuntamiento napolitano, implica la demolición de dos edificios para la construcción de otro conjunto de viviendas más modernas, cómodas y seguras. Cuestión que si bien la adoptó quien tenía potestad de decisión sobre los inmuebles, el artista Jorit Agoch tuvo conocimiento anterior de tal disposición y pudo manifestarse al respecto” (<https://www.perfil.com/noticias/modo-fonvecchia/demoleran-en-napoles-un-famoso-mural-de-maradona-modof.phtml>).

Este requisito de notificación previa al autor se encuentra en sintonía con normas

internacionales como “VARA” a las que seguidamente me referiré.

V. “Waveluck c. Iglesia Ortodoxa Rusa”

En el fallo “Waveluck c. Iglesia Ortodoxa Rusa” (7) de la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, también observamos un reconocimiento en cabeza del autor por la destrucción de su obra pictórica. En este caso, la autora acciona por la supresión de su obra, por superposición de otra realizada por un tercero, aclarando que su obra había estado exhibida durante cinco años en la iglesia.

La Sala G, de la Cámara Civil, en sintonía con el fallo “Bacher”, razona: “no se duda que estaba en las facultades de la propietaria del soporte material quitarla de su emplazamiento o trasladarla a otro lugar para utilizar ese espacio con otra obra, de modo que no tenía por qué exponer ni justificar las razones que pudieran haber llevado a adoptar esa decisión. Siempre y cuando claro está, que con ella y su ejecución no afectase el derecho moral de la actora”, y agrega, la forma en que fue tapada (la pintura) impide su recuperación ...”. Con esto queda afectado el derecho moral de la autora, quien se ve privada de la facultad de reproducirla [...] o de oponerse a la mutilación o menoscabo de la obra [...], este último definitivamente cercenado con la torpe tapada que seguramente por creerse autorizada a la destrucción, consumó la demandada”. Finamente concluye, “El daño moral, en tanto ataque a los sentimientos legítimos de la creadora, no queda compensado con el hecho de haber podido contemplar la obra y someterla al juicio de quienes la vieron durante cinco años”.

En primer término, debo mencionar, que no se advierte como se ve cercenado el derecho de reproducción de la autora sobre su obra, ya que el derecho de reproducción se obtiene de la imagen de la obra y no de su soporte.

Adicionalmente, la Cámara reconoce el derecho de disposición del cesionario de la obra, pero en tanto este no afecte el derecho moral de la autora. Lamentablemente, la Cámara omite esclarecer qué conducta debiera haber tomado la demandada para que, actuando en el ámbito de su derecho de disposición, no afectare los derechos morales de la autora, cuando no existe posibilidad de preservar la obra pictórica.

VI. Panorama Internacional. El caso “5Pointz. The Visual Artist Rights Act of 1990” (VARA)

5Pointz era un complejo de almacenes que se convirtió en un icónico centro de arte urbano y *graffiti*, atrayendo a artistas de todo el mundo. El espacio, conocido como “la Meca del *graffiti*”, fue administrado por un artista conocido como Meres One, quien recibió permiso del propietario del edificio, Gerald Wolkoff, para permitir que los artistas pintaran en las paredes del complejo. En el año 2013, Wolkoff decidió demoler 5Pointz para desarrollar apartamentos de lujo en el edificio, sin notificar de ello a los artistas de las obras pintadas en las paredes del edificio, destruyendo numerosas obras de arte.

Los artistas afectados presentaron una demanda contra Wolkoff, alegando que la destrucción de sus obras sin previo aviso constituía una violación de sus derechos morales bajo el *Visual Artists Rights Act* (VARA).

VARA, promulgada en el año 1990, otorga a los autores de obras de arte visual ciertos derechos morales, incluyendo:

(3) Ley de Propiedad Intelectual Española “LRPI”. Art. 14.

(4) LIPSYC, Delia, “Derecho de autor y derechos co-

nexos”, p. 68.

(5) EMERY, Miguel A., “Propiedad Intelectual”. Ed. Astrea, Ley 11.723, 2ª reimpresión, p. 239.

(6) LÓPEZ ANAYA, Jorge, “El extravío de los límites”, p. 142.

(7) CNCiv., sala G, “Waveluk, María c. Igle-

sia Ortodoxa”, 14/10/1993 Cerlac, TR LALEY AR/JUR/2572/1993.

1. Derecho de paternidad: El derecho a ser reconocido como el autor de la obra.

2. Derecho de integridad: El derecho a prevenir cualquier modificación o destrucción de una obra de “reconocida estatura” que pueda perjudicar la reputación del autor.

En el año 2018, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva York falló a favor de los artistas, determinando que Wolkoff había violado VARA al destruir las obras de arte sin proporcionar el aviso adecuado y sin el consentimiento de los artistas, aclarando que muchas de las obras destruidas en 5Pointz eran de “reconocida estatura”.

El Tribunal otorgó a los artistas una compensación de 6.7 millones de dólares en daños, destacando la importancia de respetar los derechos morales de los artistas y las protecciones otorgadas por VARA. Este fallo fue uno de los más significativos en la historia de la legislación de derechos de autor en Estados Unidos, reforzando la protección de los derechos morales de los artistas visuales.

(8) Esta solución se aplica solo a las obras fijadas con posterioridad al 01/06/1990, cuando entró en vigor VARA.

Debe indicarse que, para la obtención de la protección legal frente a una vulneración del derecho de integridad frente a la mutilación o destrucción de la obra, VARA requiere que se acredite asimismo: (i) la “reconocida estatura” de la obra, (ii) el daño a la reputación del autor.

Como hemos indicado precedentemente, el mérito de la obra no es un requisito de nuestro ordenamiento legal para el otorgamiento de la protección legal. Tampoco se requiere a los efectos de acreditarse la vulnerabilidad al derecho moral del autor, probarse el daño a su reputación, ya que, configurados sus extremos, este se presume.

Es interesante mencionar la solución que prevé VARA (8) para las obras fijadas en edificios:

(i) Si el autor de la obra, previo a la instalación de esta, firmó un acuerdo con el dueño del edificio, aclarando en este que la remoción de la obra fijada puede dañarla, no tiene derecho a compensación por el eventual daño a su obra.

(9) https://www.cabq.gov/artsculture/public-art/documents/visualartistsrightsact_philadelphivolunteer-lawyersarts.pdf

(ii) Si la obra podía ser removida del edificio sin dañarse, y sufrió igualmente un daño, el autor tiene derecho a una compensación según VARA, salvo que el dueño del edificio con diligencia y buena fe notifique por escrito al autor de su intención de remover la obra con 90 días de antelación. Si el autor remueve la obra a su costo recupera los derechos cedidos sobre la obra (9).

VII. Conclusión

En los fallos comentados se observa un reconocimiento del derecho de los cesionarios de disponer del soporte de las obras pictóricas cedidas y de los espacios físicos donde ellas se encuentran fijadas. Sin embargo, se otorga un reconocimiento al autor frente a la mutilación o destrucción de su obra por violación al derecho de integridad, por lo que el derecho que se le reconoce al cesionario es ilusorio.

Es recomendable para el cesionario, a fin de evitar una importante contingencia legal cuando se cuenta con una obra fijada en su edificio, celebrar en primer término un acuerdo donde se estipule claramente, las condiciones de cesión de la obra, indicándose lugar de ubicación de esta, plazo

de exhibición, como procederse en caso de deterioro de la obra, modo de notificación, plazo frente a la intención de suprimir la misma y cualquier otra circunstancia que ameritara aclararse conforme a las peculiaridades de la cesión.

Para el caso de no contarse con un acuerdo previo, expreso y claro que regule lo indicado precedentemente, y aun en el caso de tenerlo, es muy aconsejable notificar y obtener el consentimiento de los artistas antes de modificar o destruir obras de arte.

Lamentablemente el panorama actual dista mucho de aportar certezas a quien desee incluir una obra de arte en su propiedad, generando inseguridad y desalentando este tipo de actividades artísticas. Sería muy útil contar con una solución del estilo de la prevista en VARA que aporte lineamientos precisos.

La claridad en la contratación y en las decisiones judiciales redundará en la mayor circulación y difusión de las obras de arte, en especial las pictóricas fijadas en paredes.

Cita online: TR LA LEY AR/DOC/1839/2024

Cese de uso de marca

Cuestión abstracta. Daños y perjuicios. Singularidad. Confundibilidad.

1. - La demanda de daños debe admitirse, ya que la demandada —que se dedica profesionalmente a la misma actividad, e incluso posee una vasta trayectoria y un amplio prestigio en el rubro, como ella misma alegó— no podía desconocer la legislación marcaría y los riesgos a los que se exponía con el uso de la designación en conflicto. Más aún cuando posee otras numerosas marcas registradas, lo que hace suponer que está habituada a la previa búsqueda de antecedentes de

marcas confundibles en el rubro antes de su adopción y empleo, y/o las consecuencias a las que se expone de omitir esa diligencia.

2. - No tendría sentido decretar el cese de un uso que se demostró que ha concluido hace ya tiempo, ni declarar fundadas las oposiciones a una marca también largamente abandonada. Lo cual, empero, no constituye un óbice para valorar la conducta de la demandada previa al mentado cese y abandono y la oportunidad en que tales actos se concretaron, al momento de evaluar la pretensión de la indemnización por daños y perjuicios o la distribución de las costas del proceso.

3. - Acreditada singularidad, entonces, refuerza la protección legalmente conferida al conjunto marcarío registrado por la actora y su consecuente derecho a la exclusividad, por la gran capacidad distintiva que al momento de su registro e incluso luego de él y hasta el presente resulta de su original empleo como designación de una marca dentro de las clases en que se trabó el conflicto.

4. - La confundibilidad se ve reforzada por el hecho de que los signos en pugna coexisten —o coexistían— exactamente el mismo rubro comercial, e identifican el mismo producto o servicio.

CNFed. Civ. y Com., sala I, 21/03/2024. - Paraje Los Ciervos S.A. c. Nordelta S.A. s/cese de uso de marcas. Daños y perjuicios.

[Cita online: TR LALEY AR/JUR/29841/2024]

Costas

Se imponen a la demandada vencida.

[El fallo *in extenso* puede consultarse en Atención al Cliente, <https://www.laley-next.com.ar/> o en Preview]

Uso indebido de marcas, cese y daños

Caso “Paraje Los Ciervos” vs. “Los Ciervos” ¿Corresponde indemnizar?



Sofía M. Bertossi

Abogada. Diplomada en Propiedad Intelectual, Compliance y Derecho 4.0. (Universidad Austral). Alumna del *Intellectual Property Summer Institute 2024* (Franklin Pierce School of Law). Miembro de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Asociada en el Estudio Noetinger & Armando en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías.

SUMARIO: I. Los hechos.— II. El análisis en primera instancia.— III. La apelación.— IV. El análisis en segunda instancia.— V. Conclusiones.

I. Los hechos

“Paraje Los Ciervos S.A.”, luego de solicitar una medida cautelar, promovió demanda contra “Nordelta S.A.” a fin de que cesara en el uso indebido de las marcas “Los Ciervos” y/o “Ciervos” que utilizaba en el emprendimiento inmobiliario “Puerto del Lago”, con más el resarcimiento por los daños y perjuicios y las costas del proceso.

En primer lugar, el demandante invocó la titularidad de la marca “Paraje Los Ciervos”, tanto denominativa como mixta, registrada en clases 35, 36, 37, 41 y 43 para identificar el proyecto de un barrio privado en la zona de Campana, provincia de Buenos Aires, que iniciara en el año 2000.

Luego, solicitó que se declarasen fundadas las oposiciones que dedujo a las solici-

tudes de registro de “Nordelta S.A.” de las marcas “Los Ciervos” y “Los Ciervos Puerto del Lago” en clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 por resultar confundibles con las que tiene registradas.

La accionada al contestar la demanda, sostuvo que el uso que le dio a la denominación “Los Ciervos” estuvo siempre asociado a “Puerto del Lago”, una ciudad pueblo con varios barrios de su propiedad.

Por otro lado, además de negar la confundibilidad, alegó que las solicitudes de registro de las marcas “Los Ciervos” y “Los Ciervos Puerto del Lago” habían sido abandonadas y expresó que desde la notificación de la medida cautelar dejó de utilizar los términos “Ciervos” y “Los Ciervos” motivo de la disputa de autos, que sustituyó por “Los Ceibos”.

Declarada abstracta la cuestión referida a las oposiciones y confirmado el cese de uso

del término “Ciervos”, la cuestión se centró en dilucidar si existieron daños y perjuicios ocasionados a la actora por el alegado uso indebido (a pesar del cese de uso).

II. El análisis en primera instancia

Para definir si hubo daños y perjuicios ocasionados a “Paraje Los Ciervos S.A.” por el uso indebido de “Los Ciervos”, el juez consideró necesario realizar el cotejo entre los signos en pugna.

Concluyó que no existía confundibilidad entre las marcas enfrentadas, puesto que el vocablo “Paraje” del registro de la actora era el que revestía la connotación fuerte y distintiva dentro de su marca, amén de que ambas compartían las palabras “Los Ciervos”.

Además, el juez de grado agregó que durante el lapso en que la demandada empleó la denominación “Los Ciervos” para uno de

sus barrios de Puerto del Lago en Nordelta, no se generó en el público consumidor confusión alguna. Ello porque no se demostró que “Nordelta S.A.” haya concluido las obras para el camino de ingreso al predio, ni demostró haber realizado el loteo o el comienzo de las obras, o haber efectuado venta de lotes.

En definitiva, se rechazó la indemnización de daños y perjuicios reclamada; el juez sostuvo que “Paraje Los Ciervos” no logró probar los menoscabos que alega haber padecido por el uso de Nordelta S.A., de la marca “Los Ciervos” hasta el momento en que fue notificada de la medida cautelar.

III. La apelación

Este pronunciamiento fue apelado por la accionante “Paraje Los Ciervos S.A.”, quien solicitó la revocación de la sentencia y la consecuente admisión de la demanda.

Entre sus argumentos sostuvo que:

a) El juez declaró abstracto el tratamiento de las oposiciones sin considerar la totalidad de los hechos; “Paraje Los Ciervos” planteó aquellas oposiciones en el año 2011 y la sentencia de la medida cautelar aludida en el fallo recurrido es de 2012, pero no fue sino hasta el año 2014 que la accionada cesó en el uso, obligándola a promover la presente acción;

b) El magistrado también declaró abstracto el cese de uso sin tener en cuenta la totalidad de los hechos y el marco en que se dio puesto que, según señala, este aconteció tardíamente y no fue fruto de una actitud espontánea de la demandada, sino que fue consecuencia de la sentencia dictada en la medida cautelar —a cuyo acatamiento “Nordelta S.A.” se resistió por más de un año y luego de numerosas denuncias de incumplimiento— y de la acción principal que la obligó a entablar;

c) El juez realizó un erróneo cotejo de los signos en pugna. La *mot vedette* de la marca no es “Paraje” sino “Ciervos” e identifican idénticos servicios;

d) También se omitió considerar que las marcas que contienen el vocablo “Ciervos” en las clases 35, 36, 37, 41 y 43 pertenecen a “Paraje Los Ciervos S.A.”.

IV. El análisis en segunda instancia

Uno de los jueces de la Cámara de Apelaciones comienza explicando que las marcas solicitadas por “Nordelta S.A.”, han sido abandonadas hace casi una década y desde la misma época cesó en el uso de la designación “Los Ciervos” para identificar a uno de los barrios del complejo “Puerto del Lago”, el cual fue reemplazado desde entonces por “Los Ceibos”. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto declaró abstractas las cuestiones referidas a las oposiciones deducidas por la actora y al cese de uso demandado.

Luego, se centró en analizar las cuestiones restantes sobre el cuestionamiento del cotejo realizado por el juez que concluyó que las marcas resultaban inconfundibles y su consecuente decisión de rechazar la indemnización por daños y perjuicios pretendida.

Del cotejo de los signos enfrentados “Paraje Los Ciervos” (marca mixta y denomina-

tiva registrada por la actora) y “Los Ciervos” y/o “Los Ciervos Puertos del Lago” (marcas solicitadas por el demandado y utilizadas de hecho), el juez advirtió la existencia de la similitud confusionista.

No solo por compartir los términos “Los Ciervos” sino porque el juez consideró que el agregado “Paraje”, por su significado, resulta absolutamente secundario y prescindible, y que la *mot vedette* del conjunto, que posee la connotación fuerte y la capacidad distintiva, es “Los Ciervos”.

Lo mismo opinó respecto al agregado “Puertos del Lago” ya que hace referencia meramente a la ubicación del barrio “Los Ciervos”.

Agrega que los signos en pugna coexistieron en el mismo rubro comercial —el inmobiliario—, e identificaron el mismo producto o servicio —un barrio—, lo que quedó de manifiesto en el hecho de que las solicitudes de la accionada se superpusieron en 5 de las 6 clases del nomenclador en las que la actora optó por registrar sus marcas, y en 5 de las 10 clases en las que fueron solicitadas por la demandada.

Por ello también explica que el público consumidor es el mismo: los terrenos para el desarrollo de la actora y los barrios de la demandada se encuentran ubicados en los partidos bonaerenses contiguos de Campana y Escobar.

Por otro lado, considerando que “Paraje Los Ciervos S.A.” se inscribió ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en el año 2005, solicitó el registro marcario de “Paraje Los Ciervos” en el año 2006, y comenzó la publicidad en el año 2012, entre otras acciones, el juez sostuvo que el hecho de que el barrio no se hubiese terminado, en nada enerva el presunto y verosímil daño que pudo haber sufrido la actora.

V. Conclusiones

Finalmente se resolvió revocar la sentencia de primera instancia y, además, se condenó a “Nordelta S.A.” a pagar una indemnización en concepto de daños y perjuicios, decisión a la que los restantes jueces se adhirieron.

La decisión resulta interesante porque la demandada, a pesar de haber cesado en el uso indebido de la marca (tiempo después de la notificación de la medida cautelar) se

condenó a pagar una suma de \$40.000.000 por los daños ocasionados.

Concretamente, entre los años 2010 y 2014 la demandada utilizó la denominación “Los Ciervos”, tiempo durante el cual vendió con éxito los barrios que promocionó bajo esa denominación y provocó así la dilución y pérdida del poder distintivo de la marca “Paraje Los Ciervos”. Como sostiene numerosa doctrina y jurisprudencia, la pérdida gradual de asociación entre la marca y el producto, genera una presunción de daño “a fin de que la conducta ilegítima no quede impune por las dificultades en el ámbito de la prueba” (1).

En la determinación del daño también se tuvo en cuenta la sumatoria de los montos en concepto de boletos de compraventa de los lotes del barrio “Ciervos” y el monto de una franquicia inmobiliaria en ese momento.

El hecho de haberse ordenado la indemnización por daños y perjuicios a pesar de haber cesado en el uso indebido de la marca no es un caso excepcional. De hecho, las bases se sentaron en el reconocido caso del año 1992 “Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros s/Recurso de hecho”. Allí, a pesar de haberse cesado la transmisión de un programa televisivo que había lesionado derechos personalísimos, se condenó de todas formas a indemnizar por el daño moral ocasionado.

Otro caso similar podría ser “Campillay, María Eugenia c. Estado Nacional - Gendarmería Nacional s/daños y perjuicios” (año 2017) en relación con un acto de represión policial que había cesado o el caso “M. M. A. c. Consorcio de Propietarios A. L. E.” (año 2007) respecto a filtraciones de agua en un edificio que ya habían sido reparadas al momento de condenar.

Respecto a los demás aspectos discutidos en el caso, considero sumamente acertado el tratamiento realizado en segunda instancia en relación con numerosos conceptos propios del derecho de marcas. Por ejemplo, el análisis de la *mot vedette* en el análisis de “Paraje Los Ciervos”.

Tal como explica el Dr. Mitelman, “es indiscutible que, si alguno de esos componentes desempeña un rol distintivo más relevante por sobre los demás, entonces el examinador o el juez deberán brindarle a tal elemento un lugar preponderante en el cotejo. Y ello es lógico pues será a través de ese

elemento por el cual el consumidor vinculará una marca con otra” (2).

Más allá de toda la doctrina que desarrolla el concepto de *mot vedette*, basta con observar la jurisprudencia, al menos algunos de todos los casos donde se trató el concepto del elemento preponderante, para confirmar que fue una decisión acorde.

Por ejemplo, en un caso donde se enfrentó “Patio de Tango” y “Tango”, ambas en clase 33, el juez expresó: “el resto de las palabras (“Patio de”) conforman un conjunto de expresiones comunes que no atenúan el vigor diferenciador de “Tango”. Consecuentemente, centrando la comparación de los signos en la expresión preponderante de la marca solicitada se advierte que ella es idéntica a la de la oponente, lo que conlleva a admitir la existencia de una similitud confusionista” (3).

Este concepto tiene muchos años, de hecho, lo podemos encontrar en un caso del año 1999 donde se enfrentaron las marcas “Casa Fiesta” y “La Fiesta” en la clase 30. Allí se consideró que “‘Fiesta’ era el elemento preponderante ya que el artículo ‘La’ que se le antepone nada le agrega; y (...) la palabra ‘Casa’ que lo precede impresiona como calificante de aquel (‘casa de fiestas’, ‘casa donde se realizan fiestas’), más allá del número de sílabas que la componen y el lugar donde se la ubica” (4).

Asimismo, hubiera sido deseable que en primera instancia se contemplaran todos los hechos aludidos; entre ellos, el hecho que habían pasado dos años desde el dictado de la medida cautelar y el efectivo cese de uso de la marca por parte de la demandada, habiendo, incluso, denuncias de incumplimiento.

Por otro lado, adhiero con la sentencia definitiva respecto al análisis sobre el “público consumidor” ya que, efectivamente, lo comparten ambas partes.

En conclusión, este caso resulta ser interesante por varios aspectos. Principalmente, porque se aplica en un caso de marcas el concepto desarrollado en el caso “Ekmekdjian”: se condenó a pagar daños y perjuicios a pesar de haber cesado en el acto ilícito, en este caso, el uso indebido de una marca.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/1838/2024

(1) CNCiv. y Com., causa 1132/01 del 11/07/2006, 1299/2013 del 12/10/2017, 6080/1999 del 23/12/2003 y 7972/1991 del 03/09/1996; OTAMENDI, J., “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, 2017,

9ª edición, pp. 397 y 9 ss.; ETCHEVERRY, O., “La reparación de daños en infracciones de Nombres y Marcas”, en “Derechos Intelectuales”, Astrea, T.3, pp. 13/20.

(2) MITELMAN C.O., “Tratado de la Propiedad Industrial”, Albremática, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2021, 1ª ed., T. I, p. 447.

(3) CNFed. Civ. y Com., Sala III, 22/11/2007, “Blaus-

tein, Jorge A. c. Peters Hnos. Cía. Comercial e Industrial SA”.

(4) CNFed. Civ. y Com., Sala II, 25/02/1999, “Bruce Foods Corporation c. Fanacoa SAIC”.



Doctrina extranjera

Relación latinoamericana del Protocolo de Madrid

La actualidad y qué se espera de adhesiones a corto plazo



Laura Hernández Bethermyt

Abogada asociada de Alessandri Abogados – Chile. Encargada del Departamento de Marcas Internacionales. Titulada como abogada por la Universidad Santa María en Caracas - Venezuela, con especialización en Propiedad Intelectual en la Universidad de Los Andes. Diplomada en Gerencia de Empresas para Abogados en la Universidad Católica Andrés Bello. Fue parte del Programa de Inteligencia de Negocios para la Gerencia Corporativa e Institucional ofrecido por la Coordinación de Postgrado de la Universidad Monteávila. Miembro fundador de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual (ELAPI). Miembro de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) y la International Trademark Association (INTA), estando incorporada en diversos comités.

SUMARIO: I. Preámbulo.— II. Números y acciones relevantes.— III. Paseo cronológico latinoamericano.— IV. Actualidad latinoamericana.— V. ¿Cómo se relacionan los países comentados? — VI. Futuro cercano.— VII. Conclusión.

I. Preámbulo

Para tramitar el registro de una marca en el país donde un titular quiere iniciar operaciones debe contar al menos una solicitud de registro de marca. Hay dos opciones. La primera es basada en el Convenio de París (1), en el apartado para la Protección de la Propiedad Intelectual, en la que debe presentar solicitudes separadas ante cada oficina de propiedad intelectual de los países o regiones extranjeras donde desean obtener protección. La segunda, de la que hablaremos profundamente en este artículo, es el Sistema de Madrid (2), que ofrece un método simplificado a través de una única solicitud internacional, en la cual el titular puede especificar todos los países y las organizaciones intergubernamentales miembros del Sistema de Madrid, actualmente 130 países, donde desea protección. Una vez listo el registro internacional, también llamado Registro de Madrid, el titular tiene la posibilidad de ampliar la protección geográfica de sus marcas, más allá de los países iniciales, mediante designaciones posteriores. Este proceso permite extender la protección a las jurisdicciones de nuevos miembros que se adhieran al Sistema de Madrid, además de los existentes. Cuba, Colombia, México, Brasil y Chile son los cinco países que forman parte del Protocolo de Madrid en la región latinoamericana. Sin prisa, pero sin pausa, se han ido incorporando países a él.

¿Por qué ocupar un sistema u otro? ¿Qué beneficios ha tenido la implementación? ¿Ha sido beneficioso para Latinoamérica el Protocolo de Madrid?

II. Números y acciones relevantes

En el año 2023 se presentaron 64.200 solicitudes de marcas vía Protocolo de Madrid, un total de 448.340 marcas registradas, reportado en la Reseña Anual del Sistema de Madrid (3), considerando los países latinoamericanos entre la totalidad (4).

Aunque estos sean los más comunes y con mayor presencia en las métricas, no todo se limita a las solicitudes o registros. Existen otras ventajas igualmente valiosas. Una de ellas es la designación posterior, que permite ampliar el alcance de la protección de una marca a otros países miembros del Sistema de Madrid. Con un solo registro internacional de marca, es posible ingresar fácilmente a nuevos mercados en el futuro, conforme a la evolución de la empresa y el presupuesto disponible.

Se ofrece a los usuarios la posibilidad única de fortalecer un registro de Madrid existente mediante la adición de nuevas jurisdicciones miembros del Sistema en forma de designaciones posteriores, ampliando así la cobertura geográfica de la protección de sus marcas conforme evolucionan las necesidades comerciales y los mercados de exportación.

El número de designaciones posteriores continúa aumentando a medida que el Sistema incorpora nuevos miembros y crecen los mercados. Aproximadamente una quinta parte de todos los registros de Madrid inscriptos entre los años 1978 y 2018 se utilizaron para designar posteriormente a otros miembros del Sistema de Madrid. Entre los registros inscriptos entre los años 2005 y 2023 y utilizados para designaciones posteriores, los titulares optaron en promedio por ampliar la protección a alrededor de cinco mercados miembros adicionales del Sistema de Madrid. Además, más del 75% de los titulares de registros de Madrid utilizados para designaciones posteriores durante este período tendieron a ampliar la protección dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de inscripción del registro (5).

Siendo así, sabiendo el comportamiento de las oficinas de marcas a nivel local, podemos estimar qué nos conviene o no, qué se recomienda a los titulares y cuál es la mejor vía para proceder y garantizar la protección

de los intangibles con la propuesta personalizada adaptada a las necesidades que se puedan tener en temas comerciales.

No menos importante es evaluar y tener presente el tiempo de tramitación del registro de marcas, renovaciones y anotaciones, lo que nos lleva a considerar si apuntar a una marca internacional o individualizar los trámites.

La mayor ventaja para los titulares de marcas que utilizan el Sistema de Madrid es que simplifica los trámites administrativos para asegurar la protección de una marca en múltiples territorios, lo que resulta en un ahorro significativo en los costos asociados, tanto con la obtención inicial como con el mantenimiento de la protección de sus marcas en el extranjero.

III. Paseo cronológico latinoamericano

Como anticipamos, sin prisa, pero sin pausa, son varios los países que se han sumado al Protocolo de Madrid en el transcurso de los años.

Cuba fue el primero de la región en adherirse, en el año 1995. Luego se sumó Colombia, después de 17 años, en el año 2012. México se incorporó al poco tiempo, siendo el 2013 el año en que comenzó a registrarse. Brasil realizó un cambio considerable en su sistema interno para la gestión de solicitudes de marcas, lo que llevó un tiempo poder añadirse entre los países latinoamericanos, iniciando el año 2019. Finalmente, Chile dio inicio en el año 2022 a la implementación, siendo el último país en sumarse.

Ser parte del Sistema de Madrid también representa un beneficio para las oficinas participantes, no es solamente beneficios para los titulares marcarios. Un gran paso es que las oficinas de los países designados no tienen la obligación de realizar el examen de los requisitos formales ni de clasificar los



productos o servicios, la responsabilidad recae directamente en la Oficina Internacional, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (6), como administrador. Además, la Oficina Internacional se encarga de recolectar las tasas correspondientes de cada país designado y transferirlas a sus respectivas oficinas nacionales, simplificando así de una forma relevante la gestión.

IV. Actualidad latinoamericana

IV.1. Cuba 1995

Cuba, bajo el principio de *first to file* y con ciertas excepciones definidas en tratados internacionales, ha encontrado en el Sistema de Madrid un aliado crucial para fortalecer su sistema de protección de marcas. Este sistema internacional ha introducido la figura de la prioridad internacional, permitiendo a los titulares de marcas asegurar sus derechos de manera más efectiva en la isla. Además de la opción de registrar marcas nacionalmente según el Convenio de París, los titulares también pueden optar por el registro internacional bajo el Protocolo de Madrid, una alternativa que simplifica considerablemente el acceso al mercado cubano.

La adopción de este sistema no solo ha beneficiado a los titulares extranjeros, facilitando el proceso de registro y acortando los tiempos de tramitación gracias a los compromisos asumidos por la oficina local al suscribirse al Sistema de Madrid. Esta agilidad en los procedimientos es de particular importancia en el contexto actual de las relaciones diplomáticas y económicas, donde la protección efectiva de activos intangibles desempeña un papel crucial.

IV.2. Colombia 2012

Cuando Colombia se unió oficialmente a este sistema, dio un paso estratégico que marcó un antes y un después en su gestión de marcas a nivel global.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) El Convenio de París, adoptado en el año 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países.

(2) El Sistema de Madrid de registro internacional de marcas se rige por el Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptado en el año 1989. El sistema permite proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en cada una de las Partes Contratantes que se hayan designado.

(3) La Reseña anual del Sistema de Madrid ofrece un panorama general del número de solicitudes de registro internacional de marcas y de los registros internacionales resultantes tramitados a través del Sis-

tema de Madrid administrado por la OMPI. También se informa sobre la medida en que los titulares de derechos utilizan estos registros internacionales para proteger las marcas de determinados bienes y servicios y ampliar su cobertura geográfica, así como sobre el mantenimiento de los registros internacionales a lo largo del tiempo. Esta Reseña es publicada anualmente por la OMPI, debidamente vigente con la data de cada oficina de marcas.

(4) Reseña anual del Sistema de Madrid (año 2024), publicado por la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI), disponible en el link: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4735&lang=ES>

(5) Data según la Reseña anual del Sistema de Madrid 2024.

(6) La OMPI es un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas, creado en el año 1967 con la firma del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La OMPI está dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>

Desde entonces, Colombia ha experimentado un notable incremento en las designaciones posteriores asociadas a registros de Madrid. Es destacable que el 44% de estas designaciones se originaron en registros previos a la adhesión del país al Sistema, lo cual subraya la importancia retrospectiva de esos registros en el panorama actual de propiedad intelectual en Colombia. Por su parte, el 56% restante de las designaciones se vincula con registros expedidos después de que Colombia se integrara al Sistema de Madrid, indicando un creciente reconocimiento internacional de las marcas colombianas (7).

Este fenómeno no solo refleja la adaptabilidad de Colombia a los estándares internacionales en propiedad intelectual, sino que también resalta su capacidad para aprovechar las oportunidades globales ofrecidas por el Sistema de Madrid. Al integrarse en esta red mundial, Colombia ha fortalecido significativamente su infraestructura en propiedad intelectual, facilitando a empresarios y emprendedores locales el acceso a mercados internacionales y promoviendo así la innovación y el desarrollo económico dentro del país.

Este contexto muestra cómo la participación en el Sistema de Madrid no solo beneficia a Colombia en términos de protección y gestión de marcas, sino que también contribuye a su posicionamiento como un actor clave en el escenario global de la propiedad intelectual.

La incorporación de Colombia al Protocolo de Madrid generó discusiones renovadas sobre esta posibilidad y sirvió como incentivo para que posteriormente Brasil, Chile y México en América Latina, así como Jamaica y Trinidad y Tobago en el Caribe, consideraran unirse también (8).

Colombia considera la incorporación anual de nuevos miembros, y evoluciona continuamente para enfrentar desafíos emergentes y mejorar el servicio a sus usuarios. La contribución de Colombia ha sido fundamental en ambos aspectos. La experiencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) (9) en la implementación del Protocolo de Madrid ha servido como un modelo ejemplar para otras oficinas dentro y fuera de la región. Además, los funcionarios colombianos participan activamente en los debates de las diversas reuniones técnicas orientadas al desarrollo jurídico del Sistema de Madrid y, en numerosas ocasiones, han liderado dichas discusiones.

IV.3. México 2013

Corría el año 2013, cuando México se incorporó al Sistema de Madrid. Su implementación tuvo repercusiones significativas en todos los aspectos del sistema de marcas en México, apuntando directamente tanto a las empresas como a las instituciones y a las normativas vigentes a la fecha.

Desde entonces, el número de designaciones de marcas de México ha mostrado un incremento moderado. En el año 2014 se registraron aproximadamente 1700 designaciones, cifra que para el año 2023 había aumentado a cerca de 1870 (10).

Un dato significativo es que casi la mitad, el 46%, de todas las designaciones de marcas de México bajo el Sistema de Madrid fueron resultado de registros que ya estaban inscriptos en dicho sistema antes de la adhesión de México en el año 2013. Esto subraya la importancia de la retroactividad del Tratado para el país. Por otro lado, el 54% restante de las designaciones posteriores de marcas de México estuvieron vinculadas a registros de Madrid que fueron expedidos después de que México se uniera al Sistema en el año 2013. Este incremento en las designaciones posteriores muestra la creciente internacionalización de las marcas mexicanas y su aprovechamiento del sistema para proteger sus derechos de propiedad intelectual en diversos mercados globales (11).

Siendo así, la adhesión de México al Sistema de Madrid ha resultado en un aumento gradual, pero constante, en las designaciones de marcas recibidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) (12) en su carácter de oficina de origen, lo que refleja tanto la importancia del Tratado para los titulares de marcas mexicanas, como su integración creciente en el mercado global.

IV.4. Brasil 2019

Desde antes de su implementación, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) (13) ha llevado a cabo significativas mejoras destinadas a adecuar su administración a los requisitos establecidos por el Protocolo, enfocándose especialmente en los plazos de tramitación de las solicitudes. Sin embargo, para completar la implementación referida, la entidad marcaría local realizó una serie adicional de modificaciones a nivel operativo, actualmente en constante implementación y mejoras. Estas modificaciones abarcaron cambios en los sistemas de procesamiento, la creación y ajuste de procedimientos operativos, así como la revisión de actos normativos y demás afines.

Los cambios fueron positivos, ya que se ha mejorado considerablemente el tiempo de revisión y concesión de las solicitudes de registro, así como de los distintos procesos relativos a una marca registrada, siendo esto positivo para el titular de la marca, y para empresas que estarían procurando la inscripción al mercado local.

El Protocolo de Madrid ha permitido introducir varios cambios efectivos significativos para la internacionalización de las marcas brasileras, especialmente aspectos claves que prometen transformar el panorama de protección de estas en el extranjero: la sim-

plificación del procedimiento burocrático, la estimada reducción de costos totales de la operación y la aceleración del proceso de registro. Estos elementos no solo han servido para el acceso al registro internacional, sino que también mejorarán la competitividad de las marcas brasileñas en el mercado global.

La adhesión de Brasil al Protocolo de Madrid representa un hito significativo que promete traer cambios positivos futuros y de largo alcance tanto para la internacionalización de las marcas brasileñas, como para la economía nacional en su conjunto. Este acuerdo no solo simplificaría y agilizaría el proceso de registro internacional de marcas brasileñas, sino que también facilitará la entrada de marcas extranjeras al mercado brasileño.

Este movimiento estratégico estimaba desencadenar una ola de solicitudes internacionales hacia su oficina receptora, reflejando un aumento sustancial en el intercambio comercial y en la inversión extranjera directa. A medida que más marcas buscan proteger sus derechos en Brasil, se produce un impacto positivo en el volumen de negocios de las empresas locales y en la creación de empleo en diversos sectores económicos.

En resumen, la integración de Brasil al Protocolo de Madrid no solo representa una evolución en términos de eficiencia y simplificación administrativas, sino también un impulso significativo hacia la integración global de las marcas brasileñas y el fortalecimiento de su presencia en mercados internacionales clave (14).

IV.5. Chile 2022

Chile celebra 2 años siendo integrante de este acuerdo. Se conoce que es reclamada la jurisdicción por hasta 400 marcas de forma mensual, siendo el Instituto de Propiedad Industrial (INAPI) (15) oficina receptora en el país. Hasta el momento, se han recibido más de 8500 designaciones (16).

La implementación del sistema para los titulares locales ha sido un desafío por distintos motivos. Principalmente debido a la plataforma para ingresar las solicitudes, por lo que la oficina de marcas trabaja constantemente en mejorarla. El sistema ofrece la posibilidad de acelerar las solicitudes mediante la opción de "tramitación experta", que implica una gestión sin necesidad de revisión adicional por parte de la oficina de origen. Esto facilita el proceso hacia la recepción por parte de la OMPI y el sistema Madrid Monitor (17), que proporciona un acceso centralizado y seguro a todas las herramientas y servicios en línea necesarios para presentar y gestionar solicitudes y registros internacionales. Esta ventaja se mantiene vigente, independientemente de si se elige utilizar la opción de "tramitación experta".

El segundo desafío es considerar ocupar el sistema y el tiempo regular para la conce-

sión del registro de marcas, por lo que cada vez más se procura educar a los distintos titulares sobre los beneficios y fases que esto conlleva, siempre de la mano con el mejor asesoramiento, teniendo presente si es recomendable o no ir con las ventajas de una marca internacional.

Al momento de la celebración del segundo aniversario, se contaban con 125 marcas solicitadas ocupando INAPI como oficina de origen, estando ya muchas de ellas registradas en distintas jurisdicciones.

La implementación del Protocolo y cómo se ha desarrollado en el país sureño ha sido positiva, el instituto local ha creado una publicación propia denominada "Gaceta INAPI", implementando un sistema de comunicación totalmente automatizado con la oficina internacional, único en el mundo.

En las solicitudes de marcas es habitual que la oficina local plantee objeciones para ajustar las coberturas según las normativas locales. *A priori*, esto no debería ser un problema a largo plazo. Sin embargo, surge una dificultad para los solicitantes extranjeros que eligen a Chile como destino a través del Protocolo de Madrid, ya que solo tienen una oportunidad para corregir objeciones relacionadas con las coberturas requeridas. En contraste, las solicitudes presentadas a nivel nacional permiten múltiples oportunidades de ajuste, a veces hasta cuatro veces o más, para el texto de las coberturas requeridas. Es crucial mencionar que se está trabajando activamente en mejorar el Gestor de Productos y Servicios de Madrid para optimizar los procesos internos y ofrecer un servicio óptimo a los titulares de marcas. Sin embargo, si no se resuelve este problema rápidamente, la disparidad podría causar dificultades significativas para los solicitantes extranjeros, ya que la corrección de objeciones podría ser decisiva para el éxito o la utilidad de su registro. Además, en algunos casos, el contenido objetado de la cobertura podría ser fundamental o el motivo principal de la solicitud en cuestión. Por lo tanto, la exclusión de algún elemento específico de la solicitud podría desmotivar a los solicitantes para registrar marcas en Chile, especialmente a través del Protocolo de Madrid.

Además, la adopción de prácticas internacionales de protección de marcas espera continúe fomentando un ambiente más competitivo y dinámico para la Pequeña y Mediana Empresa (PyME) (18), permitiéndoles expandir su presencia en mercados extranjeros de manera más eficiente y segura. Este cambio regulatorio no solo ha promovido la innovación y el desarrollo empresarial dentro de Chile, sino que también posiciona al país como un destino atractivo para la inversión extranjera y el comercio internacional.

Constantemente estarían realizando capacitaciones de actualización para usuarios

(7) Data según la Reseña anual del Sistema de Madrid 2024.

(8) Los primeros diez años de Colombia en el Protocolo de Madrid (año 2022), publicado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Juan Rodríguez, consejero jurídico principal del Registro de Madrid en la OMPI, disponible en el siguiente link: <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/junio-2022/editorial-pi/los-primeros-diez-anos-de-colombia-en-el-protocolo-de-madrid>

(9) La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es un organismo público adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, encargado de velar por el buen funcionamiento de los mercados a través de la vigilancia y protección de la libre competencia económica, de los derechos de los consumidores, del cumplimiento de aspectos concernientes con metrología legal y reglamentos técnicos, la actividad valuadora del país, y la gestión de las cámaras de comercio, y es responsable por la protección de datos personales, administra y promueve el Siste-

ma de Propiedad Industrial y dirige las controversias que se presenten ante afectaciones de derechos particulares relacionados con la protección del consumidor, asuntos de competencia desleal y derechos de propiedad industrial. En todo caso, es el organismo colombiano regulador de la competencia. <https://sedeelectronica.sic.gov.co/>

(10) Data según histórico de la Reseña anual del Sistema de Madrid.

(11) Data según histórico de la Reseña anual del Sistema de Madrid.

(12) El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de Propiedad Industrial en México. <https://www.gob.mx/impi>

(13) El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) (en portugués Instituto Nacional da Propiedad Industrial) es un organismo público autárquico del Brasil creado en el año 1970, bajo la órbita de la Ministerio de

Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (Brasil), cuya misión es ejecutar en el ámbito nacional, las normas que regulan la Propiedad Industrial, teniendo en vista su función social, económica, jurídica y técnica. También tiene entre sus atribuciones pronunciarse sobre la conveniencia de la firma, ratificación y denuncia de convenciones, tratados, convenios y acuerdos sobre la propiedad industrial. Su antecesor fue el Departamento Nacional de Propiedad Industrial (Brasil) <https://www.gov.br/inpi/es>

(14) Tabelas Completas dos Indicadores de Propriedade Industrial, por parte de gov.br, disponible en el siguiente link: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/estatisticas/indicadores-de-propriedade-industrial>

(15) El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) es el organismo encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial en Chile. Le corresponde, asimismo, promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo

tecnológico y la información de que dispone. En enero de 2009 inició sus actividades, sucesor legal del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía (DPI). INAPI contribuye a la estrategia de innovación impulsada por el Gobierno de Chile, generando sistemas eficientes para el uso y protección de los derechos de propiedad industrial, promoviendo la innovación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento a la comunidad. <https://www.inapi.cl/acerca-de/inapi>

(16) Información referida por parte de INAPI en su rendición de cuenta pública 2023, en el año 2024.

(17) El Monitor de Madrid es una plataforma en línea que rastrea y registra todas las marcas internacionales presentadas en virtud del Sistema de Madrid. <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/>

(18) Una Pequeña y Mediana Empresa (PYME), de acuerdo con la definición proporcionada por el Ministerio de Economía chileno, son aquellas que tienen ventas anuales entre 2400 UF y 100.000 UF al año.

y titulares, estando a la disponibilidad de quien necesite asistencia para ir adelante con marcas internacionales, comprometidos con la innovación y el crecimiento del conocimiento de propiedad intelectual en la región.

V. ¿Cómo se relacionan los países comentados?

En el mediano y largo plazo, la implementación del Protocolo de Madrid tiene el potencial de generar transformaciones significativas en el panorama empresarial de los países que lo adoptan. Este tratado internacional, gestionado por la OMPI, simplifica y agiliza el proceso de registro de marcas en múltiples jurisdicciones a través de un único procedimiento centralizado. Esta eficiencia reduce costos y tiempos para las empresas, permitiéndoles expandir su presencia internacional de manera más rápida y efectiva.

De acuerdo con estudios y análisis realizados sobre el impacto del Protocolo de Madrid por parte de la OMPI, se ha observado que las empresas que aprovechan este sistema experimentan un fortalecimiento significativo de su competitividad en el mercado global. Al facilitar la protección de sus marcas en múltiples países con un solo trámite, las empresas locales pueden competir en igualdad de condiciones con actores inter-

nacionales más establecidos, lo que impulsa la exportación y expansión de sus operaciones.

Además, la adopción de prácticas internacionales de protección de marcas no solo beneficia a las empresas individualmente, sino que también contribuye a mejorar la percepción de toda una región como un destino atractivo para la inversión y el comercio internacional. Al asegurar un entorno jurídico estable y predecible para la propiedad intelectual, los países que implementan el Protocolo de Madrid pueden atraer inversiones extranjeras directas y promover el desarrollo económico sostenible a largo plazo.

La integración y aplicación del Protocolo de Madrid no solo simplifica los procesos administrativos para las empresas, sino que también fomenta un entorno más dinámico para la innovación y el desarrollo tecnológico, posicionando a las economías locales en un escenario global más competitivo y atrayendo flujos de inversión que contribuyen al crecimiento económico regional.

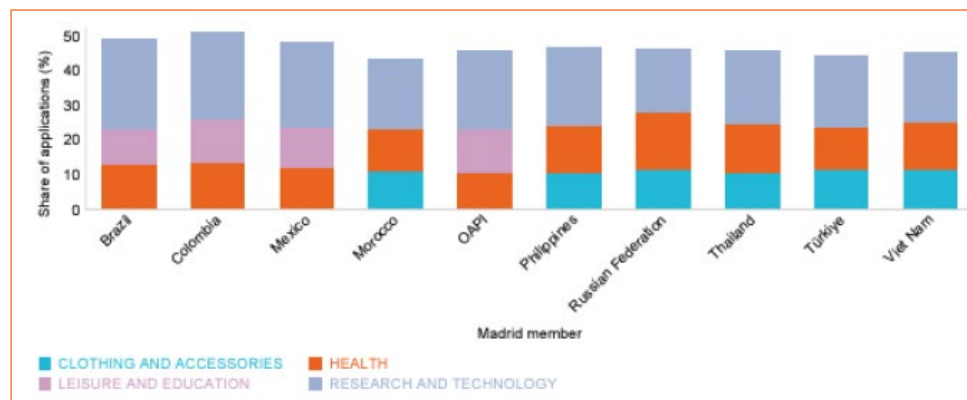
Claro reflejo es lo que soporta a través de las designaciones desde determinados países de renta media de origen hacia los 10 principales miembros designados de Madrid, en el estudio realizado en el año 2023 por parte de la Reseña Anual del Sistema de Madrid.

Así como refleja la Reseña Anual del Sistema de Madrid, donde se abarcó diez países de renta media, la investigación y la tecnología emergieron como el sector más destacado. Este resultado subraya la creciente importancia que estas áreas tienen en economías en desarrollo, donde la inversión en investigación y el avance tecnológico son pilares clave para estimular el crecimiento económico sostenible y la competitividad global.

Además, la sanidad se identificó como el segundo sector más significativo en nueve de los países analizados. Este hallazgo indica la prioridad que estos países otorgan para mejorar sus sistemas de salud y bien-

estar social como parte fundamental de su desarrollo humano y económico. El fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y la mejora en el acceso a servicios de salud son esenciales para garantizar el bienestar de la población y fomentar condiciones favorables para el progreso socioeconómico a largo plazo.

Estos resultados reflejan una tendencia global hacia la inversión en sectores que no solo impulsan el crecimiento económico, sino que también contribuyen al desarrollo integral de las sociedades, asegurando una base sólida para la prosperidad futura en los países de renta media.



VI. Futuro cercano

Desde los años 2003 y 2004, el Protocolo de Madrid ha ido en expansión en América Latina con dos hitos significativos. Primero, los Estados Unidos se adhirieron en el año 2003, permitiendo a los usuarios estadounidenses designar países miembros para la protección internacional de marcas. Es relevante, por lo que representa los Estados Unidos en la economía mundial, y lo que esto permitiría para nuevos miembros. Segundo, a partir del 1 de abril de 2004, el español fue adoptado como lengua de trabajo en el sistema, lo cual hizo más atractiva esta herramienta para los países y usuarios de habla hispana (19).

Estos acontecimientos marcaron un cambio crucial, facilitando a los usuarios de habla hispana y portuguesa exportar productos y servicios con mayor facilidad. Esto no solo amplió las oportunidades comerciales para las empresas latinoamericanas en el ámbito internacional, sino que también fortaleció la integración de estos países en el sistema global de propiedad industrial.

La integración de los Estados Unidos al sistema internacional y la adopción del español como idioma de trabajo despertaron un renovado interés en el Protocolo de Madrid por parte de los países latinoamericanos. Sin embargo, a medida que más países se suman al sistema, surgen desafíos de implementación que deben abordarse para asegurar que los usuarios de habla hispana y portuguesa puedan acceder plenamente a sus beneficios.

La consolidación de la propiedad industrial a través del Protocolo de Madrid representa un paso significativo hacia el desarrollo en tiempos globales. Se pretende explorar los posibles impactos de estos cambios normativos en los contextos económico y comercial de los países latinoamericanos, destacando un futuro prometedor en la escena internacional para la protección y promoción de marcas en un mercado globalizado.

Los países andinos y jurisdicciones caribeñas están evaluando activamente la posibilidad de incorporarse al Protocolo de Madrid en un futuro cercano, al igual que los países del Cono Sur. Sin embargo, estos movimientos están condicionados a

desarrollos legislativos que faciliten esta transición.

Existen numerosas preocupaciones entre las oficinas de marcas, los distintos gobiernos y los representantes de titulares respecto al aumento/disminución del volumen de trabajo y a los mitos que rodean el proceso de tramitación de marcas bajo el Protocolo de Madrid. No obstante, la experiencia en mercados como el colombiano y mexicano ha demostrado que la transición es manejable y que los beneficios a largo plazo superan con creces las dificultades iniciales.

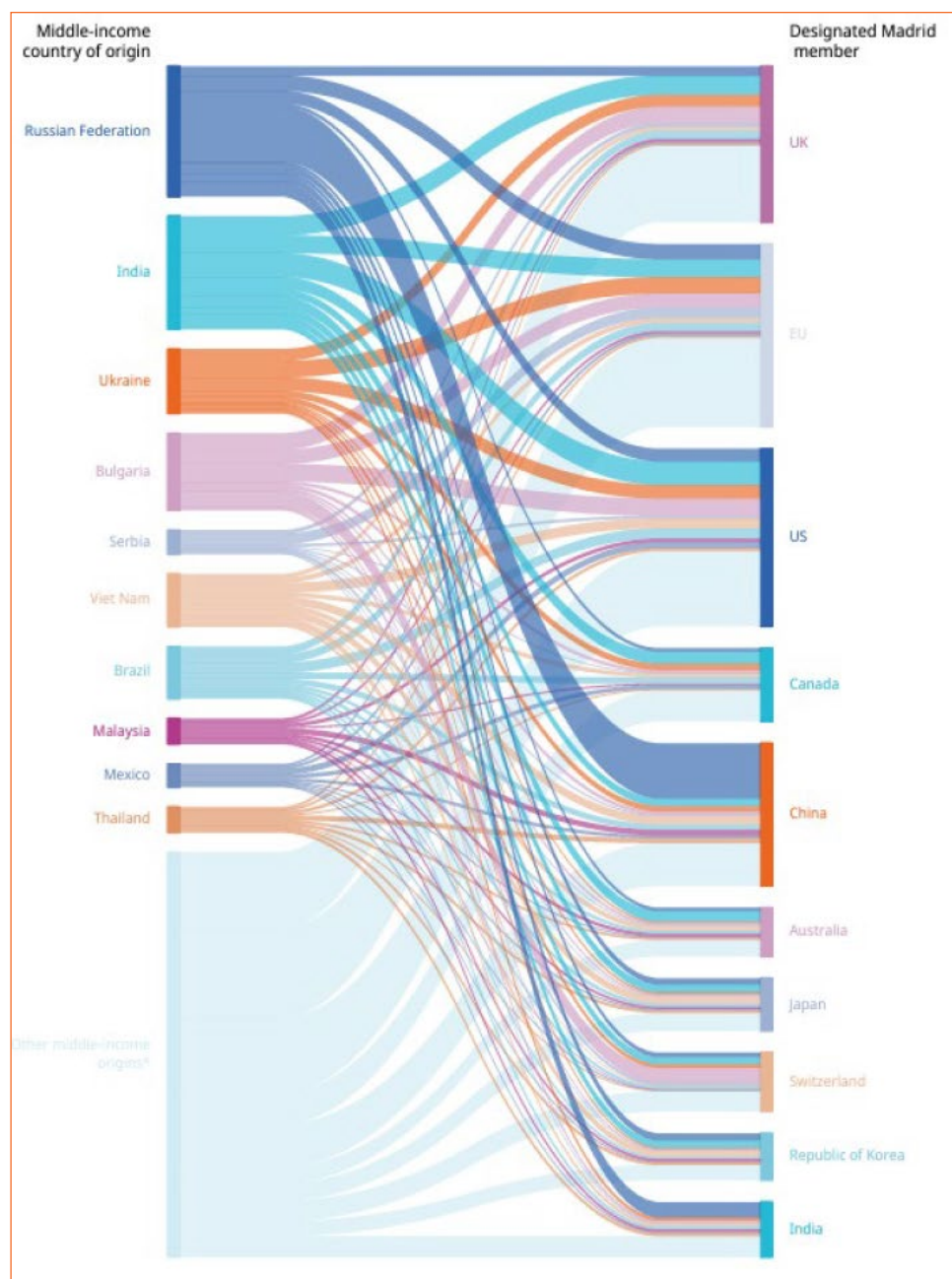
En efecto, la adopción del Protocolo de Madrid en estos mercados ha seguido una curva de aprendizaje normal, donde se han ajustado los procedimientos y se han superado las primeras incertidumbres. Los beneficios han sido notorios, facilitando a los titulares de marcas una vía más eficiente y económica para la protección internacional, lo cual ha fortalecido su competitividad en el ámbito global.

VII. Conclusión

Mirar hacia el futuro y anticipar la protección de las marcas a través del Protocolo de Madrid beneficiará a los titulares de marcas a largo plazo. En el transcurso de la vida de una empresa, pueden surgir numerosos eventos que requieran adaptar la protección de sus marcas.

En el año 2023 se observó un notable incremento del 8.8% en las designaciones posteriores realizadas a través del Protocolo de Madrid, en comparación con el año anterior, 2022 (20).

La participación de más países latinoamericanos en el Protocolo de Madrid no solo promueve la armonización y la simplificación administrativa en la protección de marcas, sino que también fomenta un entorno más favorable para la inversión extranjera y el comercio internacional. En última instancia, estos desarrollos legislativos pueden jugar un papel crucial en la integración de la región en la economía global, posicionando a los países latinoamericanos como actores clave en la protección y promoción de propiedad intelectual a nivel mundial.



(19) "El Protocolo de Madrid y la perspectiva latinoamericana" (2016), publicado por el portal abogados.com.ar, por Raquel FLANZBAUM, disponible en el siguiente link: <https://abogados.com.ar/el-protocolo-de-madrid-1-y-la-perspectivalatinoamericana/18922>. El sistema internacional de marcas introduce el español como

idioma de trabajo Ginebra (año 2004) Comunicado de prensa PR/2004/379 publicado por la OMPI, disponible en el siguiente link: http://www.wipo.int/pressroom/es/prdocs/2004/wipo_pr_2004_379.html

(20) Data según histórico de la Reseña anual del Sistema de Madrid.

Políticas de Inteligencia Artificial y Derecho de Autor en Colombia



Vanessa Pupo Jiménez

Abogada (Universidad Pontificia Bolivariana). Especialista de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías (Universidad Externado de Colombia). Socia de Proidea Signo Creativo, orientada a la asesoría legal de las industrias creativas, tecnológicas y del entretenimiento. Escritora en revistas sobre temas de propiedad intelectual.

SUMARIO: I. Resumen.— II. Introducción.— III. Antecedentes.— IV. Problemática.— V. Actualidad colombiana.— VI. Análisis de la eficacia de la normatividad existente.— VII. Conclusiones.

I. Resumen

Pocos temas son tan mencionados en la actualidad como la Inteligencia Artificial (IA). Esta ha revolucionado numerosos sectores y ha demostrado un potencial sin precedentes para transformar la forma en que vivimos y trabajamos. Sin embargo, a medida que la IA se vuelve más sofisticada y es capaz de realizar tareas que antes eran exclusivas de los seres humanos, surgen importantes interrogantes en torno a la Propiedad Intelectual (PI) y los derechos de autor.

Con las recientes regulaciones que se están comenzando a ver en el mundo sobre la IA, la Unión Europea tomó la delantera con el "IA Act" para una normativa amplia; o si hablamos de temas específicos, la clonación de voz con el "Elvis Act" en el Estado de Tennessee en Estados Unidos; con todo esto, están comenzando a ponerse al día con la deuda que se tiene en materia de Inteligencia Artificial, que como casi en todo lo nuevo, la regulación no va a la misma velocidad.

En Latinoamérica, ya se están intentando presentar proyectos de ley a medida que aprendemos más de este tema, los recientes usos con herramientas como ChatGPT o Sora por solo mencionar los más famosos para la comunidad. Colombia no se queda atrás, distintos organismos estatales y personas, están ayudando a construir una normativa encaminada a una regulación marco, que permita su fácil actualización, para que no quede en letra muerta con el rápido avance de la IA.

II. Introducción

Por el momento, en Colombia la IA no es titular de derechos de autor, lo cual no impide que en determinado caso pudiera reconocerse el derecho que tiene un creador sobre determinada IA. Porque algo si es cierto, la IA no solo llegó, sino que, ha comenzado a transformar la vida de la sociedad; *deepfakes* de fotos de famosos alteradas, imágenes del Papa Francisco, videos de personalidades de la política, clonación de voz de cantantes, creaciones "nuevas" hechas con Inteligencia Artificial, los *inputs* con que alimentan a las IA, etc.

Esto y mucho más, han hecho que la humanidad esté polarizada sobre el uso o no de la IA junto con las tensiones que surgen alrededor del uso del *Big Data* en el progreso de la IA; pero algo sí es seguro, la IA llegó para quedarse.

En Colombia, entre la gente se comenzó a popularizar la Inteligencia Artificial cuando un juez de la República, en un programa

radial, dijo que usó algo llamado ChatGPT para emitir una sentencia de tutela (1) sobre el derecho a la salud de un niño autista. Se popularizó, pero para mal, porque obviamente los académicos y ciudadanía no vieron con buenos ojos, el "dejar a una máquina" resolver temas tan sensibles.

Pero desde antes, en el sector público se han introducido Sistemas de Inteligencia Artificial, tales como Pretoria (antes Prometea), Watson, Sofía y Océano, que han contribuido a aligerar la función administrativa y hacerla más eficiente. De esta forma, se puede decir que Colombia ha adoptado la IA como herramienta estatal para mejorar ciertas actividades de la función pública (2).

Sin embargo, aún no se han adoptado marcos normativos y éticos vinculantes u obligatorios que respondan de manera directa a la implementación de la IA en el sector público y privado. De manera que, los sistemas de IA como Pretoria, Watson, Sofía y Océano fueron implementados con base en normatividad que no tenía un enfoque hacia la implementación de nueva tecnología, que aprovechara los datos como un activo y a un nivel masivo para ejercer la función pública. Ante este panorama, es pertinente ser cuidadoso al momento de evaluar hasta qué punto un Estado puede servirse de los datos de sus ciudadanos para implementar diversas políticas públicas. Ya que, si bien su uso adecuado y limitado puede tener muchas ventajas en la materialización de este y de algunos elementos de la Carta Política, también es cierto que, su uso inadecuado puede poner en riesgo derechos fundamentales de los ciudadanos (3), tales como intimidad, libertad de expresión o el derecho al trabajo.

Este artículo brindará un panorama regulatorio de Colombia sobre la Inteligencia Artificial, comenzando con sus antecedentes, problemática del país en temas de propiedad intelectual, actualidad normativa y su eficacia, concluyendo con unas reflexiones un poco críticas de la situación actual.

III. Antecedentes

Hay que dejar claro que, para tener IA y *big data*, debemos estar conectados, sin eso nada es posible. En Colombia, desde el año 1998 con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) "Cambio para Construir la Paz", se ha reconocido la importancia de la adopción de nuevas tecnologías tanto en la administración como en el desarrollo económico, social y cultural a fin de disminuir la brecha entre países desarrollados y países en vía de desarrollo. En términos de telecomunicaciones en los últimos ocho años, teniendo en

cuenta la implementación de puntos de *wifi* gratuitos en diferentes ciudades del país, el mejoramiento de la alta velocidad del servicio de Internet que llega a municipios apartados de la Amazonía, Orinoquía y el Pacífico colombiano, el aumento de conexiones a banda ancha en muchos municipios, entre otros, ha permitido que medianamente tengamos acceso a la tecnología en términos demográficos (4).

A pesar de la identificación de los problemas en la transformación tecnológica, los aportes gubernamentales eran desarticulados, graduales y se enfocaban más en la eficiencia gubernamental, que en la generación de valor social y económico para los ciudadanos (5). En la actualidad, normas jurídicas, la mayoría de ellas de menor jerarquía, habilitan y promueven el uso de la IA, sobre todo en la operación y prestación de servicios a cargo de entidades públicas.

En este contexto, el sector público empezó su transformación tecnológica. Así pues, en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Corte Constitucional, se adoptaron sistemas de IA como Sofía, Watson, Océano y Pretoria (antes Prometea) respectivamente, para principalmente mejorar los procesos dentro de cada institución.

El Gobierno de Colombia dio, en noviembre de 2019, un gran paso para convertir al país en líder de la región en materias de gobernanza e implementación de la IA y otras tecnologías disruptivas mediante la aprobación de la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial CONPES número 3975 de 2019 (6).

Este CONPES, buscó aumentar la generación de valor social y económico a través de la transformación digital del sector público y del sector privado, mediante la disminución de barreras, el fortalecimiento del capital humano y el desarrollo de condiciones habilitantes, para que Colombia pudiera aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos relacionados con la "Cuarta Revolución Industrial". Ofrecía un análisis específico frente a la política nacional para la transformación digital y concretamente se refiere a la IA como la tecnología que ofrece múltiples soluciones a diversos problemas, para la que Colombia debe estar preparada con el fin de aprovechar la "Cuarta revolución industrial". Así pues, es pertinente señalar que aun cuando los CONPES no son vinculantes y tampoco ostentan la categoría de acto administrativo, el análisis de estos permite evidenciar el estado actual del marco normativo.

Una de las bases sobre la cual se estructura esta política pública es el marco ético construido alrededor de las diferentes preocupaciones que pueda traer la implementación de una tecnología avanzada como lo es la IA. ¿Qué rol tenemos los seres humanos en esta nueva revolución industrial? ¿Cómo se protegerá a los trabajadores cuando cada vez más labores del día a día se pueden automatizar? ¿de quién son los datos con que se alimenta esa IA? ¿Esa nueva creación de la IA, quien es el titular? Preguntas como estas, de gran complejidad, pueden ser respondidas por medio de un marco ético con principios que sirvan como criterio para luego evaluar las diferentes iniciativas que en esa materia se presenten (7).

Para el sector privado, se destacan algunas regulaciones proferidas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio dirigidas a usos y aplicaciones que desarrollen las personas que son objeto de su inspección, control y vigilancia.

Hubo unos proyectos de ley para regular la Inteligencia Artificial en Colombia pero que no fueron aprobados, los cuales fueron:

-*Proyecto de Ley 021/2020 Cámara (8)*, "Por medio de la cual se establecen los lineamientos de política pública para el desarrollo, uso e implementación de Inteligencia Artificial y se dictan otras disposiciones". *Estado:* Retirado.

-*Proyecto de Ley 354/2021 Cámara (9)*, "Por medio de la cual se establecen los lineamientos de política pública para el desarrollo, uso e implementación de Inteligencia Artificial y se dictan otras disposiciones". *Estado:* Archivado.

-*Proyecto de Ley 253/2022 Senado (10)*, "Por medio de la cual se establecen los lineamientos de política pública para el desarrollo, uso e implementación de Inteligencia Artificial y se dictan otras disposiciones". *Nota:* Fue publicada la ponencia para primer debate, pero no fue aprobado durante la legislatura. *Estado:* Archivado.

IV. Problemática

La masificación de la IA ha hecho que millones de personas vean en ella la "Quinta Revolución Industrial", en donde las máquinas dejan de ser objetos pasivos para volverse una especie de "sujetos" capaces de aprender y crear; por lo tanto, piden una regulación.

Otro sector, ven en esa capacidad de autoaprendizaje y "pensar por sí misma", de las

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) Es un mecanismo de protección que permite a toda persona acudir ante las autoridades judiciales para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

(2) GARZÓN FIERRO, V. "La inteligencia artificial en Colombia", 2020. <https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/fce5d764-beae-4c49-8256-b7b812cf9b23/content>

(3) *Ibidem*.

(4) CASTAÑO PÉREZ, I. "Colombia le apuesta a la implementación de la inteligencia artificial". (año 2018). <https://www.uexternado.edu.co/derecho/colombia-le-apuesta-la-implementacion-de-la-inteligencia-artificial/>

(5) CONPES 3975 de 2019. "Política Nacional Para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial", 2019, p. 13. https://www.mintic.gov.co/portal/715/articulos-107147_recurso_1.pdf

(6) Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de

Planeación. "Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial". (año 2019). <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf>

(7) GUIÓ, A. "Por qué Colombia se ha posicionado como líder regional en inteligencia artificial". (año 2021). <https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2021/09/por-que-colombia-se-ha-posicionado-como-lider-regional-en-inteligencia-artificial/>

(8) Proyecto de Ley 021/2020 Cámara. <https://www.camara.gov.co/inteligencia-artificial>

[camara.gov.co/inteligencia-artificial](https://www.camara.gov.co/inteligencia-artificial)

(9) Proyecto de Ley 354/2021 Cámara. <https://www.camara.gov.co/inteligencia-artificial-0>

(10) Proyecto de Ley 253/2022 Senado. <https://leyes.senado.gov.co/proyectos%20/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2022-2026/2022-2023/articulo/268-por-medio-de-la-cual-se-establecen-los-lineamientos-de-politica-publica-para-el-desarrollo-uso-e-implementacion-de-inteligencia-artificial-y-se-dictan-otras-disposiciones>

mayores amenazas que enfrentará la humanidad en el futuro cercano, exigen que dejen de usarlas.

Las principales debilidades regionales se encuentran en la presencia o discusión respecto a regulaciones específicas de IA y de iniciativas de experimentación regulatoria, identificándose tres grupos de países en la región: En primer lugar, se encuentra el grupo que cuenta con el marco regulatorio más desarrollado como lo son Perú, Colombia, Brasil y, en menor medida, Chile, y se trata de países que han actualizado sus marcos regulatorios, incluyendo nuevas temáticas. En este grupo de países también se han dado experiencias de aplicación de *sandboxes* (11) regulatorios en IA, en el caso de Brasil y Colombia (12).

Teniendo en cuenta que los datos son la materia prima para los sistemas de IA, se hace necesario crear una infraestructura de datos robusta, que represente a su vez unos cimientos sólidos para este proceso y sin la cual, no será posible la transformación digital. Por consiguiente, el segundo gran enfoque de las acciones prioritarias ha sido la gobernanza de datos. El gobierno colombiano implementó una política de explotación de datos (*Big Data*) (13) que busca incrementar el uso de datos, desarrollando las condiciones para que sean manejados como activos generadores de valor social y económico.

El Gobierno colombiano les ha dado prioridad a las acciones relacionadas con la ética y gobernanza alrededor de la implementación de tecnologías IA. Sin embargo, también es fundamental la creación de entidades que garanticen la ejecución sostenible y la continuidad de la política pública de Inteligencia Artificial: el *task force* para el desarrollo e implementación de la IA en Colombia y el Consejo Internacional de IA (14).

Esta visión comprometida con iniciativas diversas y coordinadas ha permitido a Colombia ser un líder regional en la materia. Según el *Global AI Index de Tortoise*, a nivel mundial la estrategia de Colombia en IA estaba ranqueada en la posición 23, superando a países como Nueva Zelanda o Japón y siendo el primer país en vía de desarrollo en esta lista. Asimismo, es considerada como una *AI Rising Star* por el *Government AI Readiness Index* que desarrolló *Oxford Insights* y el *International Research Development Centre* (IDRC). Todos estos son logros que solo hacen que Colombia adquiera el compromiso de seguir consolidando una política que puede marcar el rumbo de la región en la adopción y despliegue de la IA.

Este estudio se desarrolló en el marco de una iniciativa regional de la Dirección de Innovación Digital del Estado de la Vicepresidencia de Conocimiento CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, el caso del Gobierno de Colombia y el diseño e implementación de su Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial (15).

(11) Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. "MinTIC estructurará 10 "sandbox" regulatorios para acelerar los ecosistemas de innovación en Colombia". (2023). <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/281130:MinTIC-estructurara-10-sandbox-regulatorios-para-acelerar-los-ecosistemas-de-innovacion-en-Colombia#:~:text=Sandbox%20son%20un%20tipo%20de,la%20Ley%202069%20de%202020>

(12) PINO, L. "Colombia e Inteligencia Artificial: ¿en dónde estamos?". (año 2023). <https://consultorsalud.com/colombia-inteligencia-artificial-donde-estam/>

(13) Consejo Nacional de Política Económica y Social. "Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data)". (año 2018). <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3920.pdf>

(14) GUÍO, A. "Por qué Colombia se ha posiciona-

V. Actualidad colombiana

La Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), en cumplimiento de sus atribuciones, ostenta la competencia para el registro de obras literarias, científicas y artísticas en Colombia; en el período comprendido entre mayo y junio del año 2023, la DNDA emitió negativas a reconocer derecho de autor a obras hechas con IA, a través de la resolución 185, del 14 de junio de 2023, la resolución 137, de 2 de mayo de 2023, y la resolución 147, de 18 de mayo de 2023, denegando el registro de obras plásticas y literarias creadas mediante IA (16).

-Resolución 185, del 14 de junio de 2023: El 5 de mayo de 2023, se solicitó el registro ante la DNDA de varias obras dentro de la categoría de arte digital. La parte solicitante afirmó que se trataba de una "obra originaria" de creación individual. La DNDA indica que es habitual que, en el proceso de creación de una obra de arte, el autor utilice diversos medios —lápiz, pincel, tableta gráfica, programa de ordenador, etc.— que le sirvan como herramienta para el desarrollo final de la obra. Sin embargo, en el caso del desarrollo de obras generadas por Inteligencia Artificial, el proceso es diferente, ya que el usuario proporciona palabras e instrucciones para que la herramienta, mediante comandos, ejecute las instrucciones y muestre uno o varios resultados gráficos. La DNDA señala que "no hubo una intervención concreta en el proceso creativo del material generado por el Programa de Inteligencia Artificial, tal y como exige la Decisión Andina 3581 de 1993 y la Ley 23 de 1982 de derechos de autor y derechos conexos". En concordancia con lo anterior, la oficina rechazó el registro solicitado de las imágenes creadas con Midjourney.

-Resolución 137, de 2 de mayo de 2023: La DNDA concluyó que la usuaria proporcionó poemas como inspiración a la herramienta sin participar en la respuesta generada, incumpliendo así el requisito de la Decisión Andina 351 de 1992 para constituir una creación intelectual humana original, lo cual llevó al rechazo del registro.

-Resolución 147, de 18 de mayo de 2023: La normativa autoral actual no contempla que las expresiones creadas por Inteligencia Artificial se enmarquen en la categoría de obra, es decir, el título, prólogo y epílogo de la obra, la DNDA concluyó que el contenido generado por el programa ChatGPT, así como las simples instrucciones dadas como "inspiración", "guía" y "lineamientos", no pueden considerarse como obra en sí mismas, y, por ende, rechazó el registro presentado.

En el Congreso (17) se encuentran en trámite seis proyectos de ley que intentan establecer un marco jurídico general y particular para algunas aplicaciones y casos de uso de IA. En las legislaturas pasadas, se pretendió algo similar, sin éxito; en efecto, en cada una de ellas se presentó un proyecto de ley sobre la IA y ninguno se convirtió en ley.

do como líder regional en inteligencia artificial". (año 2021). <https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2021/09/por-que-colombia-se-ha-posicionado-como-lider-regional-en-inteligencia-artificial/>

(15) *Ibidem*.

(16) GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, L. (año 2024). Colombia: la DNDA se pronuncia sobre el registro de creaciones desarrolladas con inteligencia artificial". <https://institutoautor.org/colombia-la-dnda-deniega-el-registro-de-creaciones-desarrolladas-con-inteligencia-artificial/>

(17) Le corresponde, esencialmente, reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración.

(18) Gaceta 1000/2023. https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2023/gaceta_1000.pdf

(19) Gaceta 1354/2023. <https://leyes.senado.gov.co/>

El bajo número de iniciativas presentadas en las pasadas legislaturas contrasta con una cantidad elevada de proyectos en curso en la actual. Esto concuerda con lo que está ocurriendo alrededor del mundo. El año 2023 y lo que va corrido del año 2024 pasarán a la historia como el período en el que se intentó decididamente regular a la IA a través de instrumentos de *hard law* y *soft law*, particularmente, en el que el Derecho trató de estar al ritmo del desarrollo de esta tecnología.

Esta sección mapea los proyectos normativos activos que pretenden regular la IA. Se entiende "regulación", como intervenciones estatales directas o indirectas a través de normas vinculantes y obligatorias.

1. *Proyecto de Ley 059/2023 Senado*, "Por medio de la cual se establecen los lineamientos de política pública para el desarrollo, uso e implementación de Inteligencia Artificial y se dictan otras disposiciones".

-*Desarrollo*: Fue radicado en la Secretaría General del Senado, el día 1 de agosto de 2023. La Exposición de Motivos fue publicada en la Gaceta N° 1000/2023 (18). Posteriormente fue nombrado ponente para primer debate al H. S., Gustavo Adolfo Moreno Hurtado. La ponencia para primer debate fue publicada en la Gaceta N° 1354/2023 (19).

-*Estado*: Aprobado en primer debate el 14 de noviembre de 2023. El 13 de marzo de 2024 fue publicada la ponencia para segundo debate en la Gaceta 233/2024 (20).

2. *Proyecto de Ley 091/2023 Senado*, "Mediante el cual se establece el deber de información para el uso responsable de la Inteligencia Artificial en Colombia y se dictan otras disposiciones".

-*Desarrollo*: Fue radicado en la Secretaría General del Senado el día 9 de agosto de 2023. Luego, el 14 de agosto, el proyecto de ley y su exposición de motivos fue publicado en la Gaceta 1068/2023 (21).

-*Estado*: Aprobado en primer debate. Pendiente rendir ponencia de segundo debate.

3. *Proyecto de Ley 200/2023 Cámara*. Tipo de ley: Estatutaria (22). "Por medio de la cual se define y regula la Inteligencia Artificial, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación y se dictan otras disposiciones".

-*Desarrollo*: Fue radicado en la Secretaría General de la Cámara de Representantes en el 6 de septiembre de 2023. Posteriormente, el 10 de noviembre de 2023 fue publicada la ponencia positiva para el proyecto de ley en la Gaceta 1575/2023 (23). El proyecto de ley está asociado a dos audiencias públicas organizadas por el representante Alirio Uribe de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes sobre IA y Derechos Humanos.

-*Estado*: Pendiente discutir ponencia del primer debate.

proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2023/gaceta_1354.pdf.

(20) Gaceta 233/2024. <https://apicongresovisible.uniandes.edu.co/uploads/proyecto-ley/13123/233/24.pdf>

(21) Gaceta 1068/2023. <https://apicongresovisible.uniandes.edu.co/uploads/proyecto-ley/13180/1068/23.pdf>

(22) La ley estatutaria no es una ley ordinaria. Tiene un rango superior sobre las demás leyes y su estudio es de carácter prioritario. Ese rango de superioridad se lo da el hecho de que la naturaleza de los temas que trata son la columna de la Constitución Política. Por lo cual, para su promulgación se sigue un trámite más exigente que el de otras leyes.

(23) Gaceta 1575/2023. https://forogpp.com/wp-content/uploads/2023/12/texto_primer_debate_regulacion_ia_1701990704.pdf

(24) Gaceta 1228/2023. <https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/>

4. *Proyecto de Ley 130/2023 Senado*, "Por medio de la cual se crea la armonización de la Inteligencia Artificial con el derecho al trabajo de las personas".

-*Desarrollo*: Radicado en la Secretaría General del Senado el día 6 de septiembre de 2023. El proyecto de Ley fue publicado en la Gaceta 1228/2023 (24).

-*Concepto SIC*: De manera oficiosa la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) radicó un concepto en el cual sugiere cambios a uno de los artículos del proyecto de ley (Gaceta 1506 de 2023) (25).

-*Estado*: Aprobado en primer debate. Pendiente rendir ponencia para segundo debate.

5. *Proyecto de Ley 225/2024 Senado*, "Por medio del cual se modifica y establece un agravante al art. 296 de la Ley 599 de 2000, Cód. Penal Colombiano".

-*Desarrollo*: Radicado en la Secretaría General del Senado el día 21 de febrero de 2024. La ponencia presentada para primer debate fue publicada en la Gaceta 463/2023 (26) del Senado (8 de mayo de 2024) sobre la aprobación del proyecto de ley en primer debate.

-*Estado*: Aprobado en primer debate. La ponencia presentada para segundo debate fue publicada en la Gaceta 111/2024 (27).

6. *Proyecto de Ley 255/2024 Senado*. "Por la cual se establecen lineamientos de uso de Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia en disminución de siniestros viales y sus costos, automatizando los procesos de análisis y control de riesgos de siniestralidad vial en tiempo real con IA (Control de siniestralidad vial con IA)".

-*Desarrollo*: Radicado en la Secretaría General del Senado el día 13 de marzo de 2024. La ponencia presentada para primer debate fue publicada en la Gaceta 472 de 2024 (28).

-*Estado*: Pendiente discutir ponencia de primer debate.

Adicional, hay 3 videos de las audiencias públicas en el Congreso de la República de Colombia, dos de ella presididas por el Representante a la Cámara Alirio Uribe, mencionado en el proyecto de ley número 3 de este artículo.

Audiencias Públicas (videos)

1. Audiencia Pública Inteligencia Artificial y Derechos Humanos (29), Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes, realizada el 1 de diciembre 1 de 2022 (Organizador: Representante a la Cámara Alirio Uribe).

2. Audiencia Pública Inteligencia Artificial (30), Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes sobre el Proyecto de Ley 200 de 2023 C, realizada el 1

Ponencias/2023/gaceta_1228.pdf

(25) Gaceta 1506 de 2023. <https://apicongresovisible.uniandes.edu.co/uploads/proyecto-ley/13301/1506/23.pdf>

(26) Gaceta 463/2023. https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2023/gaceta_463.pdf

(27) Gaceta 111/2024. https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2024/gaceta_111.pdf

(28) Gaceta 472/2024. <https://apicongresovisible.uniandes.edu.co/uploads/proyecto-ley/13580/472/24.pdf>

(29) Audiencia Pública Inteligencia Artificial y Derechos Humanos. <https://www.youtube.com/live/Uzvl-6GUhd2o>

(30) Audiencia Pública Inteligencia Artificial. https://www.youtube.com/live/FuHq_C90yUq

de diciembre de 2023 (Organizador: Representante a la Cámara Alirio Uribe).

3. Mesa Técnica Implicaciones de la Inteligencia Artificial (31), Comisión Primera Senado de la República de Colombia, realizada el 5 de abril de 2024 (Organizador: Senador David Luna).

A lo anterior, se suma el lanzamiento de la Hoja de Ruta "para garantizar la adopción ética y sostenible de la Inteligencia Artificial", liderada por el ministerio de las TIC. Este trabajo se realiza con el respaldo de organismos internacionales como la UNESCO y la Comisión Europea. El nuevo CONPES de IA estaría listo en agosto de 2024.

Los proyectos han avanzado poco en el trámite legislativo: 4 de 6 proyectos apenas aprobaron el primer debate y solamente dos rindieron ponencia para el segundo. Dado el tiempo que falta para culminar las sesiones ordinarias de la presente legislatura (20 de junio de 2024), algunos de ellos pueden terminar en archivo.

La presente Legislatura (2023-2024) avanza y, con ello, se reduce el plazo para la aprobación de los proyectos de ley en curso en el Congreso de la República. Dentro del gran número de iniciativas legislativas en trámite, se encuentran aquellas dirigidas a regular una de las tecnologías emergentes de más rápido desarrollo y adopción: la Inteligencia Artificial (IA).

VI. Análisis de la eficacia de la normatividad existente

Muchas jurisdicciones, incluida Colombia, se basan en el marco legal existente para las obras creativas. En el caso de Colombia, la ley 23 del año 1982, Ley de Derecho de Autor, es la principal referencia en esta materia. Si bien la ley no menciona específicamente las creaciones generadas por IA, se ha interpretado y ajustado para abordar algunos de los problemas asociados con este campo emergente.

Uno de los aspectos clave a considerar es la originalidad y creatividad del trabajo generado por IA. La normativa vigente establece que las obras protegidas deben ser originales y ser la expresión de la creatividad de una persona natural. Es necesario evaluar si las disposiciones legales existentes son suficientes para abordar este problema y si se requieren enmiendas o aclaraciones adicionales.

nales para garantizar una protección efectiva de los derechos de autor en el contexto de la Inteligencia Artificial porque tal como está en este momento, el no darle protección a lo creado con la IA no está desapareciendo el problema que hay.

Otro aspecto para analizar debido a la ambigüedad que hay, es la atribución de autoría en la creación de IA. Hay una cadena de personas que contribuyeron a ese resultado, que, si bien es escandaloso decirlo, está desde el que hizo el *software*, hasta los titulares de la información con que alimentaron a esa IA.

Un tercer aspecto es, la responsabilidad legal por la infracción de derechos de autor por parte de las creaciones de IA. Si seguimos con la mentalidad de solo afirmar que la IA no es sujeto de nada; entonces, las regulaciones actuales no aclaran quién es el responsable cuando ocurren violaciones, especialmente cuando la creación es generada de forma autónoma por IA. Es necesario establecer parámetros claros para definir la responsabilidad y establecer protecciones adecuadas contra la infracción de los derechos de autor.

Por último, ante la ola de miedo y odio a la IA, debe haber un equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de autor y el fomento de la innovación en el campo de la Inteligencia Artificial. Es importante evitar que una regulación demasiado restrictiva obstaculice el desarrollo y el potencial de la IA para producir nuevas creaciones y beneficiar a la sociedad en general.

VII. Conclusiones

Unos ven con optimismo la expansión de esta tecnología; otros creen que es el comienzo del fin de la sociedad al estilo de *Terminator* (32), y el comienzo de una transición hacia otra en la que los costos sociales serían muy altos.

La IA está generando una transformación en las relaciones laborales, en las que algunas profesiones u oficios podrían pasar a ser obsoletos, pero también se cree que pueden ser más los beneficios de esta revolución tecnológica y que la sociedad se acomodará para usar a favor esa nueva tecnología y disminuir los efectos negativos. Como constantemente se ha repetido, no es la primera vez que hay cambios, el avance en la tecnología en cualquier momento de la historia ha im-

plicado cambiar la manera de trabajar, reestructurar labores, objetivos y mentalidad con el fin de sacarles el máximo provecho a las herramientas.

A pesar de los desafíos, la IA también ofrece oportunidades para fortalecer la protección de la PI. Por ejemplo, la IA puede utilizarse para ayudar a identificar y rastrear infracciones de derechos de autor en línea. Algoritmos de IA pueden analizar grandes volúmenes de contenido en busca de similitudes y coincidencias con obras protegidas por derechos de autor. También puede ayudar a la gestión de derechos de autor; los algoritmos de IA pueden analizar y categorizar grandes bases de datos de obras protegidas por derechos de autor, lo que facilita el seguimiento de los derechos de los creadores. Esto puede ayudar a los creadores a obtener una compensación justa por el uso de sus obras y garantizar un mejor cumplimiento de los derechos de autor.

La discusión sobre regular o no sigue abierta, aunque la tendencia es a lo primero, como se evidenció para el último año. Sobre los modelos de regulación hay una gama variada de opciones que van desde la autorregulación, pasando por los códigos de conducta, hasta los de orden legal. En relación con las soluciones legislativas, también hay un abanico de posibilidades, que incluye aquellas que se basan en principios éticos, en derechos humanos, en niveles de riesgo y en el mercado. Los modelos adoptados no son puros, suelen mezclarse, aunque con la prevalencia de alguno de ellos. La propuesta de la Unión Europea (UE), por ejemplo, considera los niveles de riesgo para el establecimiento de requisitos y controles y, adicionalmente, pretende el desarrollo de un mercado único para el uso de sistemas de IA, pero que respete los derechos humanos y valores de la UE.

Existe una gran necesidad de articular el sector público y privado, la apropiación de la IA debe ser una estrategia nacional que impacte de manera significativa todos los sectores que participan en este país, incluyendo la sociedad civil que será considerada como un factor clave en los procesos de apropiación de las tecnologías de la IA. Dicha articulación debe velar por que estas interrelaciones reduzcan las brechas existentes en materia de IA, fortalezcan la confianza entre las instituciones y finalmente pero no menos importante, se refuercen las medidas de se-

guridad y privacidad de los usuarios involucrados.

La falta de articulación entre los países de América Latina genera un retraso en la evolución de la apropiación e implementación de la IA, establecer relaciones entre los gobiernos y demás sectores permitirá que se comparta el conocimiento, las experiencias y los casos de éxito que han sido adquiridos en los procesos que se han desarrollado con las tecnologías de la IA. Dado que la IA no conoce fronteras, existe la necesidad de acuerdos y tratados internacionales para facilitar la armonización y la aplicación efectiva de las diferentes regulaciones nacionales. Esto garantizará una mejor protección de los derechos de autor y evitará el uso indebido de las creaciones de IA a escala mundial.

Todo esto potenciará las competencias y habilidades nacionales; a medida que estas avancen se verá reflejado a nivel Latinoamericano el apoyo y la articulación entre los países. Según la CAF 2021, los países que encabezarían la lista compartiendo los componentes en los que se han especializado a la fecha, son: Argentina, en experimentación; Brasil, en interoperabilidad; Chile, en comprender las necesidades de los usuarios; Colombia, en asegurar un enfoque ético y confiable; Panamá, en infraestructura y Uruguay, en estrategia de datos subyacente (33).

Como se ha repetido, la tecnología avanza más rápido que la legislación, y una regulación fragmentada, en la que cada sector tira para su lado, podría obstaculizar la innovación y el desarrollo tecnológico. Es imprescindible una ley marco que establezca principios en materia de IA, que permita su rápida actualización acorde al dinamismo de la sociedad con una metodología que permita su revisión y actualización de manera ágil y que no implique, necesariamente, el paso por el Legislativo; centrándose dicha regulación en el desarrollo ético, responsable y respetuoso de los derechos humanos.

Es imprescindible que los proyectos de ley de Colombia se unifiquen, e incluyan otras esferas del Estado y la sociedad civil, por ello, es necesario construir una ley más robusta, en consenso con la academia, sector productivo y el Estado.

Finalmente, el Congreso para aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos de la IA deberá tener en cuenta: la adquisición o disponibilidad de capacidad computacional, un ecosistema de datos robusto y talento entrenado en habilidades para la IA.

(31) Mesa Técnica Implicaciones de la Inteligencia Artificial. <https://www.youtube.com/live/c01BiZb1Tw>

(32) Película de Hollywood, cuyo protagonista es Arnold Schwarzenegger.

(33) CASTAÑO PÉREZ, I. "Colombia le apuesta a la implementación de la inteligencia artificial". (año

2018). <https://www.uexternado.edu.co/derecho/colombia-le-apuesta-la-implementacion-de-la-inteligencia-artificial/>

Cita online: TR LALEY AR/DOC/1844/2024

El uso del ChatGPT y los retos para el Derecho de Autor en Perú



Jorge Zambrano Zegarra

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Alicante, España. MBA en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de la Rioja, México. Cuenta con estudios de Postgrado en Derecho de Autor en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente Ejecutivo Legal en la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres en los cursos de Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia, Organización Industrial y Procedimientos Administrativos. También ha sido docente en los cursos de Derecho Administrativo y Procesal Administrativo en la Universidad Científica del Perú.

SUMARIO: I. Introducción al ChatGPT. — II. Los retos que plantea el uso del ChatGPT. — III. Conclusiones.

I. Introducción al ChatGPT

En el marco del apogeo de la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) concretamente

en noviembre de 2022, la OpenAI dio a conocer al mundo un *chatbot* con el nombre de ChatGPT (*Generative Pre-trained Transformer*, por sus siglas en inglés) el cual utiliza

Inteligencia Artificial Generativa creando un enorme desafío no solo para el sector educativo sino también para el derecho de autor.

La Inteligencia Artificial Generativa que forma parte del ChatGPT es la que mediante técnicas o arquitecturas de IA se toma información preexistente en los datos y se

construye artificialmente una información nueva (1). Mientras más tiempo pasa el programa se va enriqueciendo al acumular más información ampliando así su base de datos.

La aparición del ChatGPT nos hace recordar la importancia que tuvo en su oportunidad el motor de búsqueda de Google, el cual

también llegó para quedarse y que coexiste con otros buscadores y/o aplicaciones. En la actualidad dicho buscador es el más usado a nivel mundial y facilita la búsqueda de información aprovechando la infinidad de fuentes que se encuentran en Internet y que corresponden a creaciones realizadas por terceros.

El ChatGPT, conocido con una diversidad de definiciones, ya sea como una aplicación o herramienta virtual de texto predictiva capaz de responder cualquier pregunta sobre un tema en específico o como un *chat* capaz de generar contenido sobre una base preexistente de texto, es usada en diversos ámbitos académicos, siendo el que nos ocupa el de la investigación en el campo del derecho, como es la elaboración de tesis, artículos, ensayos o la presentación de evaluaciones en la etapa universitaria.

No cabe duda de que un trabajo de investigación en el campo del Derecho, calza dentro de la categoría de obra literaria, es decir, aquella obra expresada en forma escrita o mediante texto en la cual se plasma de forma particular la recolección de información a través de un tema particular. Por lo tanto, para ser considerada una obra debe ser inédita y reflejar la impronta de su creador, es decir, no debe haberse publicado antes y debe ser original, esto es, tener el sello personal de su creador, una forma particular que refleja el espíritu creador, lo propio de la persona humana.

De acuerdo con la legislación peruana, el Decreto Legislativo 822, Ley de Derecho de Autor (2), según su art. 2.1, se define como autor a la persona natural que realiza la creación intelectual. Asimismo, dicho dispositivo legal en su art. 2.17 define a la obra como toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse y la obra literaria como toda creación intelectual, sea de carácter literario, científico, técnico o meramente práctico, expresada mediante un lenguaje determinado. Es decir, una obra literaria es una creación original hecha por una persona humana. Dicha definición es la que impera en la región y concretamente en la Comunidad Andina, lo que determina que los derechos morales, que son los que se activan con la creación de una obra, estén reservados a la persona humana.

Un trabajo de investigación, al ser una obra literaria, genera para su autor derechos morales y patrimoniales, siendo en los primeros el que destaca para el tema que nos ocupa el derecho de paternidad y en los segundos el de reproducción. El primero alude al derecho personalísimo e intransferible que tiene el autor como persona humana de ser reconocido como el creador de la obra y el segundo se refiere a la fijación u obtención de copias de la obra en un soporte, en forma permanente o temporal. Ambos derechos están regulados en la Ley de Derecho de Autor peruana en los arts. 24 y 32 (3) y son fundamentales para entender lo que es plagio, toda vez que este tipo de conducta infractora es una de las consecuencias del inapropiado y desmedido del ChatGPT.

En cuanto al investigador, para este se genera una serie de obligaciones, ya que al utilizar obras de terceros debe respetarse el derecho de paternidad, esto es, reconocer que dichos textos son de autoría ajena por lo que, para su reproducción, si bien con fines académicos, se debe cumplir con la cita correspondiente. Ambos conceptos están intrín-

secamente ligados ya que la cita como una excepción al derecho de autor es el medio mediante el cual se puede usar como fuente una obra de autoría ajena, pero cumpliendo con indicar el nombre del autor.

Con relación al tema del plagio, este no es otra cosa que la reproducción de una obra de titularidad de terceros sin mencionar al autor, es decir el investigador presenta su trabajo como si fuera propio. Es importante recalcar este tema toda vez que no es lo mismo copia que plagio, el segundo es la reproducción de una creación u obra ajena y hacerla pasar como suya, en el ámbito académico la copia está asociada a la reproducción sin la atribución de la autoría.

Hasta hace unos años era impensado que existiese un programa que use IA y que pueda responder ante cualquier pregunta sobre un tema en específico, como es el caso del ChatGPT, el cual supuestamente llegó para facilitar la recopilación de información, simplificar el tiempo que tomaría acudir físicamente a una biblioteca y proporcionar un esquema muy adelantado a nuestra imaginación para acceder al conocimiento. No obstante, su sola existencia ya ha generado controversia e incluso censura.

Ya existen antecedentes como el caso del Diario Británico "The Guardian" el cual decidió en el año 2023 bloquear el uso del ChatGPT (4) a fin de evitar que las creaciones intelectuales de sus escritores puedan incorporarse a la base de datos de dicho programa. Cabe señalar que no es el primero en tomar dicha medida y tampoco sería el último, ya que también existen otros medios como "The New York Times", CNN, "France 24", Reuters, entre otros. Lo mismo sucedió con Italia país que en marzo de 2023, por medio de su órgano competente en protección de datos personales, dispuso el bloqueo del ChatGPT toda vez que consideró que la aplicación no respetaba la ley de protección de datos de los consumidores.

Un problema que plantea el uso del ChatGPT, debido a su configuración, es que los resultados que muestra no incluyen las citas y/o fuentes de las cuales recopiló la información, lo que por sí mismo supone un riesgo, ello debido a que su reproducción puede suponer un grave problema de identificación de autoría y una probable infracción al derecho de propiedad intelectual. En ese sentido, surge la problemática de si realmente se comete plagio o solo es una reproducción de contenido, ya que el primero solo está reservado para la persona humana.

Se debe tener en cuenta que no sería una infracción al derecho de autor la reproducción de un párrafo creado por el ChatGPT, toda vez que la aplicación en sí al no ser una persona humana no tiene derecho de autor. En ese sentido, surge la interrogante de cuál es la situación jurídica del que reproduce un párrafo que no es de su autoría; ello sería una cuestión meramente ética. Es decir, no podría iniciarse un procedimiento por infracción a la ley de derecho de autor, pero sí otro tipo de procedimiento dependiendo del contexto en el que se use el ChatGPT.

En efecto, en el caso de las investigaciones jurídicas, tesis o ensayos, lo que se exige es que sean inéditas y originales; no obstante, nos encontraríamos ante un texto que no cumpliría con ambos requisitos, por lo que no sería apto para ser calificado o presentado para aspirar a una titulación. Es evidente

que una tesis creada mediante el uso de IA no debe ser aprobada ya que ha perdido la originalidad que se le exige a una obra literaria.

Si bien el Internet es por excelencia la herramienta más importante para acceder a un cúmulo casi infinito de información, ya que alberga todo el contenido creado en el entorno digital, el ChatGPT destaca por su capacidad de predicción para ilustrarnos con todo el conocimiento almacenado, pero a su vez crea la problemática de la selección adecuada de contenido para el usuario o investigador.

Lo ideal sería que el ChatGPT sea un complemento para la investigación en el campo jurídico, pero a su vez ha planteado un escenario preocupante: reemplazar la impronta humana y no en el sentido de que pueda equipararse a esta, sino que plantea la problemática de ser usada para reemplazar la investigación, cuando se hacen suyos los textos o contenidos.

En efecto, el ChatGPT supone todo un reto toda vez que, al ser un generador de contenido, la información proporcionada puede ser una creación inédita o la reproducción de texto de titularidad de terceros o inclusive un escenario más atrevido como es la generación de contenido ficticio o inexistente, los cuales pueden ser usados como fuente de información por parte de los investigadores y generar contingencias con relación al derecho de propiedad intelectual de terceros.

En ese sentido, el ChatGPT plantea un enorme desafío para el derecho de autor, ya que el uso de este determina dos escenarios muy interesantes: (i) qué sucede con la reproducción de párrafos creados por el ChatGPT, y; (ii) existe o no responsabilidad cuando se reproduce la información proporcionada por el ChatGPT en un trabajo de investigación y esta es de autoría de terceros.

1.1. Sobre la reproducción de párrafos creados por el ChatGPT

Conforme se señaló anteriormente, en la mayoría de las legislaciones la autoría está reservada para la persona humana y son los derechos morales los que son inherentes a ella, dentro de los cuales se encuentra el derecho de paternidad, que corresponde al derecho que tiene el autor a se le reconozca como tal. No obstante, cuando el ChatGPT crea contenido sobre un tema en particular, sobre la base de información preexistente, el interrogante es ¿qué sucede cuando el usuario de Internet hace suyo el contenido creado por IA sin citar o indicar que este no le pertenece?, es decir, hasta dónde llega la responsabilidad.

Queda claro que al no tener el ChatGPT derecho de autor, dada su naturaleza y la reserva que existe en la legislación peruana de considerar autor solo a la persona humana, los contenidos generados por dicho programa, siempre y cuando no sean de autoría de terceros, no pueden ampararse en una presunta infracción al derecho de paternidad, ya que este es un derecho moral que es personalísimo y está reservado a la persona humana, subsistiendo incluso en caso de fallecimiento. Si se parte de la premisa que la creación realizada por la IA no es una obra, no existe el derecho moral de paternidad; por lo tanto, no habría infracción alguna.

Sin embargo, el tema es cuál sería la situación legal del usuario o investigador. Desde

un punto de vista ético no sería viable la presentación de un trabajo de investigación que reproduzca la creación realizada por IA toda vez que ya no sería una creación original, pues no lleva la impronta de su creador, sino que reproduce un cúmulo de información preexistente generada por un algoritmo, siendo en todo caso una mala conducta académica. Esto conlleva el interrogante de si se debe citar lo creado por la IA o bastaría con señalar que un determinado texto no es de autoría del investigador. Se considera que lo ideal sería indicar que el texto o párrafo reproducido es de autoría de la IA.

Y ello es así, porque uno de los programas más famosos en detectar el plagio en trabajos de investigación como es el Turnitin, programa que fue creado por iParadigms, LLC y puesto en línea en el año 1997, está desarrollando tecnología para detectar la reproducción sin cita o el uso de texto creado exclusivamente por IA, por medio del ChatGPT (5). Asimismo, existe un problema no menor como es la dificultad de detectar cuándo un texto, párrafo o artículo ha sido elaborado por la IA del ChatGPT. Si bien Turnitin viene trabajando en la implementación de incluir en sus resultados el plagio o la reproducción de textos creados por IA, ello aún no es posible.

No obstante, otra forma de poder detectar la reproducción de texto creado por ChatGPT es a través del uso de otras aplicaciones como OpenAI Classifier, que fue creada por la OpenAI, que permite identificar si un texto ha sido creado por la IA del referido chat o incluso haciendo uso de este utilizando un *prompt* en el cual se le pregunta expresamente si el texto o párrafo que se escribirá a continuación ha sido generado por la IA.

Existen también otras aplicaciones como GPTZero, la cual ayuda a verificar la procedencia del texto respondiendo si ha sido creado por IA, en el que debe ingresarse un texto que tenga más de 250 caracteres o el AI Detector que fue creado por Sapling, que utiliza algoritmos para detectar el origen de un texto.

En ese sentido, una vez verificado que el texto presentado como de autoría propia corresponde en realidad a la creación artificial hace falta la regulación sectorial en el propio centro de estudios cuando se detecta que un alumno, tesista o investigador ha reproducido en su trabajo académico textos que han sido creados exclusivamente por el ChatGPT ya que no sería posible iniciar una acción por infracción al derecho de autor o derivar el caso a la autoridad competente si lo reproducido es exclusivamente de creación de dicho programa, ya que este no tiene derecho de autor.

Lo que correspondería sería el inicio de un procedimiento disciplinario por parte del centro de estudios por presentar una tesis como inédita o como de autoría propia cuando lo que se ha hecho es reproducir textos que han sido creados por IA, sin perjuicio de que sea rechazada de plano por el jurado calificador al no advertirse la originalidad propia de la persona humana. Debe quedar claro que no se desaprueba un trabajo por plagiar contenido elaborado por el ChatGPT sino por la falta de originalidad y por no ser inédita.

1.2. Responsabilidad cuando el contenido del ChatGPT es una obra de tercero

Quizás el punto que más controversia genera es el de la posibilidad de que un investigador al utilizar el texto o contenido propor-

(2) Dicha ley es la norma vigente que regula todo lo concerniente al Derecho de Autor y los Derechos Conexos en el Perú.

(3) Decreto Legislativo 822. "Artículo 24.- Por el de la paternidad, el autor tiene el derecho de ser reconocido como tal, determinando que la obra lleve las indicaciones correspondientes y de resolver si la divulgación ha de

hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o en forma anónima". "Artículo 32.- La reproducción comprende cualquier forma de fijación u obtención de copias de la obra, permanente o temporal, especialmente por imprenta u otro procedimiento de las artes gráficas o plásticas, el registro reprográfico, electrónico, fonográfico,

digital o audiovisual. La anterior enunciación es simplemente ejemplificativa".

(4) Noticia tomada de la página Web de The Guardian: <https://www.theguardian.com/technology/2023/sep/01/the-guardian-blocks-chatgpt-owner-openai-from-trawling-its-content>

(5) Por ejemplo, en la página web de la aplicación conocida como Turnitin, se señala expresamente que se están desarrollando tecnologías para detectar escritura con IA y ChatGPT. Tomado de la página Web: <https://latam.turnitin.com/blog/turnitin-deteccion-escritura-inteligencia-artificial-chatgpt>

cionado por el ChatGPT, dado que este no proporciona la fuente o cita, incorpore a su trabajo obras de autoría de terceros sin tener conocimiento de ello, lo que puede ocasionar que infrinja el derecho de paternidad de los autores primigenios. En este punto debería quedar claro cuál sería la responsabilidad del investigador y si el conocimiento de una presunta infracción a la propiedad intelectual sería un atenuante o no.

En el caso de la legislación peruana, la Ley de Derecho de Autor en su art. 183 (6) señala que la responsabilidad es objetiva, es decir, no importa si el investigador conocía o no que la IA utilizó para dar una respuesta párrafos de autoría de terceros, sino únicamente basta con verificar la conducta, esto es, la reproducción de un párrafo, texto u obra sin mencionar a su autor, lo cual lo haría responsable directo, transgrediendo por infracción al derecho de paternidad en un procedimiento o denuncia, ya sea que ha sido iniciada por el autor afectado o por la propia autoridad competente, como es la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual).

En el Perú existen sendos casos en los cuales se ha sancionado a alumnos e incluso docentes por haber cometido plagio a pesar de haber alegado que desconocían que un determinado texto era de autoría de un tercero

(6) Al respecto, el mencionado dispositivo señala expresamente lo siguiente: "Artículo 183.- Se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente ley. La responsabi-

o incluso han utilizado como argumento de defensa que omitieron realizar la cita por diversas circunstancias o que incluso terceras personas presentaron sus trabajos omitiendo la cita. En efecto, al ser en el Perú la responsabilidad de carácter objetivo, ninguno de los argumentos alegados es considerado atenuante o eximentes de responsabilidad, pues basta con verificar que el investigador haya presentado su trabajo y no haya cumplido con efectuar la cita correspondiente, para que se declare que es un infractor.

En conclusión, el uso negligente del ChatGpt puede acarrear graves consecuencias jurídicas al investigador ya que puede contravenir el derecho de propiedad intelectual de terceros sin posibilidad alguna de eximirse de responsabilidad, lo cual determina también sanciones pecuniarias que generan una afectación patrimonial sumada ya a la exposición pública que un procedimiento de infracción implica.

II. Los retos que plantea el uso del ChatGPT

Dentro de los retos que plantea el uso del ChatGPT encontramos una serie de medidas que deberían promoverse, adoptarse y concientizarse a fin de rescatar lo positivo que tiene dicho programa, ya que es una herramienta que resulta ser muy útil para simplificar el proceso de recolección de información e incluso el contenido que nos remite la IA

administrativa derivada de los actos de infracción a la legislación en materia de derecho de autor y derechos conexos es objetiva".

puede servir como presupuesto o base informativa para la elaboración de un esquema de tesis o trabajo.

Dentro de los retos o medidas encontramos la concientización de que la IA, presente en el ChatGPT, no puede reemplazar la impronta ni la investigación. Solo es un medio que facilita o simplifica los tiempos de recopilación de información.

Asimismo, debe promoverse un marco de seguridad jurídica respecto del uso de la IA, en el que se incluya el ChatGPT, a fin de que quede claro los alcances de su uso y su implicancia respecto de los bienes de la propiedad intelectual de titularidad de terceros.

En el Perú, el 5 de julio de 2023 se publicó la ley 31.814, "Ley que promueve el uso de la Inteligencia Artificial (IA)", la cual tiene por objeto fomentar y garantizar el uso ético, sostenible, transparente y responsable de la Inteligencia Artificial en el marco del proceso nacional de transformación digital, siendo la entidad competente la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA). Dicha norma sería la base a partir de la cual se deben construir las regulaciones en cada sector particular.

Por otro lado, si bien no existe consenso si realmente el uso del ChatGPT debería incluirse en el esquema del sector educativo toda vez que también ha tenido resistencia debido a la facilidad con la que permite recopilar información de una infinidad de

fuentes, debería tener un tratamiento similar al que tuvo y tiene en la actualidad el buscador de Google, ya que ambos son muy útiles en el entorno académico.

Finalmente, deberían modificarse y/o adaptar los estatutos de la universidad para el supuesto de uso de la IA, toda vez que los alumnos o investigadores deberían tener conocimiento pleno de las consecuencias legales y/o administrativas de usar indebidamente el ChatGPT.

III. Conclusiones

El derecho de autor, según nuestra legislación solo protege las creaciones humanas originales. La originalidad es toda forma de expresión que refleja la impronta del autor como persona humana.

Por lo tanto, la creación realizada por la IA del ChatGPT no es protegible por el derecho de autor. La IA como parte de la cuarta revolución industrial llegó para quedarse y plantea una serie de problemas y desafíos para el derecho de autor: como es el caso de la autoría, derechos y responsabilidad.

La IA no debe reemplazar la impronta o forma de expresión original de la persona humana ni la investigación. Puede servir como herramienta para simplificar aquellas tareas que determinaban un gran consumo de tiempo, por lo que su papel solo debe ser complementario y ser utilizada de esta manera como un soporte.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/1837/2024

El régimen de Propiedad Intelectual en Bolivia, y la vulneración de derechos de exclusividad en el entorno digital



Karen O. Ricaldez Salces

Licenciada en Derecho Universidad Católica Boliviana, Magíster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, cursado en la Universidad UNIR España, Diplomado en *Legaltech* e Innovación Universidad Católica Boliviana. Más de 12 años de experiencia en la práctica de Propiedad Intelectual en Bolivia. Encargada Regional Cochabamba del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI (2011-2014). Coordinadora Administrativa legal en la Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor (2014-2022). Actualmente asesora legal externa Regional Santa Cruz en la Empresa Sanat Pharma, en el área laboral, contractual y Propiedad Intelectual.

SUMARIO: I. Introducción. — II. Justificación. — III. Régimen de Derechos de Propiedad Intelectual en Bolivia. — IV. Protección de la Propiedad Intelectual en el Internet. — V. Instituciones que resguardan, controlan y gestionan los derechos de propiedad intelectual en Bolivia. — VI. Vulneración a los derechos de propiedad intelectual en el ámbito del *e-commerce* en Bolivia. — VII. Conclusiones.

I. Introducción

A través del presente artículo de doctrina se pretende dar a conocer de manera detallada las progresivas y constantes vulneraciones al régimen de derechos de Propiedad Intelectual en el entorno digital; quedando en evidencia la ausencia legislativa en el Estado Boliviano que pese a no contar con regulación específica en esta parte de la región andina, las partes que interactúan en estos novedosos medios tecnológicos a través de plataformas digitales, canales de *streaming*, *e-commerce*, se encuentran tanto desprotegidas respecto a sus derechos de uso en exclusiva, como es el caso de las marcas de bienes y servicios (signos distintivos), y los titulares de las obras de creación en cualesquiera de sus géneros, estando expuestos a constantes vulneraciones en el ámbito de propiedad intelectual e infracciones de marcas en el vertiginoso

mundo digital difícil de controlar a la hora de realizar la reproducción, comunicación pública, transmisión, puesta a disposición, descarga efectiva de obras de creación, o la manera en la que a día de hoy se adquieren bienes y servicios en línea.

II. Justificación

Mediante la precipitada evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación, el creciente acceso a la información en línea, el constante flujo de descargas de plataformas digitales, canales de *streaming*, aplicaciones y otros medios de conectividad con el mundo mediante los cuales se acorta la distancia y presencialidad en la manera como interactuamos en el mundo digital, y de la forma en la cual accedemos a la información, y como la replicamos en segundos; resulta probable que estas acciones deriven en vulneraciones al Régimen de Propiedad Intelectual; por tal justificado motivo, es importante que los Estados legislen normas acorde a las reali-

dades tecnológicas a objeto de otorgar protección jurídica a los titulares de derechos de explotación.

Así pues, en Bolivia la complejidad derivada de la utilización transfronteriza de obras, la naturaleza inmaterial de los bienes, y la multiplicidad de relaciones que de ello resulta en esta inquebrantable interacción tecnológica; se deberán tomar previsiones legales de cara a la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual en el entorno digital. A tal efecto, resultara imprescindible la adquisición de licencias de uso exclusivas, o no exclusivas expresamente autorizadas ya sea en el área de Propiedad Industrial, o Derechos de Autor, al objeto de realizar una correcta explotación de derechos de exclusividad; evitando con ello posibles infracciones de marca, o vulneraciones al derecho de autor. Ahora bien, es de vital importancia el cumplimiento de los procedimientos y presentación de requisitos técnicos a efectos de recabar las autorizaciones, y de este modo efectuar un correcto uso de marca, o

de obras de creación producto del intelecto humano.

1. Objeto Preliminar.

Analizar el régimen de Propiedad Intelectual en Bolivia, su estructura jerárquica y normativa aplicable en esta inevitable interacción tecnológica con los bienes intangibles, teniendo como consecuencia posibles vulneraciones de los derechos de uso en exclusiva, previniendo infracciones de marca o vulneraciones al derecho de autor.

2. Analizar el Régimen de Propiedad Intelectual en Bolivia. Derecho de Autor y Propiedad Industrial.

3. Estudiar las instituciones públicas y privadas encargadas de la protección, control y gestión de los derechos de Propiedad Intelectual en Bolivia.

4. Analizar los mecanismos de Protección de la Propiedad Intelectual en Inter-

net y la ausencia de regulación específica en Bolivia.

5. Verificar los términos y condiciones de uso y explotación de los Derechos de Propiedad Intelectual en plataformas digitales.

6. Analizar las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual en el comercio electrónico *e-commerce* en Bolivia.

III. Régimen de Derechos de Propiedad Intelectual en Bolivia

El Régimen de Propiedad Intelectual radica en el reconocimiento impartido por el Estado a las obras de cualesquier género de creación musical, artística, científica, cinematográfica, literaria, signos distintivos de productos o servicios, e invenciones ya sean de productos o de procedimientos, estableciendo medidas de protección frente a la posible vulneración de los derechos de explotación en exclusiva conferidos por él, una vez que sean cumplidos los requisitos técnicos y formales exigibles para tal efecto; concediendo el beneficio de uso en exclusiva a sus titulares a objeto de hacer valer sus derechos frente a usos no autorizados por terceros.

Ahora bien, el Estado boliviano es firmante de tratados internacionales en los que el reconocimiento a los derechos intangibles es incuestionable, entre ellos los más importantes son:

-Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 217 A iii del 10/12/1948 de la Organización de Naciones Unidas, ONU.

-Convenio de Berna: Protección de Obras Literarias y Artísticas. De fecha, 01/01/1902.

-Convenio de Roma: Protección de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Productores de Fonogramas, y Organismos de Radiodifusión. De fecha, 26/10/1961.

-Convenio de París: Protección de la Propiedad Industrial. De fecha, 28/09/1979.

-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De fecha 16/12/1966.

En el ámbito de la Comunidad Andina, compuesto por 4 países miembros, a decir; Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, se ha instituido un régimen comunitario de integración, el cual es jerárquicamente superior y de aplicación preferente frente a los tratados internacionales en el ámbito de Propiedad Intelectual e Industrial, de acuerdo con el siguiente detalle:

-Decisión Número 351 - Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, de fecha 17/12/1993.

-Decisión de la CAN Número 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de fecha 14/12/2000.

Así pues, en Bolivia el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, serán protegidos y reivindicados en aplicación a las normas que se describen a continuación:

-Constitución Política del Estado Boliviano, de fecha 07/02/2009.

-Ley 1322 de Derechos de Autor y Derechos Conexos, de fecha de 12/04/1992.

-Ley Reglamentaria de Marcas, de fecha 15/01/1918.

-Decreto Supremo 23.907 de fecha 12/07/1994, Reglamento de la Ley de Derechos de Autor.

Dentro esta estructura y jerarquía normativa, en el marco de constitucionalidad en el que se reconocen los derechos de Propiedad Intelectual en Bolivia, el art. 256 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que: "I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables" (1).

Que, estos aspectos se ven plasmados en el art. 102 de la CPE, relativo a los derechos fundamentales, a decir: "El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la Ley" (2).

En este contexto, la protección a los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en Bolivia se encuentran ampliamente respaldados por tratados internacionales, decisiones comunitarias y leyes nacionales, otorgando el reconocimiento a los derechos de explotación de uso en exclusiva a sus titulares, y confiriendo facultades al momento de impedir la utilización sin la respectiva autorización/ licencia exclusiva o no exclusiva, por un plazo determinado, y previniendo modalidades de uso y en los rubros autorizados, evitando con ello; posibles infracciones al derecho de marcas, o vulneraciones en el ámbito de derechos de autor.

Sin embargo, pese a contar con amplia normativa nacional, y supranacional respecto a los derechos que invisten a la protección y respecto de la Propiedad Intelectual en Bolivia, se denota la desactualización normativa dentro de un entorno cada vez más digitalizado y acorde a las nuevas tecnologías, siendo que existen vacíos jurídicos en cuanto al uso transfronterizo de obras, su reproducción, adaptación y transformación, previa autorización de los titulares a efectos de respetar la integridad de la obra como parte vinculante a su derecho moral, así como los derechos patrimoniales que reivindican el beneficio económico que detentan sus titulares por la explotación y uso autorizado de obras, dichos derechos ampliamente reconocidos en la ley 1322 de Derechos de Autor y su Decreto Supremo Reglamentario 23.907.

III.1. Marco Normativo de los Derechos de Autor en Bolivia

La autora Delia Lipszyc sostiene que el Derecho de Autor (3): "Es la rama del Derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultante de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales [...] El dere-

cho de autor reconoce en cabeza del creador de dichas obras intelectuales facultades exclusivas, oponible *erga omnes*, que forman el contenido de la materia: Facultades de carácter personal, concernientes a la tutela de la personalidad del autor con relación a su obra, destinadas a garantizar intereses intelectuales, que conforman el llamado derecho moral. Facultades de carácter patrimonial, concernientes a la explotación de la obra que posibilitan al autor la obtención de un beneficio económico y constituyen el llamado derecho patrimonial" (4).

A decir, de los Derechos Morales. Artículo 14 "El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable para: a) Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualesquiera de los actos relativos a la utilización de su obra. b) Oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra..." (5).

De los Derechos Patrimoniales. Artículo 15 "El autor de una obra protegida o sus causahabientes, tendrán el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir cualesquiera de los actos siguientes: a) Reproducir su obra total o parcialmente. b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier transformación de la obra. c) Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio de difusión" (6).

Siguiendo este orden de ideas, se puede reflexionar que el Derecho de Autor en Bolivia, presenta características comunes a los demás derechos que integran la Propiedad Intelectual como tal; su carácter de exclusividad, su inmaterialidad, la facultad del titular de oponerse frente a alguna infracción o vulneración al derecho de exclusividad, y la transmisibilidad de su derecho de explotación.

Ahora bien, en este estado del análisis del presente artículo doctrinal resultara importante efectuar una explicación acerca de la jerarquía normativa, la primacía y la reforma constitucional vigente desde la gestión 2009 en el Estado boliviano, a efectos de tener un panorama general de la primacía en la aplicación de tratados internacionales de manera preferente a la misma Constitución Política del Estado en materia de Derechos Humanos, considerándose al derecho de autor como un derecho de primera generación.

El art. 256 de la Constitución Política del Estado indica "I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables" (7).

Siguiendo este orden de ideas, el art. 410 de la Constitución Política del Estado indica: "I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición

normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país ..." (8).

En Bolivia, se debe considerar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 217 A iii del 10/12/1948 de la Organización de Naciones Unidas - ONU y ratificado por el Estado de Bolivia, expresando en su art. 27 núm. 2 "Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razones de las producciones científicas, literarias y artísticas de que sea autora" (9).

Y que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16/12/1966, ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia en 1982, expresa en su artículo 15 núm. 1 inc. c) que "Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los derechos morales y materiales que le correspondan por razones de las producciones científicas, literarias y artísticas de que sea autora" (10).

Que, la Decisión 351, de la Comunidad Andina de Naciones - CAN, del Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, promulgada el 17/12/1993 en Lima - Perú; en su art. 1 expresa "Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino" (11).

Dando continuidad al marco normativo en materia de Propiedad Intelectual en Bolivia, el art. 3 del Decreto Supremo Reglamentario 23.907 indica: "Sin perjuicio del derecho moral del autor de oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, previsto por el art. 14 inc. b) de la Ley de Derecho de Autor; quien pretenda utilizar una obra que genere beneficio de cualquier naturaleza, debe tener autorización del autor o sus representantes, refrendada mediante contrato escrito, donde se estipulen los alcances y características de la utilización. Toda utilización completa o parcial de una obra, así como su transformación por cualquier método permitido por la Ley en la forma antes señalada, deberá hacer mención del autor original, el título de la obra, año de publicación o ejecución, nombre del editor o productor, si los hubiesen, todo crédito pertinente y cualquier otro dato que permita su identificación..." (12).

Asimismo, el art. 13 del Decreto Supremo Reglamentario 23.907, indica: "Las distintas formas de utilización de las obras son independientes entre ellas, la autorización del autor para una forma de utilización no se extiende a los demás" (13).

Del análisis de la primacía de aplicación de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, y la jerarquía normativa establecida en la misma Constitución Política del Estado; el Derecho de Autor, es reconocido como un Derecho de primera generación, estando proclamado incluso en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de la Organización de Na-

(1) CPE. Bolivia, 2009. Art.: 256.

(2) CPE. Bolivia, 2009. Art.: 102.

(3) LIPSZYC, D., "Derechos de autor y derechos conexos", Zavalia Editor, Buenos Aires Argentina, 2005, 2da ed., p. 11.

(4) El concepto de Derecho de Autor distingue dos tipos de derechos: Los derechos morales considerados intransferibles, perpetuos, e irrenunciables, se conce-

den únicamente a personas naturales, salvo excepciones delimitadas en las diferentes normativas, estos derechos abarcan el derecho de integridad, y paternidad del autor con relación a su obra. Los derechos patrimoniales, al contrario, pueden transferirse, mediante cesión o licencia a título oneroso o gratuito, autorizar o prohibir según corresponda; la distribución, reproducción, comunicación o ejecución pública de la obra, la

traducción, adaptación, y la oposición a la deformación o adaptación, o cualquier forma de modificación, afectando al derecho de integridad de la obra, o causando perjuicio al autor.

(5) Ley 1322. Bolivia, 1992. Art. 14.

(6) Ley 1322. Bolivia, 1992. Art. 15.

(7) CPE. Bolivia, 2009. Art. 256.

(8) CPE. Bolivia, 2009. Art. 410.

(9) <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

(10) <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>

(11) Decisión 351. CAN, 1993. Art. 1.

(12) DS 23.907. Bolivia, 1994. Art. 3.

(13) DS 23.907. Bolivia, 1994. Art. 13.

ciones Unidas. Por tanto, su reconocimiento y protección a los intereses morales y patrimoniales resulta incuestionable.

En definitiva, del análisis de la normativa nacional y supranacional adoptada por el estado boliviano en el marco del reconocimiento y protección a los derechos de propiedad intelectual, se destacan las facultades reconocidas a los titulares de derecho de obras en cualquiera de sus géneros, a efectos de ejercer de forma exclusiva la explotación a través de la reproducción, distribución, comunicación pública, transmisión, y transformación, generándose una ventaja económica a través de su comercialización en las industrias de música, cinematográfica, literaria, artística, en el comercio tradicional B2C, o en el comercio en línea denominado *e-commerce*, permitiendo el acceso al mundo digital; y a las ventajas y desventajas que resultan de la interacción de los bienes intangibles en Internet.

En este entendido, en Bolivia la ley 1322 de Derechos de Autor reivindica un índice de actos que suponen la vulneración al derecho de autor. Así pues el art. 68 Indica: “A los efectos de la presente Ley comete violación, al Derecho de Autor, quien: a) En relación con una obra o producción literaria o artística inédita y sin autorización del autor, artista o productor, o de sus causahabientes, la inscriba en el registro o la publique por cualquier medio de reproducción, multiplicación o difusión, como si fuere suya o de otra persona distinta del autor verdadero, o con el título cambiado o suprimido, o con el texto alterado dolosamente. b) En relación con una obra o producción publicada y protegida cometa cualesquiera de los hechos indicados en el inciso anterior, o sin permiso del titular del derecho de autor, la reproduzca, adapte, transforme, modifique, refunda o comprenda y edite o publique alguno de estos trabajos por cualquier modo de reproducción, multiplicación o comunicación al público. [...] l) Transmita, retransmita o difunda por cualquier medio, obras cinematográficas sin autorización del productor...” (14).

En este entendido, cualquiera fuere la forma de explotación; será indispensable la autorización expresa del autor a través de licencias de uso especificando el rubro de uso, plazo, forma de utilización, detallando las características técnicas de la obra, y solicitando autorización expresa en caso de modificación, traducción, adaptación, y de esta manera no transgredir los derechos morales y patrimoniales que invisten a autores de obras y creadores de contenido.

En la actualidad, mediante el acceso ilimitado a la información en línea, el consumo de creaciones en distintos géneros ya sean cinematográficos, musicales, artísticos o científicos, se dará lugar al uso indiscriminado de obras sin la debida autorización del titular, ejecutando la reproducción, distribución, comunicación pública, transmisión re transmisión, puesta a disposición, descarga efectiva, entre otros derechos de explotación, sin la autorización expresa del titular, por tanto; el Estado boliviano deberá adecuar la normativa de protección, prevención y control de los bienes intangibles en el entorno digital, siendo que se encuentra un tanto desprotegida y desactualizada frente a las actuales formas de uso y explotación en plataformas digitales, canales de *streaming* e Internet en general.

En este orden de ideas, el art. 47 de la ley 1322 de Derechos de Autor expresa: “La ejecución pública por cualquier medio, inclusive radiodifusión de una obra musical con palabra o sin ellas o cualquier medio

de proyección o difusión conocido o por conocerse habrá de ser previa y expresamente autorizada por el titular del derecho o sus representantes” (15).

Que, el art. 48 de la citada ley 1322, establece: “Para los efectos de la presente Ley se consideran ejecuciones públicas las que se realicen en teatros, cines, salas de conciertos o bailes, bares, clubes de cualquier naturaleza, estadios, circos, restaurantes, hoteles, establecimientos comerciales, bancarios e industriales y, en fin donde quiera que se interpreten o ejecuten obras musicales o se transmitan por radio y televisión, sea con la participación de artistas, sea por procesos mecánicos electrónicos, sonoros o audiovisuales” (16).

Además de las formas tradicionales de comunicación pública ejecutadas en ambientes físicos fácilmente rastreables en espacios públicos como salas de conciertos, teatros, discotecas, etc., en los cuales se ejecuta la comunicación pública sin la autorización emitida por sus titulares o sus representantes; dando lugar a posibles vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual; a *contrario sensu*, a día de hoy, resulta frecuente la comunicación pública de obras mediante plataformas de *streaming* cuya particularidad radica en la monetización en base a la cantidad de reproducciones en línea, destacando la obligatoriedad de cancelar regalías a sus *partners*, o creadores de contenido, por el número de reproducciones o descargas efectivas. Un claro ejemplo de ello son las plataformas de música como Spotify y Youtube, las cuales analizaremos de forma detallada más adelante en el presente artículo de doctrina. Dicho esto, en el ámbito de la explotación de los derechos de Propiedad Intelectual en línea, las licencias no serán generales, universales o indefinidas, más al contrario serán específicas, parciales, no exclusivas y con plazo determinado.

III.2. Derecho de Marcas en Bolivia

La Decisión de la CAN Número 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial, art. 134 Indica: “A efectos de este Régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica...” (17).

La Ley Reglamentaria de Marcas de 1918, sustenta:

Artículo 1.- “Se entiende por marca, todo signo, emblema o denominación característica y peculiar, con que se quiera especializar los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio, los productos de la tierra y de las industrias agrícola, forestal, ganadera y extractivas. Pueden usarse como marcas: los nombres y denominaciones bajo una forma distintiva, las palabras o títulos de fantasía, números y letras en dibujo especial o formando combinaciones, los marbetes, rótulos, emblemas, monogramas, cubiertas, franjas, timbres, sellos, grabados, escudos, cifras, divisas, estampados y relieves, filigranas, viñetas, envases, recipientes, o cualquier otro signo típico análogo” (18).

Del análisis de las normas que anteceden, se entenderá por marca a todo signo distintivo sea este figurativo, denominativo, mixto o tridimensional, que identifique por sí mismo un producto o un servicio en el ámbito comercial, y que no constituya un riesgo de confusión o de asociación para el público usuario, aprovechándose así del prestigio, trayectoria o de la similitud de signos distintivos respecto a otras empresas, servicios o productos del mismo rubro o clasificación.

De esta manera, la marca o signo distintivo, debe tener la capacidad de diferenciarse por sí misma como también poseer la capacidad de diferenciación frente a otras marcas o signos distintivos del mismo rubro o clasificación, distinguiéndose por su procedencia, origen empresarial, y prestigio en el comercio tradicional y en el ámbito del comercio en línea. Por tanto, la marca debe poseer *distintividad*. Así pues, la *distintividad* constituye la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado sus productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los seleccione. La *distintividad* es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, y crea el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial e incluso la calidad del producto o servicio sin riesgo de confusión y/o asociación. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

Esta identificación permite que la marca sea competitiva al momento de diferenciarse por sí misma frente a sus contendientes en el mercado. En razón de ello, el titular de la marca adquiere derechos de exclusiva dentro territorio nacional una vez sea registrada ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual —SENAPI—, mediante la emisión de una resolución administrativa emitida por autoridad competente, extendiéndose un título de concesión de marca a efectos de hacer valer sus derechos frente a terceros, siendo que estos derechos de uso en exclusiva son constitutivos; es decir, se adquieren desde el momento de la solicitud de registro, y será susceptible de renovación cada 10 años de manera indefinida beneficiando al titular con un período de gracia de 6 meses posteriores al vencimiento del plazo de solicitud de renovación. Es importante hacer notar que, al momento de solicitar el registro de marca, el interesado podrá invocar el derecho de prioridad establecido en el Régimen Común de Propiedad Industrial Decisión 486 para los países miembros de la CAN, es decir Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.

En cuanto a los derechos de Propiedad Industrial, la Decisión de la CAN Número 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial, artículo 155 sostiene “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se

presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular...” (19).

Del análisis del artículo que antecede, la doctrina distingue al titular de derecho, 2 tipos de facultades con relación al uso en exclusiva de un signo distintivo; una facultad positiva, y otra negativa.

La Facultad Positiva, reivindica en favor del titular la facultad de explotación de una marca, y en este sentido; ejercer potestades de uso y disposición, tales como autorizar licencias exclusivas o no exclusivas, parciales o totales para una determinada región o clase; asimismo, los titulares de derecho podrán previo cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles a cada legislación ceder sus derechos de explotación a título oneroso o gratuito, consagrando así sus facultades de disposición positiva.

La Facultad Negativa, el denominado *ius prohibendi*, mediante la cual el titular de derecho de exclusiva podrá impedir el registro de marca a terceros, siendo que detenta prioridad de registro, evitando el denominado riesgo de confusión o asociación del público usuario. Del mismo modo, tendrá la facultad de impedir determinadas actuaciones que impliquen que un tercero no autorizado utilice una marca para cualesquiera servicio o producto, pudiendo generar un riesgo de confusión o asociación respecto al público consumidor.

Ahora bien, en caso detectar actos de infracción al derecho marcario en el comercio tradicional, el titular podrá solicitar ante la autoridad competente —director jurídico dependiente de la Dirección de Propiedad Industrial—, las siguientes medidas sancionatorias: Cese de los actos de infracción, retiro de los productos que constituyen infracción en los circuitos comerciales, destrucción, prohibición de importación y exportación de productos derivados de la infracción, entre otros. Por tanto, el titular podrá invocar sus facultades de prohibición (*ius prohibendi*) y solicitar medidas preventivas y sancionatorias frente a vulneraciones en el ámbito comercial antes y durante la substanciación de los procesos de infracción en la vía administrativa.

Por otra parte, en la constante interacción de las marcas en el mundo digital, a través del denominado *e-commerce* o comercio electrónico, los titulares podrán denunciar los usos no autorizados de marca registrada en la página *web* infractora, al objeto de que esta sea bloqueada argumentando la titularidad de uso en exclusiva mediante una licencia, o título de registro demostrando la titularidad de sus derechos de explotación.

Bajo esta premisa, el art. 162 de la Decisión de la CAN Número 486 —Régimen Común sobre Propiedad Industrial— indica “El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia...” (20).

(14) Ley 1322. Bolivia, 1992. Art. 68.

(15) Ley 1322. Bolivia, 1992. Art. 47.

(16) Ley 1322. Bolivia, 1992. Art. 48.

(17) Decisión 486. CAN, 2000. Art. 134.

(18) Ley Reglamentaria de Marcas. Bolivia, 1918. Art. 1.

(19) Decisión 486. CAN, 2000. Art. 155.

(20) Decisión 486. CAN, 2000. Art. 162.

Cabe hacer notar que las licencias suelen subdividirse en totales o parciales, incluso delimitando territorios, y modalidades de uso para la explotación económica en beneficio de sus titulares, en este punto, resulta importante mencionar que las licencias deberán registrarse ante autoridad competente al objeto de surtir efectos frente a terceros.

En este estado del análisis del presente artículo doctrinal, es transcendental estudiar los procesos de cancelación, nulidad y renuncia de marcas o signos distintivos, a efectos de tener una visión integral de las acciones que podrían ser invocadas en caso de falta de uso del signo distintivo, mala fe en la solicitud de registro, o falta de cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos exigibles a momento de solicitar el registro de un signo distintivo.

De la cancelación del registro de marca, el art. 165 del Régimen Común de Propiedad Industrial sustenta: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposiciones interpuestas con base en la marca no usada...” (21).

En este punto, resulta importante hacer notar la obligatoriedad del uso efectivo de la marca en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones compuesta por Bolivia, Perú, Ecuador, y Colombia, es decir; un uso demostrable y real en el mercado por el titular de derecho de uso o sus licenciarios; en este sentido, se entenderá por uso real de un signo distintivo (marca), cuando los productos o servicios que la distinguen, sean puestos a disposición en el mercado con las cantidades necesarias a efectos de realizar actos de comercio como ofertas según temporada, ventas al por mayor o menor, distribución o prestaciones de servicios. En esta línea del análisis, la carga de la prueba se impone al titular de registro marcario, quien deberá demostrar actividades comerciales durante 3 gestiones anteriores al inicio de la acción de cancelación para uno o varios productos o servicios.

En el presente apartado, resultara importante destacar la *Nulidad* de registro, la Decisión 486 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial sostiene De la Nulidad del Registro Artículo 172.- “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los arts. 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna” (22).

En este punto, es importante efectuar una distinción acerca de la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Pues bien, la primera abarcará la protección del ordenamiento jurídico

como tal, y no así para un tercero determinado, pudiendo ser ejercida por cualquier persona en cualquier momento, siendo que han incumplido lo respaldado por el arts. 134 y 135 de la Decisión 486 de la CAN, en el cual se destacan características de distintividad respecto al servicio o producto, evitando el llamado riesgo de confusión o asociación del público usuario. Ahora bien, en cuanto a la nulidad relativa, esta podrá ser solicitada por un tercero interesado en contravención a lo establecido en el art. 136 de la Decisión 486 de la CAN, asimismo; podrá invocarse la mala fe a momento de la presentación de la solicitud de registro. Al respecto, al momento de invocar la mala fe, la jurisprudencia hace referencia al llamado indicio razonable, pudiendo el solicitante tener conocimiento de otra persona natural o jurídica con legítimo interés en el registro marcario, como es el caso del cosolicitante o cotitular. Verificar interpretación prejudicial, recaída en el Proceso 80 IP 2001 de fecha 15/12/2022 (23).

IV. Protección de la Propiedad Intelectual en el Internet

Resulta importante destacar lo mencionado por la autora Laura Silberleib, en su obra “El Derecho, la Propiedad Intelectual, y el Entorno Digital”: “A medida que el uso de Internet se extiende en los entornos www, FTP, o Grupos de noticias, se genera una serie de operaciones que se repiten constantemente y cuya importancia jurídica, en el marco de los derechos de autor, es necesario estudiar y considerar [...] En referencia al nuevo espacio de acción en donde se desarrolla el Derecho, la localización física de la acción jurídica se proyecta en tres planos diferentes, lo que le imprime características particulares: Los hechos que tienen lugar en el ciberespacio suceden en todos los lugares a la vez y, por lo tanto, en ninguno, desconociendo los límites geográficos. Desde su origen la característica definitoria de Internet ha sido la no-existencia de barreras físicas que mantengan alejadas a las personas, y es esto lo que permite que se distinga el lugar en el que los hechos suceden. Muchas de las comunicaciones que se transmiten a través de la red carecen de vínculos que permitan ubicarlas en algún lugar físico, razón por la cual la única ubicación reconocible para las mismas es en la red y, por lo tanto, son fenómenos no localizables. Pueden ser utilizables por más de un consumidor al mismo tiempo y en diferentes lugares. En la red se pueden realizar transacciones simultáneas entre personas que no se conocen y que tampoco pueden conocer la dirección física de la contraparte. Son objetos de circulación fácilmente replicables y maleables, y permiten combinaciones y transformaciones antes impensadas” (24).

Siguiendo este orden de ideas, resultará importante reflexionar el concepto de derecho de autor y sus formas de explotación, siendo que constituyen el punto angular de la presente investigación en un entorno cada vez más digitalizado conforme al avance de las tecnologías de la comunicación e información, constanding que la presencia de la acción jurídica se presentaran en diferentes ámbitos de acción y en muchas ocasiones desconociendo límites geográficos, realizando la reproducción de obras en distintos lugares del mundo al mismo tiempo y sin límite de reproducciones, por tal justificado motivo; las legislaciones deberán actualizar sus parámetros de protección de derechos de autor en el Internet, como es el caso del agotamiento de la copia privada, el uso en el ámbito doméstico, la no difusión o transmisión sin previa autorización, y la prohibición comunicación pública de obras

transformadas instaurando parámetros claros de explotación, evitando posibles vulneraciones de obras en cualquiera de sus géneros de creación.

En el ámbito de la protección de la Propiedad Intelectual en un entorno digitalizado, la autora Laura Silberleib, en su obra “El Derecho”, “La Propiedad Intelectual” y el “Entorno Digital”, sustenta: “Entre las medidas tecnológicas que pueden implementarse para proteger los derechos de la propiedad intelectual de la información distribuida en línea podemos citar: Acceso fraccionado o fragmentario: se puede acceder en forma abreviada a un documento, pero ante la necesidad de obtener el documento completo el usuario puede optar y pagar por la información que no está publicada. Llaves que funcionan como puertos paralelos o seriales, que se conectan al hardware de la computadora. Son instrumentos caros y solo se justifica su uso para proteger productos de alto valor. Para poder usar una copia del sistema se debe poseer ese instrumento. Mensajes. La idea es que cada copia distribuida puede ser identificada con un número de orden diferente, para identificar las copias ilegales. Se incluye en este ítem las llamadas marcas de agua, señales que no logran ser advertidas por el ojo humano. Al no ser identificadas por el usuario se convierten en objetos de difícil remoción. Criptografía cuyas características se detallan en el ítem referido al comercio electrónico. Titileo o parpadeo (*flickering*) donde la captura de la información que realiza la pantalla le permite al usuario ver y realizar una lectura del texto, pero no así bajar la información para ser almacenada en la computadora, debido al parpadeo que produce. Así, la información que se desea almacenar se torna prácticamente inutilizable. El texto se torna irritante para el lector, pero el mismo puede ser leído” (25).

A efectos de consolidar una efectiva protección a los derechos de Propiedad Intelectual en el entorno digital en el cual se ejecuta la comunicación pública de obras en cualquiera de sus géneros artísticos, literarios, científicos, y cinematográficos etc., sus titulares han previsto mecanismos tecnológicos de protección como por ejemplo las alarmas de rastreo para las bajadas efectivas de obras protegidas, las llaves como puertos conectados al *hardware* de la computadora, los accesos fraccionados a obras protegidas por derechos de autor, y los mensajes de alerta a efectos de rastrear obras descargadas de manera ilegal siendo que se identifican con un número de orden diferente, así pues; se pueden identificar estos mecanismos de rastreo entre otros medios tendientes a proteger obras de creación intelectual en el entorno digital, resultando ser implementados y utilizados por los titulares a efectos de evitar futuras vulneraciones respecto a sus derechos de explotación en exclusiva. Por tanto, considero de vital importancia la implementación de restricciones al acceso ilimitado de obras protegidas por derecho de autor, estableciendo políticas de información, y formas de pago en línea para la correcta explotación, descarga total o parcial, o acceso al almacenamiento de obras en bancos de datos de forma onerosa para uso privado en beneficio de sus titulares.

Dicho ello, resultara de vital importancia la administración de los derechos de Propiedad Intelectual mediante el uso de los denominados *headers*, los cuales permiten establecer parámetros de uso y explotación de obras, estableciendo restricciones, términos y condiciones en razón de las cuales sus titulares hacen disponible la obra al público consumidor.

Ahora bien, dada la ilimitada cantidad de reproducciones de una obra en un mínimo lapso de tiempo, y sin límites geográficos, resultara importante para las distintas legislaciones adecuar las normativas de protección y gestión de derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, de manera que la reproducción, comunicación pública, descarga efectiva, puesta a disposición y distribución de obras se encuadren a las nuevas tecnologías y formas de comunicación, siendo evidente que esta interacción del consumidor al mundo digital ha cambiado la manera de operar en el comercio, de la forma como adquirimos productos y servicios, y como accedemos y nos beneficiamos de la información.

En consecuencia, surge la urgente necesidad de implementar normativa acorde a las nuevas tecnologías, establecer lineamientos de protección, sanciones ejecutables en caso de vulneraciones al derecho de autor, sin que la ausencia de jurisdicción sea un obstáculo en caso de medidas sancionatorias. Ahora bien, en Bolivia la ley 1322 de Derechos de Autor y su Reglamento Decreto Supremo 23.907, no prevé mecanismos de protección, sanción, y métodos de resolución de conflictos por usos no autorizados en Internet, siendo que fueron legisladas y promulgadas en los años 90 época en la que el Internet todavía se encontraba en surgimiento, y en la que el acceso no era tan frecuente e indispensable, como lo es hoy en día. Por tanto, surge la urgente necesidad de actualización normativa conforme a la nueva realidad de uso de las tecnologías de información y comunicación.

IV.1. Análisis de Términos y Condiciones de Uso y Explotación de los Derechos de Propiedad Intelectual en Plataformas Digitales

IV.1.a. Políticas de Propiedad Intelectual descritas en los Términos y Condiciones de *Spotify*

A través del presente apartado se observaran y analizaran los términos y condiciones expuestos por plataformas digitales como Spotify y You Tube, a objeto de verificar las características de las políticas adoptadas para el reconocimiento y protección de los derechos de Propiedad Intelectual expuestos en dichas plataformas, del mismo modo se observaran; las características principales de la marca Spotify, el procedimiento en caso de reclamaciones por infracción de derechos de uso en exclusiva, la aplicación del Principio de Buena Fe como beneficio para los generadores de contenido, y la eliminación de contenido en caso de denuncia.

Ahora bien, en el caso específico de la plataforma de *streaming* Spotify apartado tercero de los Términos y Condiciones, específicamente el punto 3. Uso del Servicio de Spotify. *Derechos de propiedad de Spotify*, indica: “El Servicio de Spotify y el Contenido son propiedad de Spotify o de sus licenciantes. Todas las marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, logotipos, nombres de dominio y cualquier otra característica de la marca Spotify (“características de la marca Spotify”) son propiedad exclusiva de Spotify o de sus licenciantes. Los presentes términos no le otorgan ningún derecho de uso de las Características de la marca Spotify, ya sea con fines comerciales o no comerciales” (26).

El apartado cuarto de los términos y condiciones. Indica: “*Reclamaciones por infracción*. Spotify respeta los derechos de los titulares de la Propiedad Intelectual. Si cree que algún contenido infringe sus derechos de autor, marca comercial u otros derechos

(21) Decisión 486. CAN, 2000. Art. 165.

(22) Decisión 486. CAN, 2000. Art. 172.

(23) [https://www.comunidadandina.org/DocOficia-](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/80_IP_2021.pdf)

[lesFiles/Procesos/80_IP_2021.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/80_IP_2021.pdf)

(24) SILBERLEIB, L. “El Derecho, La Propiedad Intelectual y el Entorno Digital”. Ed. Información, Cultura y

Sociedad, Buenos Aires, 2001, 5ª ed., p. 51.

(25) SILBERLEIB, L. “El Derecho, La Propiedad Intelectual y el Entorno Digital”, ob. cit., p. 57.

(26) <https://www.spotify.com/es/legal/end-user-agreement/#3-uso-del-servicio-de-spotify>

de Propiedad Intelectual, consulte la página Política de propiedad intelectual de Spotify” (27).

Al respecto de las Políticas de Propiedad Intelectual descritas en los Términos y Condiciones de Spotify, y del análisis del procedimiento previsto en caso de posibles vulneraciones a los derechos protegidos por Propiedad Intelectual, se establece que el titular de derecho o su representante al considerar que alguno de los materiales protegidos con *copyright* disponibles directamente a través del Servicio Spotify están vulnerando sus derechos de uso en exclusiva, podrá presentar una reclamación formal a través de un formulario descargable de la misma página, en el cual se debe especificar los datos técnicos de la obra, demostrando por tanto; la titularidad por medio de una resolución administrativa emitida por autoridad competente en el área de derechos de autor: propiedad intelectual, en la cual se reivindican los derechos patrimoniales y morales del denunciante. Una vez demostrada la titularidad, Spotify elimina el contenido *no autorizado*, siendo que se ha evidenciado mediante la presentación de prueba contundente que el creador de contenido no es el titular, o licenciataria autorizado para la exposición del material objeto de la denuncia de infracción.

En este sentido, el derecho anglosajón es meramente mercantilista, es decir; resguarda los derechos patrimoniales y no así los morales, como es el caso de las legislaciones latinoamericanas y europeas, siendo la integridad y el reconocimiento de la paternidad del autor con relación a la obra igualmente sustanciales.

Ahora bien, en virtud del principio de presunción de buena fe, Spotify, establece la posibilidad de poner a conocimiento del usuario infractor una notificación, a efectos de demostrar que el contenido no infringe las normas preestablecidas, y este último (infractor), pueda, en determinadas circunstancias, enviar una contra notificación a Spotify, adjuntando una solicitud para restaurar el contenido eliminado. En la práctica, considero que este tipo de denuncias se ejecutan en caso de coautorías es decir 2 o más titulares de derechos (el titular del derecho de autor y el titular del derecho conexo), que participan en la misma obra. Resulta ser el caso en el cual el titular de derecho de autor desconozca y omita el derecho de interés del artista, o viceversa.

En consecuencia, se podrá por tanto reflexionar que la plataforma presenta como debilidad, la no existencia de una diferenciación de derechos de explotación a la hora de subir contenido, específicamente; a la hora de realizar la diferenciación en calidad de titular de Derechos de Autor, Derecho Conexo, o del productor fonomecánico.

Asimismo, en caso de reclamos Spotify evaluará el contenido, y tomará la determinación de eliminar el contenido denunciado, o desactivar el acceso en regiones específicas; en consecuencia, Spotify se comunicará con el denunciante y a su vez con el usuario del contenido a efectos de hacerles conocer las medidas que asumirán, o solicitar más información con el advertido de tomar una determinación final acerca del reclamo. Ahora bien, en caso de tratarse de un usuario infractor reincidente, es muy probable que Spotify determine la terminación de su cuenta.

Por otra parte, en caso de que el contenido sea expuesto después de que el denunciante retire su reclamo, o posterior a una apelación, la plataforma de Spotify hará notar estos cambios siguiendo el lineamiento de

las políticas que asumen en caso de infractores reincidentes. Asimismo, resulta trascendente mencionar que la plataforma de Spotify activa una serie de detectores automatizados con la finalidad de eliminar el contenido que vulnere los derechos protegidos por Propiedad Intelectual, de modo que implementa esfuerzos encaminados a reforzar la protección para titulares de derechos en línea, siendo que la política invocada en caso de infracciones tiende a proteger y resguardar los bienes intangibles, más allá de cualquier impedimento de territorialidad entre el creador de contenido y el denunciante. Por tal justificado motivo; el creador de contenido y el público usuario en general cuentan con plena seguridad, que en caso de posibles infracciones Spotify aplicara sus políticas de protección a la propiedad intelectual, medidas preventivas, y sanciones oportunas para los infractores.

IV.1.b. Políticas de Propiedad Intelectual descritas en los Términos y Condiciones de Youtube

Se puede evidenciar que, en la página oficial de YouTube, se expone un compilado de normas y políticas, tendientes a informar de manera idónea y detallada, los alcances del uso de la plataforma para los creadores de contenido. Así pues, en la descripción general se detallan 3 subtítulos referidos al Derecho de Autor; 1) Excepciones a los derechos de autor; 2) Presentar Reclamaciones; 3) Aplicar Medidas de cumplimiento de derechos de autor.

En cuanto a las excepciones al Derecho de Autor, se describe lo siguiente: “En YouTube, nuestro objetivo es dar voz a todas las personas y poner el mundo a su alcance. Las excepciones a los derechos de autor son vitales para promover este objetivo, ya que facilitan la libre circulación de ideas y talento creativo. Por este motivo, pedimos a los titulares de los derechos que se planteen si determinado contenido estuviese amparado por una excepción a los derechos de autor antes de enviar una solicitud de retirada por infracción de derechos de autor. Creemos que de esta forma podríamos conseguir un equilibrio entre respetar los derechos de autor de los titulares y la libertad de expresión de los creadores, que puede estar protegida por excepciones a los derechos de autor” (28).

Siguiendo este orden de ideas, la normativa Boliviana, en cuanto a las limitaciones al Derecho de Autor indica Artículo 24.- “Es permitido citar a un autor, entendiéndose por cita la inclusión, en una obra propia, de cortos fragmentos de obras ajenas, siempre que se trate de obras ya divulgadas, se indique la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada y a condición de que la inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, con fines docentes o de investigación, de conformidad a usos honestos, en la medida justificada por el fin que se persigue y no resulten abusivas” (29).

Así pues, YouTube admitirá las excepciones a los derechos de autor estableciendo un sano equilibrio entre la libertad de expresión de los creadores de contenido y los titulares de derecho, facilitando con ello la circulación de ideas y talento creativo en la era de las tecnologías de información y comunicación. Esta postura también es asumida en países de América latina y Europa, como es el caso de la legislación boliviana, en la cual se permite la inclusión de fragmentos de obras ajenas siempre que se reivindique la fuente y el nombre del autor de la obra, a efectos de cita o análisis con fines docentes o investigativos, en este entendido; se resguarda el derecho moral de los titulares impulsando

la circulación de ideas y la creación de contenido en línea, protegiendo el derecho a ser nombrado como autor y creador de una obra.

Además de las excepciones al derecho de autor; YouTube, pone a disposición del público o sus *partners*, una serie de herramientas encaminadas a acceder y compartir información de forma segura, creando por ejemplo una biblioteca de audio, a través de la cual se podrá acceder a un repertorio musical y efectos de sonidos libre de pago y de buena calidad. Asimismo, esta plataforma pone a disposición de sus *partners* el Programa Creators Music, de modo que podrán acceder al repertorio de música comercial de forma legal mediante la adquisición de licencias de uso parcial; o en su caso, compartiendo las ganancias que se generen de la monetización de los videos con los titulares de las obras musicales comerciales.

De este compilado de normas y políticas en materia de Derechos de Autor de YouTube, también se destaca un apartado referente a las retiradas de contenido por motivos legales, estableciendo 3 tipos de recursos; 1. Denunciar contenido que infrinja normas locales; 2. Ver informe de transparencia de Google sobre las solicitudes gubernamentales de retirada de contenido que infringe normativas locales; 3. Proteger la identidad de los usuarios.

Ahora bien, a efectos de denunciar el contenido que infrinja normas locales; se podrá denunciar por incumplimiento de políticas que abarcan los lineamientos de la comunidad y los lineamientos de la privacidad. Asimismo, se podrá denunciar los incumplimientos legales con el objeto de bloquear videos por cuestiones legales; en casos de vulneraciones al Derecho de Autor, Infracción de Marca, Falsificación, Difamación, Acoso, denunciar videos, canales, u otro tipo de contenido inapropiado.

En cuanto a las solicitudes gubernamentales de retirada de contenido, estas provienen de todos los rangos de la administración pública; en la cual es exigible adjuntar una resolución judicial declarando que el contenido es ilegal, o infringe normas locales. En esta clase de solicitudes, el departamento legal de YouTube se asegura de la legitimidad e integridad de la solicitud gubernamental, exigiendo la presentación por escrito y que se tramiten por los canales adecuados y puestos a disposición para este tipo de reclamaciones. Al respecto, algunos gobiernos toman la determinación de bloquear algunos accesos de información y contenido a su jurisdicción, a efectos de regular de primera mano y filtrar la información a la que puedan acceder sus conciudadanos.

Al respecto; YouTube, plantea en sus normas y políticas, proteger la identidad de los usuarios, por tanto; si un creador de contenido a publicado información que afecte la imagen o voz, que contenga nombre y apellido, información financiera, información de contacto, u otra información personal con la cual se pueda identificar a una persona de manera inequívoca, y realiza la publicación sin el respectivo consentimiento y autorización del denunciante; se podrá invocar el proceso de reclamación de privacidad solicitando la retirada de contenido según las directrices de privacidad, adjuntando un formulario de reclamación de privacidad con los datos técnicos del solicitante, la dirección URL de la información personal, el canal en el que se expone esta información, declarando de buena fe que el contenido infringe la privacidad, y que la información proporcionada en la notificación es correcta y veraz.

En este orden de ideas, a la hora de realizar la solicitud de eliminación de contenido por vulneraciones a los derechos de autor, el denunciante debe tomar en cuenta en primera instancia las excepciones a los derechos de autor, analizando si el contenido se encuadra dentro de estas excepciones, explicando su solicitud con una exposición de motivos legales al objeto de justificar la retirada o bloqueo del canal. Al respecto, de la revisión de las normas y políticas de uso legítimo de fragmentos de obras, YouTube, describe en su página oficial lo siguiente: “Los cuatro factores del uso legítimo. En Estados Unidos, los jueces determinan en qué casos se realiza un uso legítimo analizando en qué medida se aplican los cuatro factores de este uso según las características de cada caso. Los cuatro factores del uso legítimo son los siguientes: 1. La finalidad y el carácter del uso (incluso si tiene una finalidad comercial o responde a fines educativos sin ánimo de lucro). 2. La naturaleza de la obra protegida por derechos de autor. 3. La proporción y la importancia de la parte utilizada de dicha obra en relación con su extensión completa. 4. El efecto de dicho uso en el valor o en el mercado potencial de la obra protegida por derechos de autor” (30).

Queda claro que la exposición de pequeños fragmentos de la obra original al objeto de realizar un análisis crítico, o para fines de investigación o información, justificaría según cada legislación el uso legal de la obra. Por otra parte; en contraposición, cuando el uso de un fragmento de la obra menoscabe el aprovechamiento comercial en beneficio del titular, este uso no es considerado legítimo, siendo que los derechos patrimoniales del titular están siendo afectados, por tanto, podrá; previo cumplimiento de requisitos formales solicitar la retirada o la eliminación del canal de YouTube.

Finalmente, queda analizar los pasos a seguir dispuestos por YouTube, al objeto de realizar las reclamaciones por derechos de autor. Así pues, se pone a disposición el llenado de un formulario *web* como la herramienta más utilizada por los usuarios, la cual tiene por finalidad realizar las notificaciones manuales por usos no autorizados. En este formulario se detallan las generales de ley del denunciante, y los datos técnicos de la obra; asimismo, se describen las opciones de retirada, entre las cuales se refiere el plazo de 7 días concedido al usuario para que retire el contenido y no sea sancionado con una falta por incumplimiento, o en su caso autorizar la retirada de contenido una vez que se ha aceptado la solicitud. En la parte inferior del formulario se reivindica la buena fe declarando bajo pena de perjurio que el material expuesto no es autorizado por el titular de derecho de explotación, expresando ser el titular o su representante. Finalmente, el formulario manual exige la firma y el documento de identificación oficial.

Otra de las herramientas puestas a disposición es Copyright Match Tool, a través de la cual se logra detectar las coincidencias con la finalidad de rastrear videos que se hayan puesto a disposición en la plataforma, logrando identificar obras originales subidas por creadores de contenido sin la autorización o consentimiento del titular. En este punto, se ofrece al titular de derechos de obras protegidas por derecho de autor solicitar la retirada de contenido, enviar un mensaje de alerta al usuario que vulneró sus derechos, o simplemente archivar la coincidencia sin activar la retirada de contenido.

Por último, resulta de vital importancia analizar las medidas adoptadas por YouTube al momento de verificarse una vulneración a los derechos de autor. Por tanto, el aparta-

(27) <https://www.spotify.com/es/legal/end-user-agreement/#4-contenido-y-derechos-de-propiedad-intelectual>

(28) https://www.youtube.com/intl/ALL_es/howyoutubeworks/policies/copyright/#copyright-exceptions

(29) Ley 1322. Bolivia, 1992. Art. 24.

(30) <https://support.google.com/youtube/>

<https://support.google.com/youtube/?answer/9783148?hl=es#zippy=>

do qué medidas toma YouTube cuando se infringen los derechos de autor, describe lo siguiente: “Cuando un titular de derechos de autor presenta una reclamación válida según la DMCA mediante nuestro formulario *web*, nos encargamos de retirar el vídeo y aplicar una falta por incumplimiento de derechos de autor. Si un usuario recibe tres faltas por incumplimiento de derechos de autor en el plazo de 90 días, cancelamos su cuenta y todos los canales asociados. También ponemos a disposición de los creadores distintas herramientas para resolver las faltas por incumplimiento de derechos de autor. Por ejemplo, pueden esperar a que venza a los 90 días, solicitar una retracción o presentar una contra notificación” (31).

En este caso queda demostrado que la plataforma de creación de contenido YouTube, pone a disposición de sus titulares de derechos, una serie de herramientas tendientes a consolidar la protección efectiva, acceder a medios de reclamación, y a imponer sanciones como la falta por incumplimiento de derechos de autor, dando lugar a la cancelación de la cuenta del infractor y los canales relacionados a este, como a la retirada del contenido por vulneraciones al derechos de autor, infracciones de marca, o contenidos que vulneren la privacidad del denunciante.

V. Instituciones que resguardan, controlan y gestionan los derechos de propiedad intelectual en Bolivia

V.1. Servicio Nacional de Propiedad Intelectual: SENAPI

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es una institución pública desconcentrada que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con competencia de alcance nacional, tiene autonomía de gestión administrativa, legal y técnica; con la misión de administrar en forma desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos, constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración. Creada el 16/09/1997 en el marco de la ley 1788, como un órgano desconcentrado, encargado de administrar el régimen de la Propiedad Intelectual en Bolivia” (32).

En Bolivia, el régimen de Propiedad Intelectual será administrado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual el cual refiere en su organigrama una estructura vertical, consistente en niveles de subordinación, basándose en la responsabilidad delegada a cada uno de sus directores, encargados de área, técnicos, y demás dependientes. De la revisión del organigrama del SENAPI, la máxima Autoridad Ejecutiva será el director general. De esta Dirección General, dependerán la Dirección Administrativa Financiera, la Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Derechos de Autor y Dirección de Propiedad Industrial.

Ahora bien, en el marco de sus atribuciones, el SENAPI deberá administrar el régimen de Propiedad Intelectual en Bolivia, dando cumplimiento al compilado de normas nacionales en el área de Derechos de

Autor, y Propiedad Industrial, así como de normas comunitarias en virtud del régimen de integración en países miembros de la CAN Comunidad Andina de Naciones compuesto por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y tratados internacionales en los cuales Bolivia es país firmante.

En este orden de ideas, el SENAPI deberá admitir, y procesar las solicitudes de registro en las distintas áreas una vez sean cumplidos los requisitos técnicos exigibles para tal efecto, gestionar la publicación de solicitudes de registro, conceder o denegar las solicitudes de registro de derechos, substanciar procesos en vía administrativa tales como los procesos de oposición al registro en el área de propiedad industrial, infracciones de marcas, competencia desleal, presidir audiencias de conciliación y arbitraje en materia de derechos de autor, y finalmente certificar los registros en caso de concesión emitida por autoridad competente conforme a leyes específicas.

El SENAPI, dando cumplimiento a las competencias definidas por ley, asegura la aplicación del ordenamiento jurídico vigente en materia de propiedad intelectual, desempeñando funciones en calidad de órgano nacional competente, proclamando el respeto a los tratados internacionales, convenios regionales, y normas de integración andina, promoviendo la protección de los derechos intangibles en Bolivia.

En este estado del análisis, resulta importante hacer conocer el marco legal vigente aplicable en materia de propiedad intelectual, a decir, en materia de derechos de autor el Convenio de Berna (Protección de las obras Literarias y Artísticas), Decisión 351 de Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto Supremo Reglamentario 23.907. Reglamento de Derechos de Autor, Convención de Roma (Protección a Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión), y en materia de Propiedad Industrial la Ley Reglamentaria de Marcas, Decisión de la Comunidad Andina de Naciones 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y Convenio de París (Protección de la Propiedad Industrial).

Cabe hacer notar que la información detallada en la página *web* institucional del SENAPI, descrita en la dirección URL www.senapi.gob.org, pone a conocimiento del usuario y público en general los servicios a la ciudadanía implementados por el SENAPI, a objeto de cumplir con los estándares de gestión de calidad, traducidos en la Política de Calidad implementada desde el año 2022 tendiente a conseguir la satisfacción del público usuario cumpliendo los procesos administrativos y de registro mediante el logro de resultados óptimos en tiempos prudentes. Todo ello traducido en la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015.

Ahora bien, conforme al avance de las tecnologías de la información y comunicación; el SENAPI, también ha implementado mecanismos de seguimiento de tramites en línea a objeto de llevar un control de tiempo y cumplimiento de plazos para la realización del examen de forma, publicación en la gaceta oficial de Bolivia, controlar el término de oposición, examen de registrabilidad, resolución de denegatoria o concesión de registro, emisión de título, resultando este medio digital una ventaja en tiempo y control de cumplimiento de plazos en beneficio de sus solicitantes.

Asimismo, se ha puesto a disposición del público usuario, entre otros servicios en línea; el llenado de formulario de solicitud (petitorio) para cualquier tipo de registro ya sea en el área de Propiedad Industrial, como Derechos de Autor. También el SENAPI ha innovado con la Biblioteca de Propiedad Industrial al objeto de actualizar y accesibilizar los registros de marca emitidos por la Dirección de Propiedad Industrial en forma física y en digital, con información actualizada en cuanto a las modificaciones que puedan surgir, como renovaciones, transferencias, licencias de uso parciales, licencias de uso exclusivas, fusiones, cancelaciones.

Entre otros aspectos de vital importancia, el SENAPI, reivindica la promoción e implementación de políticas y medidas de prevención, transparencia y lucha contra la corrupción, y como gestionar las denuncias contra dichos actos poniendo a disposición del público usuario los formularios de denuncia en línea. Asimismo, se expone la descripción normativa, así como las capacitaciones al personal respecto de las responsabilidades por el ejercicio de la función pública, y finalmente se expone en la página institucional los informes de Rendición Pública de Cuentas en la cual se describe la cuantía de las solicitudes de Derechos de Autor programadas y ejecutadas en cada gestión y por ciudad, solicitudes anuales de sustanciación de conciliaciones y arbitraje. En el área de Propiedad Industrial las solicitudes de registro programadas y ejecutadas de registros de marcas y signos distintivos, lemas comerciales, marcas colectivas, e indicaciones geográficas, solicitudes de oposición, solicitudes de modificaciones como por ejemplo las transferencias, fusiones, licencias de uso exclusivas, parciales, modificación de domicilio, modificación de nombre para cada gestión y por ciudades. solicitudes de patentes de invención programadas y ejecutadas, modelo de utilidad, diseño industrial, finalmente, la sustanciación en vía administrativa de los procesos de infracción de marca, y medidas de frontera.

Por todo lo expuesto, el SENAPI; en calidad de órgano nacional competente en materia de Propiedad Intelectual, deberá dar cumplimiento al marco jurídico y administrativo con altos estándares de calidad, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica en los procesos de registro, y sustanciación de procesos frente a posibles vulneraciones al derecho de autor, o infracciones de marcas y patentes de invención, y finalmente, autorizar y controlar la gestión colectiva de derechos por rubro a nivel nacional una vez sean cumplidos los requisitos técnicos exigibles para tal efecto.

V.2. Sociedades de Gestión Colectiva en Bolivia

Mediante el establecimiento de entidades de gestión colectiva legalmente constituidas, se optimiza la administración de los derechos de explotación en favor de sus titulares, ante el inminente avance de las tecnologías de la información y comunicación y el masivo uso de obras en cualquiera de sus géneros; resulta casi imposible controlar y gestionar los beneficios económicos que se deberían de percibir por su explotación de forma individual, en merito a ello; es que a través de estas sociedades que se logra formalizar los contratos ante los usuarios, recaudando las sumas que corresponden al derecho de autor, artista, intérprete o ejecutante, ya sea al interior del territorio, como fuera de este por medio de contratos de representación recíproca suscritos con sociedades homologas.

En este orden de ideas, ante la dificultad de los titulares para gestionar por sí mismos la explotación de sus derechos, nace la figura de la gestión colectiva encaminada a gestionar los derechos de explotación que les son reconocidos a los autores, artistas, intérpretes y ejecutantes, de acuerdo a lo establecido en cada normativa nacional; como la manera idónea empleada para garantizar el ejercicio de los derechos patrimoniales, el respeto al autor, intérprete o ejecutante y el acceso de uso legal de obras a los potenciales usuarios.

De la revisión de la página *web* institucional del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual se observa lo siguiente: “Las Sociedades de Gestión Colectiva son importantes porque son una herramienta en la que los autores, artistas, intérpretes y ejecutantes pueden ser reconocidos y remunerados por sus actividades. Además de aquello una Sociedad de Gestión Colectiva brinda los mecanismos tecnológicos para un mayor alcance en la gestión de derechos, donde es casi imposible hacer es gestión un nivel individual, razón por la que una sociedad de gestión colectiva busca a sus homólogos a nivel internacional y a través de convenios de reciprocidad realizan la gestión masiva” (33).

Así pues, en 1942 se fundó la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música - SOBODAYCOM, siendo la primera sociedad de gestión colectiva facultada para la administración de derechos de autor en el Estado Boliviano.

Ahora bien, con el avance de las tecnologías las sociedades de autores se han visto en la imperiosa necesidad de adecuar y optimizar sus procedimientos de recaudación, administración y liquidación de derechos, vale decir, ampliando las categorías de creaciones intelectuales y las formas de utilizarlas, desarrollándose además los derechos conexos, los cuales no eran contemplados en las primeras organizaciones de gestión. Siguiendo esta tendencia en el Estado Boliviano se crean dos sociedades de derechos conexos en el rubro musical: Asociación Boliviana de Productores de Fonomecánicos, en adelante ASBOPROFOM, y la Asociación Boliviana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de Música (ABAIEM). Posteriormente, en la gestión 2020 se creó la Sociedad de Escritores de Bolivia (ESCRIBO), ascendiendo a 60 socios a nivel nacional, representando por primera vez el género de creación literaria en Bolivia.

Es acertado indicar, según el Dr. Schuster, que: “En este contexto, son mayoritarias las legislaciones que exigen a estas organizaciones adoptar la forma de asociaciones civiles sin fines de lucro, lo cual significa que las personas jurídicas que participen de este carácter no reparten utilidades; y, en consecuencia, solo retienen, de las percepciones efectuadas, los porcentajes necesarios para cubrir sus gastos, sin que exista un aporte directo de los derechohabientes representados” (34).

En orden a la forma jurídica de sociedad civil privada sin fines de lucro, esta postura ha sido adoptada por SOBODAYCOM, ABAIEM, ASBOPROFOM y ESCRIBO (35), este aspecto da lugar a varias críticas, ya que no podrían conformarse sociedades mercantiles para la gestión colectiva de derechos debido a que se persigue un ánimo lucrativo, por tanto; la libertad de asociación queda disminuida. *A contrario sensu*, las asociaciones civiles privadas sin ánimo de lucro no distribuyen utilidades, sino que retienen percepciones producto de la administración de derechos de sus mandatarios.

(31) https://www.youtube.com/intl/ALL_es/howyou-tubeworks/policies/copyright/#enforcing-copyright

(32) <https://www.senapi.gob.bo/institucion>

(33) <https://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelec-tual/derecho-de-autor>

tual/derecho-de-autor

(34) FERNÁNDEZ, B. C. A. - ZAPATA, L. F. - SCHÜSTER, V. S. “Diagnóstico del derecho de autor en América Latina”. Ed. CERLAC. Bogotá CO, 2011, ps. 46-47.

(35) En Bolivia, el art. 64. señala: “Las sociedades de autores y titulares de derechos conexos que se constituyen de acuerdo con esta ley, en concordancia con el art. 58° del Cód. Civil, serán de interés público. Tendrán

personería jurídica y patrimonio propios a las finalidades que la misma ley establece. Ley 1322. Bolivia, 1992. Art. 64.

Por su parte, el Decreto Supremo 23.907 de 12/07/1994, del Reglamento de Ley de Derechos de Autor en su art. 27, inc. 1 sostiene: "Las sociedades de autores y de artistas, intérpretes o ejecutantes funcionarán de acuerdo a las siguientes normas generales: 1.- El reconocimiento de las sociedades de autores y de artistas intérpretes o ejecutantes, previo trámite de su personalidad jurídica por los canales correspondientes, será conferido mediante resolución de la Secretaría Nacional de Cultura a través de la Dirección General de Derecho de Autor. Solo podrá constituirse una sociedad en cada rama de creación literaria, artística, científica o de derechos conexos..." (36).

Del análisis de los artículos citados se tiene que, para que una entidad de gestión colectiva asuma la representación de los derechos de explotación por cuenta de los titulares, deberá contar con el reconocimiento de la personería jurídica sin albergar el ánimo lucrativo, dicho documento será extendido a través del Ministerio de Cultura. Por otra parte, la legislación boliviana únicamente admite la constitución de una sociedad de gestión en cada rama de creación literaria, artística, científica o de derechos conexos, estableciéndose con ello; una figura de monopolio en el mercado, lo cual contradice las prácticas antimonopólicas y de competencia desleal establecidas en el Código de Comercio, como en la Constitución Política del Estado Boliviano. Al respecto, hay quienes sostienen que surge dicha tendencia debido a la densidad demográfica del país andino, y; sobre todo; debido a que la gestión colectiva en países de tercer mundo implica la creación de la conciencia del pago de derechos que hasta hace pocos años se vieron relegados.

En contraposición, en sociedades más avanzadas como la BMI, ASCAP, SGAE, SACEM, se establece la facultad de elección de los titulares, con el advertido de que sean ellos quienes determinen la forma de explotación de sus derechos, y; las categorías de derechos y repertorio administrado; de modo que se mantenga un equilibrio entre la libertad de los titulares de disponer de sus obras y la capacidad de la entidad de gestionar eficazmente los derechos que representan. Así pues, los titulares están facultados a retirar sin mayor trámite los derechos o categorías de derechos conferidos a una entidad de gestión colectiva y gestionarlos por sí mismos, o confiar la gestión de la totalidad, o de una parte de estos a otra entidad gestora.

En este punto es importante acentuar que los estatutos de las sociedades en términos generales deben coincidir con la forma jurídica adoptada por la sociedad, y que ha sido impuesta por la misma normativa, estableciendo el régimen general de administración, representación, y control de derechos y recursos, a decir: Denominación, constitución, naturaleza, régimen jurídico, domicilio, duración y fines, de los miembros de la sociedad y de las condiciones para la adquisición y pérdida de la cualidad de socio, régimen disciplinario, sanciones, órganos de la sociedad, de los cargos y su duración, competencia y funcionamiento de la junta directiva, del consejo de dirección, del presidente y vicepresidentes de la sociedad, patrimonio, recursos, ejercicio social, reglas de los sistemas de reparto, control económico-financiero, disolución de la sociedad y destino del patrimonio resultante de la liquidación, procedimiento de conciliación, entre otros.

Por tanto, el régimen estatutario impuesto por cada sociedad debe ser el reflejo de su legislación, naturaleza jurídica, y su afán de

protección a los derechos patrimoniales que emergen del Derecho que les han sido reconocidos a sus titulares a través de la transparencia en sus procedimientos de recaudación, administración, reparto o liquidación.

En el Estado Boliviano el Decreto Supremo Reglamentario 23.907 de 12/07/1994, Artículo. 27. Inc. 3 sostiene: "Las sociedades de autores, de artistas intérpretes o ejecutantes mencionadas en el punto anterior, una vez reconocidas, serán las únicas con potestad para percibir y liquidar en todo el territorio de la república y en el exterior en virtud de convenios de reciprocidad, los derechos económicos derivados de la utilización por cualquier medio o modalidad de las obras por ellas protegidas. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras destinatarias finales de tales derechos económicos, deberán actuar necesariamente a través de la sociedad respectiva. Para el cumplimiento de lo establecido, las sociedades garantizarán las percepciones mencionadas en sus estatutos y reglamentos tanto para sus socios como para quienes no estuvieran afiliados" (37).

A partir de ello, se reivindican las obligaciones que revisten a las entidades de gestión, pues bien, el eje central de la actividad colectiva de derechos radica en la representación, y la idónea administración del repertorio de obras a través del mandato o contrato de representación entre la entidad de gestión y el socio administrado, como a través de los convenios de representación recíproca con sociedades extranjeras. Así pues, las entidades de gestión quedan plenamente autorizadas para percibir y liquidar los derechos que le fueron confiados dentro de su territorio como fuera de este; de la misma manera tienen la facultad de negociar con los usuarios las condiciones para la explotación de las obras, a través de tarifas reales y proporcionales, convenir la remuneración, y finalmente la distribución o reparto de las sumas percibidas.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en calidad de Institución Pública competente para la protección de los derechos de propiedad intelectual en Bolivia sostiene: "Todas las Sociedades de Gestión Colectiva deben actuar bajo los principios de Legalidad, Transparencia, Comportamiento Ético, Celeridad, Reciprocidad, Proporcionalidad, meritocracia, control de calidad al artista nacional, Protección equitativa del derecho moral y patrimonial" (38).

En este punto, resulta importante mencionar que en Bolivia se practica el control y fiscalización gubernamental a las Sociedades de Gestión Colectiva representativa de autores, intérpretes ejecutantes, productores Fotomecánicos, y literarios a través del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el cual verifica el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley de Derechos de Autor y su Decreto Supremo Reglamentario 23.907, con el advertido de dar cumplimiento a los procedimientos de recaudación, administración, documentación y liquidación de recursos.

Asimismo, las Sociedades de Gestión Colectiva en Bolivia, prevén por sí mismos mecanismos de control establecidos en sus estatutos, el desempeño de comités de vigilancia para la observancia de sus actuaciones administrativas y ejecutivas, y auditorías externas a través de entes no gubernamentales como la CISAC Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, fundada en 1926 en París, la cual constituye una organización mundial de autores de distintos géneros, ejerciendo sus actividades al margen de todo tinte político, contando actualmente con más de un millón de autores de obras en alrededor de 156 países, aprobando en Hamburgo en 1956 la Carta Internacional del Derecho de Autor, instituyéndose en el documento guía para la gestión

de derechos de la administración colectiva, que al igual que las reglas profesionales, son de cumplimiento obligatorio para todos sus estados miembros.

VI. Vulneración a los derechos de propiedad intelectual en el ámbito del e-commerce en Bolivia

En este punto del análisis del Régimen de Propiedad Intelectual en Bolivia en esta era digital, y como hoy en día interactuamos en la manera de adquirir bienes y servicios, se denota una creciente evolución en la forma en la que se realizan las transacciones comerciales en línea, incluso de la manera que hacemos efectivo el pago mediante plataformas digitales. Dicho esto; en estos últimos tiempos, y más aún en tiempos de post pandemia se ha implementado de manera notoria el comercio en línea denominado también *e-commerce* dentro como fuera de nuestras fronteras.

En este entendido, pese a que en Bolivia no existe normativa específica respecto a la manera de interactuar en el comercio en línea entre *business to consumer*, *customer to customer*, *customer to business*, las partes intervinientes podrán recurrir de manera subsidiaria al contrato electrónico, y suscribirlo mediante firma electrónica otorgando la seguridad jurídica exigible con plena validez probatoria, de modo que si bien no existe una ley específica que regule el *e-commerce*, mientras tanto; podría ser autorregulado por las partes utilizando los medios tecnológicos que tenemos al alcance para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas empleando con éxito los procesos tecnológicos que tenemos al alcance.

Ahora bien, de cara a la protección a los derechos de propiedad intelectual en la constante interacción del comercio electrónico, que pese a no contar con regulación específica, las partes que participan en estos novedosos modelos de negocio, se encuentran un tanto desprotegidas respecto a sus derechos de uso en exclusiva, como es el caso de las marcas de bienes o servicios, o las obras de creación en cualesquiera de sus géneros, y por último, los dominios que identifican la dirección IP de los comercios en línea, estando expuestos a constantes vulneraciones en el ámbito de propiedad intelectual e infracciones de marcas en el vertiginoso mundo digital difícil de controlar.

Al respecto, la Ley General de Telecomunicaciones, de Tecnologías de la Información y Comunicación N° 164 en su Art. 6 prevé: IV. Respecto a la firma y documentos digitales: "Comercio electrónico. Es toda relación de índole comercial sea o no contractual, con la intervención o a partir de la utilización de una o más comunicaciones digitales" (39).

Existen diversidad de definiciones, sin embargo la esencia misma del *e-commerce*, radica en el comercio de productos y servicios mediante el uso de la tecnología, sean redes sociales, Internet o cualquier otro medio de comunicación en línea: como *marketplaces*, páginas *webs*, con el beneficio de acceder a la multiplicidad de marcas de bienes y servicios, sin la necesidad de apersonarse físicamente a un local comercial, y con la accesibilidad de pagar en línea, y de recibir el producto en el domicilio designado por el solicitante, reduciendo considerablemente las brechas de distancias, optimizando el tiempo y los recursos humanos y materiales que involucran el mantenimiento de un emprendimiento convencional.

De esta manera, el *e-commerce*, abarcará una concepción más estrecha respecto al *e-business*, a través de la vinculación de proveedores, *marketing* digital y ventas, realizando la integración del *back office*, y *front office*, resguardando sobre todo los aspectos legales a efectos de no caer en omisiones y vulneraciones que puedan importar costes significativos a la empresa, en distintas áreas

ya sean obligaciones tributarias, vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual, o protección a los derechos de consumidor, privacidad de datos personales entre otros aspectos relevantes.

VI.1. Modelos de Negocios a través del e-commerce en Bolivia

Resulta ser interesante la manera en que puede presentarse la estructura de modelos de negocios en línea respecto al *e-commerce*, siendo los más comunes:

-(B2C) Business - To-Consumer: Es el tipo de comercio electrónico en el que intervienen las empresas con los consumidores (compradores). En Pandemia, se activó de manera considerable esta modalidad de negocio con la finalidad de adquirir productos de primera necesidad como es el caso de los supermercados y farmacias, los cuales incluso se vieron en la urgencia de implementar a contra reloj plataformas virtuales para la exposición de sus productos, y servicios, adecuando incluso la modalidad de pago en línea. Otro ejemplo de la implementación de este modelo de negocio constituye empresas que presentan un flujo constante de ventas mediante plataformas digitales, cuya principal característica es promocionar descuentos por cambio de temporadas en los cuales esta modalidad de negocio es bastante exitosa, y un claro ejemplo del éxito del B2C en Bolivia, en consecuencia; el posicionamiento de la marca debido a la innovación del servicio en línea y la calidad de servicio *front office* y *back office*. Es decir, desde el primer contacto con el negocio comercial hasta la entrega del producto o prestación de servicio.

-Entre otros modelos de negocios que han sido implementados en los últimos años en Bolivia podemos detallar los siguientes, (C2B) *Consumer-to-Business*, (B2C) *Business-to-Consumer*, *Business-to-Business* (B2B): Un claro ejemplo son los *marketplaces*, cuya característica principal consiste en interactuar en el comercio en línea como si fuese una macrotienda, en la cual diversidad de empresas tendrán relación directa con el cliente 24/7 ofreciendo un gran catálogo de productos y servicios, incrementando el potencial de crecimiento; este es un claro ejemplo del (B2C), sin embargo; al existir un amplio criterio a momento de interactuar en el mercado también podrá ejecutarse de consumidor a consumidor (C2C), de empresa a empresa (B2B), o de consumidor a empresa (C2B). En Bolivia, se puede observar un alto flujo de clientes en los *marketplaces* debido a la idea de negocio innovador y sin restricciones, con la facilidad de pago en línea, y sin la obligatoriedad hasta el momento de cumplir obligaciones tributarias. Por tal justificado motivo, en Bolivia esta forma de operar en el comercio se encuentra en constante crecimiento, siendo que el Estado Boliviano exige a las empresas establecidas formalmente, el cumplimiento de obligaciones tributarias, contratos de trabajo indefinido en favor de los trabajadores, pago de beneficios sociales al momento de retiro o renuncia voluntaria, pago de seguros de salud, pago de aseguradoras de pensiones para jubilación, obligando al comerciante a beneficiarse de estas novedosas formas de practicar el comercio a través de la red de Internet.

VI.2. Régimen Contractual en el Comercio Electrónico en Bolivia

Así como en el comercio tradicional se asegura el cumplimiento de las obligaciones mediante la suscripción de contratos comerciales; de igual manera, en el ámbito del *e-commerce*, y a efectos de otorgar seguridad jurídica para las partes intervinientes; se logran suscribir contratos electrónicos, que si bien en la mayoría de las ocasiones según su naturaleza jurídica pueden tratarse de contratos de adhesión; presentan ciertas peculiaridades y avances, como la facilidad de la implementación incluso de firmas digitales

(36) DS 23.907. Bolivia, 1994. Art. 27.

(37) DS 23.907. Bolivia, 1994. Art. 27.

(38) <https://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/derecho-de-autor>

(39) Ley 164. Bolivia, 2011: Art. 6.

cuyas características son la Autenticidad, No Repudio, e Integridad; o las firmas electrónicas cuya característica principal es la Autenticidad, todo ello; con el único propósito de brindar al cliente plena seguridad jurídica y confianza durante sus transacciones en redes y medios tecnológicos.

Al respecto, en este ámbito de comercio electrónico, y al objeto de minimizar riesgos legales en el proceso de implementación y ejecución es necesario integrar los siguientes elementos: Respecto al régimen contractual, propiedad intelectual, privacidad, condiciones de uso del servicio, regulación sectorial, comunicaciones comerciales y de *marketing*, aspectos tributarios, y derechos de consumidor entre otros elementos importantes a tomar en cuenta en el ámbito del *e-commerce*.

-Régimen contractual: *front office*; abarca la relación con los clientes o potenciales clientes, y *back office*; con relación a los trabajadores, socios y proveedores. En este entendido, se deberá analizar la viabilidad de la suscripción de contratos a objeto de otorgar seguridad jurídica, y asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas respecto al cliente final como para todo el personal a cargo del negocio, y también respecto a los proveedores que respaldan las actividades *back office*, todo ello; con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de todas las partes intervinientes en el proceso y consolidar con éxito el servicio o producto ofertado.

-Propiedad intelectual: A la hora de realizar la comunicación Pública de servicios o productos para su comercialización en línea, resultara importante tomar previsiones respecto a los registros exigibles en el área de Propiedad Industrial - Marcas (Signos Distintivos que identifiquen un producto o un servicio en el mercado), y las licencias de uso exclusivas, o no exclusivas en el área de Propiedad Intelectual; a objeto de solicitar la autorización al titular de derechos de autor, y por último; el registro de la URL, a objeto de obtener el derecho de exclusiva del dominio que identifique la página *web* a la cual el potencial cliente visitará para de verificar la calidad del producto, procedencia, calificación de servicio entre otras características.

-Privacidad: En este ámbito se establecerán los lineamientos de los términos de uso y administración de datos personales de los clientes, el especial cuidado respecto a datos sensibles, al derecho que asiste al cliente de estar informado de la finalidad del uso, recopilación, limitación, y el derecho de revocar el uso de datos personales. Así mismo, fijar un procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición; y, por último; la autorización o negativa de transferencia de datos a terceros (40).

-Condiciones de uso del servicio: Estableciendo mecanismos de prevención y resolución de controversias, como es el caso de las políticas de devolución y el derecho del arrepentimiento que puede invocar el cliente, y el plazo que tendrá para ejecutar estos beneficios.

-Regulación sectorial: Se deberá tener especial cuidado con la normativa especial aplicable según cada rubro del comercio a efectos de no caer en contravenciones, y evitar posibles infracciones que signifiquen erogaciones económicas a la empresa, multas o cualquier tipo de sanción. Un claro ejemplo de ello en Bolivia; resulta ser las autorizaciones de la autoridad del Juego en caso de concursos o sorteos.

-Comunicaciones comerciales y de *marketing*: En este punto se deberá seguir una línea comunicacional que no genere contravenciones como la publicidad engañosa, resguardando a la empresa de posibles infracciones o delitos, respetando los derechos de los consumidores los cuales son sujetos a leyes específicas en materia de Defensa al Consumidor.

-Aspectos tributarios: Tiene que ver con las obligaciones tributarias emergentes del comercio de bienes y servicios a través de medios electrónicos. Al respecto, actualmente el Estado Boliviano no prevé un tributo para este modelo de negocio; sin embargo, se han presentado diversos proyectos de ley que hoy en día no han sido aprobados.

-Derechos del consumidor: Con el propósito de precautelar los derechos de los consumidores en línea, se deberán establecer políticas de prevención e información, por ejemplo, para desistir de una compra por Internet en un plazo prudencial asumiendo los costes que implica la devolución, o el derecho de estar informado de la recepción de información comercial.

Al respecto, la Ley General de Telecomunicaciones, de Tecnologías de la Información y Comunicación N° 164 en su art. 86 prevé: "I. Las partes podrán realizar transacciones comerciales mediante documento digital en las condiciones señaladas en la Ley. II. Lo dispuesto en el presente capítulo no será aplicable a aquellos contratos en los cuales la Ley o el mismo contrato excluya expresamente la validez de los documentos digitales" (41).

En este entendido, un contrato electrónico inviste validez al momento de reunirse las siguientes características: autonomía de la voluntad, integridad, autenticidad, equivalencia funcional, neutralidad, y valor probatorio. Ahora bien, el contrato electrónico es equivalente a un contrato atípico de adhesión en el cual el cliente no se encuentra en la posición de sugerir modificaciones a los términos del contrato, un claro ejemplo son los contratos de acceso a redes sociales, o servicios en línea, adquiriendo plena validez jurídica y probatoria incluso al estar consensuado a través de una firma electrónica o digital celebrado por cualquier medio electrónico.

Analizando el contexto del desarrollo del *e-commerce* en entornos digitales en Bolivia, sean redes sociales, *marketplaces*, entre otros modelos de negocio en línea, en los que se presenta el beneficio de acceder al catálogo sin límite de marcas de productos y servicios a distancia, se deberá prestar especial importancia a las inevitables vulneraciones de derechos de propiedad intelectual, e infracciones marcarias, continuamente cometidas a momento de realizar *marketing* digital, siendo que lamentablemente nuestra legislación no está adecuada a esta innovadora forma de comercio mediante el uso de tecnología, constituyendo también una desventaja al público consumidor, quien queda desprotegido al ser muy recurrente la publicidad engañosa y cualquier tipo de estafa en línea.

En este contexto, en Bolivia una empresa que practique e implemente este modelo de comercio electrónico, debe ser consciente de realizar usos autorizados de signos distintivos (Marcas); a decir, interactuar en el mundo digital con marcas propias, o recabar las autorizaciones de sus titulares a través de licencias de uso exclusivas o no exclusivas, caso contrario; serán pasibles a la interposición de demandas de Infracción del Derecho

lineamientos de la información proporcionada a objeto de lograr una correcta administración y protección de información sensible, delimitando el acceso, rectificación, corrección, oposición y transferencia, constanding que,



Marcario, significado una importante erogación de dinero para los infractores, ya que en la práctica; algunas empresas que practican el comercio electrónico también tienen presencia física siendo este un plus al negocio formal legalmente establecido.

En este punto también resulta importante obtener la propiedad del dominio, a efectos de identificar la página *web* en el entorno digital en el cual se realizan actividades comerciales de productos o servicios, a efectos de disponer del código IP que nos permita ser identificables en el mercado, ostentando el derecho de uso en exclusiva de esa URL, y de incluso realizar reclamaciones en caso de usos no permitidos.

Por otra parte, es una práctica recurrente, las continuas vulneraciones de Derechos de Propiedad Intelectual en el ámbito del *e-commerce*, por ejemplo; a momento de utilizar obras musicales sin la debida autorización de sus titulares en *spots* publicitarios promocionando un servicio o producto en el entorno digital, modificando la obra sin la autorización del creador-autor, afectando la integridad de la obra; constanding que cualquier modificación, alteración, traducción, o adaptación de la obra debe ser expresamente autorizada por el titular.

VII. Conclusiones

Bolivia se constituye en país parte de las decisiones comunitarias de integración de la Comunidad Andina de Naciones - CAN, tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, y leyes nacionales en resguardo de los bienes intangibles, custodiando la legalidad del uso y explotación en beneficio de sus titulares; sin embargo, en la práctica resulta difícil para los titulares ejecutar una protección efectiva de sus derechos de uso exclusivo en el entorno digital; siendo evidente la ausencia y desactualización legislativa, falta de control de las instituciones llamadas por ley, y la imposición de sanciones ejemplares a la hora de realizar la comunicación pública, reproducción, descarga efectiva, puesta a disposición, transmisión de obras de cualesquier género musical, artístico, científico, literario en línea, y a tiempo de acceder al catálogo de multiplicidad de marcas de servicios y productos difundidas sin la debida autorización de sus titulares a través de autorizaciones-licencias de uso en el mundo digital.

-De acuerdo con la Política de Propiedad Intelectual implementada por las pla-

debido a intereses políticos las administraciones gubernamentales han omitido las propuestas legislativas inclinadas a sus conciudadanos a una evidente situación de desventaja, frente a posibles vulneraciones a su derecho

taformas de *streaming* analizadas, una vez detectada una infracción de marca (signo distintivo), o vulneración a los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, se podrán emplear mecanismos de denuncia, eliminación de contenido, desactivar el acceso en regiones específicas, o la terminación de la cuenta según la gravedad de la vulneración e infracción de derechos, ante los proveedores de servicios y/o administradores de páginas web, argumentando usos no autorizados, adjuntando la certificación de titularidad o licencias de uso exclusivas evitando el denominado riesgo de confusión o asociación al público usuario, otorgando con ello; mecanismos para la reclamación, sanción y protección efectiva de los derechos de uso en exclusiva.

-En Bolivia, las instituciones públicas y privadas encargadas de la protección y gestión de derechos de Propiedad Intelectual, deben actuar bajo los principios de legalidad y transparencia en resguardo a los derechos reconocidos a sus titulares bajo la premisa de dar cumplimiento a las funciones y competencias que les fueron delegadas, encaminadas a la protección y administración del régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante la observancia del régimen legal aplicable en materia de Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva que invisten a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos. *A contrario sensu*, las mencionadas entidades carecen de coercitividad a momento de dar cumplimiento a sus resoluciones en caso de infracciones o vulneraciones en el entorno digital, acudiendo a la vía jurisdiccional para tal efecto.

-En la práctica resulta difícil para los titulares realizar una protección efectiva de sus derechos de uso exclusivo en el entorno digital, más aún, en el ámbito del *e-commerce*, quedando en evidencia las continuas vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual, e infracciones marcarias a momento de interactuar en el comercio electrónico, siendo que lamentablemente la legislación boliviana no está adecuada a esta innovadora forma de comercio mediante el uso de tecnología, constituyendo esta ausencia legislativa una desventaja al público consumidor quien queda desprotegido al ser muy recurrente la publicidad engañosa y cualquier tipo de estafa en línea.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/1875/2024

(40) Ahora bien, pese a que en Bolivia a día de hoy no se ha aprobado una ley de protección de datos personales, a pesar de presentarse varias propuestas legislativas por sectores de interés, las partes deberán delimitar los

a la privacidad.

(41) Ley 164. Bolivia, 2011: Art. 86.

Actualidad

Actualidad en Propiedad Intelectual



Jonathan A. Linovich

Abogado (UBA). Maestrando en Propiedad Intelectual, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

I. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

I.1. Cese de oposición al registro de marca. Partícula de uso común

CNCiv. y Com. Federal, Sala II, "Parnor SA c. Bagley Argentina SA s/Cese de oposición al registro", 18/06/2024.

Citaonline: [TRLALEYAR/JUR/81882/2024](https://www.trialeay.com.ar/jur/81882/2024)

Hechos:

La empresa PARNOR solicitó el registro de la marca "Galletorta" para distinguir un producto de la clase 30 del nomenclador marcario internacional. Bagley Argentina se opuso al considerarla confundible con su marca "Chocotorta" y "Chocolinas", ambas registradas en la misma clase.

Ira. Instancia:

El juez de primera instancia entendió que pese a compartir el término "Torta" ambos signos, las partículas iniciales ("Galle" vs "Choco") eran muy distintas, por lo que no existía interferencia o confusión posible entre las marcas en pugna.

2da. Instancia:

La Cámara de Apelaciones explicó que la comparación de las marcas en disputa debe centrar la atención en las raíces, ya que la desinencia "Torta" (en la cual ambas marcas terminan), no hace más que producir un acercamiento inevitable, y al ser una partícula de uso común, por ende, no monopolizable, no puede ser valorada como factor decisivo en este cotejo marcario.

Por lo tanto, como los inicios de cada marca resultan claramente diferenciables y poseen la suficiente fuerza como para conformar dos signos relativamente novedosos y originales, el Tribunal confirmó la sentencia apelada.

I.2. Cese de oposición al registro de marca. Principio de especialidad

CNCiv. y Com. Federal, Sala I, "Viña Cobos SA c. FACE SRL s/cese de oposición al registro de marca", 13/06/2024.

Citaonline: [TRLALEYAR/JUR/85031/2024](https://www.trialeay.com.ar/jur/85031/2024)

Hechos:

La empresa "Viña Cobos" solicitó el registro de la marca "Cobos Volturmo" para

la clase 33 del nomenclador marcario internacional. La Empresa "Face" se opuso al registro ya que entendía que resultaba confundible con su marca "Volturmo", registrada en las clases 6, 7, 8, 9, 11, 20, 21 y 30. Además reconvinó la demanda y solicitó daños y perjuicios por el uso que hizo la empresa "Viña Cobos" de su marca registrada. Ante la reconvenición, respondió nuevamente "Viña Cobos" y señaló que los productos de ambas empresas (vinos y cafeteras respectivamente) no se superponían y por ende no había interferencia entre las marcas.

Ira. Instancia:

El magistrado de primera instancia hizo lugar a la demanda originaria presentada por "Viña Cobos", declarando infundada la oposición al registro de la marca.

2da. Instancia:

La Cámara de Apelaciones comenzó ponderando el principio de especialidad que rige en el derecho marcario, es decir que el derecho de propiedad de una marca se extiende al universo comprendido en la clase solicitada o las categorías seleccionadas dentro de ella. Y pese al argumento de la demandada de que su signo es una marca notoria, para el Tribunal no corresponde apartarse de dicho principio.

Además, explicó la Cámara que ambas empresas se dedican a comercializar diferentes productos los cuales no guardan relación entre sí. Mientras que la actora comercializa vinos de alta gama, la demandada fabrica exclusivamente cafeteras.

Entonces, al entender que es difícil que el público consumidor sea engañado en cuanto al origen o procedencia del vino o cafeteras, el Tribunal decidió confirmar la sentencia de primera instancia.

I.3. Cese de oposición al registro de marca. Principio de territorialidad. Falta de uso

CNCiv. y Com. Federal, Sala I, "Ediciones del País SRL c. El País SA s/Cese de oposición al registro de marca", 23/05/2024.

Citaonline: [TRLALEYAR/JUR/66913/2024](https://www.trialeay.com.ar/jur/66913/2024)

Hechos:

La actora presentó una solicitud de registro de marca mixta "Ediciones del País" (incluyendo su denominación) para la identificación de publicaciones jurídicas en la clase

16 del nomenclador internacional marcario. Dicha solicitud fue objeto de oposición por parte de la demandada, quien argumentó la posible confusión con sus marcas previamente registradas "Los Diarios Numerados del País", "El País", y "El Libro de los Clasificados del País", todas ellas inscriptas también en la clase 16.

Ira. Instancia:

El Juez de primera instancia declaró procedente la oposición, al considerar que ambos signos eran confundibles y compartían la misma clase. Fundamentó su decisión en que las marcas presentaban más coincidencias que diferencias en los tres planos del cotejo marcario. Además, concluyó que, independientemente de la notoriedad de la marca "El País", el signo registrado tenía un mejor derecho que el solicitado, ya que este último constituía únicamente una expectativa.

2da. Instancia:

La Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia y autorizó el registro de la marca "Ediciones del País". Consideró que, a pesar del acentuado parecido entre las marcas en disputa, las circunstancias adjetivas mostraban que "Ediciones El País SRL" tenía una larga trayectoria y uso comprobado de la marca en Argentina (durante más de 26 años), mientras que "El País SA" no había demostrado el uso efectivo de su marca en el territorio, siendo esta una marca de defensa sin explotación concreta en Argentina.

Además, el Tribunal recordó el principio de territorialidad, indicando que ni la marca registrada en Argentina tiene exclusividad más allá de sus fronteras, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en el país. Por lo tanto, el prestigio de la marca "El País" en Uruguay no le confería derechos en Argentina, y la falta de uso real de la marca por parte de "El País SA" en Argentina fue determinante para la resolución del caso.

I.4. Cese de oposición al registro de marca. Principio de especialidad. Productos diferentes

CNCiv. y Com. Federal, Sala III, "Argencrops SA y otro c. Arte Gráfico Editorial Argentino SA y otro s/cese de oposición al registro de marca", 16/04/2024.

Citaonline: [TRLALEYAR/JUR/38299/2024](https://www.trialeay.com.ar/jur/38299/2024)

Hechos:

La firma "Argencrops SA" solicitó al INPI el registro de su marca mixta "Argencrop SA" en la clase 35 del nomenclador marcario. Anoticiada de dicha solicitud, la empresa Arte Gráfico Editorial Argentino presentó una oposición al considerarla confundible con sus marcas registradas "Argenprop la red inmobiliaria más grande del país" y "Argenprop" en las clases 35, 38, 40, 41, 42 y 43.

Ira. Instancia:

El magistrado de primera instancia hizo lugar a la demanda y declaró infundada la oposición, ya que a su entender ambas empresas se dedicaban a industrias diferentes. El actor a la comercialización de frutas, legumbres y cereales secos mientras que los demandados a la edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas y servicios de publicidad. Por lo que no existía similitud confusionista.

2da. Instancia:

El Tribunal de Alzada sostuvo, como punto de partida, que la partícula "Argen" (compartida por ambas marcas en disputa) reviste el carácter de ingrediente de uso común. Por lo que al tratarse de un elemento débil no puede ser monopolizado por ninguna persona y debe soportar la existencia de otros signos que la utilicen siempre que tengan algún agregado que las diferencie.

La Cámara entendió que los elementos agregados por la solicitante de la marca la dotaban de una capacidad distintiva para que ambos signos puedan coexistir sin inducir a error a los consumidores. Además, los signos están compuestos por diferentes estructuras, mientras que la marca de la solicitante es solo una palabra en minúscula y mixta, las marcas de la oponente son denominativas y en mayúscula (y una de ellas tiene más de una palabra). Y, por último, las terminaciones tienen diferentes sonidos, mientras que "Crops" es en plural, "Prop" es singular y con un sonido más cortante.

Por último, explicó el Tribunal que en el plano conceptual presentan diferencias las marcas. "Argenprop" hace referencia a una propiedad, mientras que "Argencrop" hace referencia a cultivos (en inglés). Por lo tanto, confirmó la sentencia de primera instancia.

Cita online: [TR LALEY AR/DOC/1910/2024](https://www.trialeay.com.ar/doc/1910/2024)

Director Editorial: Fulvio G. Santarelli
Jefa de Redacción: Yamila Cagliero

Editores: Nicolás R. Acerbi
Valderrama
Jonathan A. Linovich
Ana Novello

Elia Reátegui Hehn
Érica Rodríguez
Marlene Slattery

PROPIEDAD DE LA LEY S.A.E. e I.

Administración, Comercialización y Redacción:
Tucumán 1471 (C. P. 1050 AAC)
Bs. As. República Argentina
Impreso en La Ley, Rivadavia 130, Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires.



Thomsonreuterslaley



[linkedin.com/showcase/thomson-reuters-argentina-legal/](https://www.linkedin.com/showcase/thomson-reuters-argentina-legal/)



TRLaLey



[thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-legales/blog-legal.html](https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-legales/blog-legal.html)



Centro de atención al cliente:

0810-266-4444