

DERECHOS·INTELECTUALES

Volumen 26



ASAPI

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual

Colección de



© De la presente edición
Asociación Interamericana
de la Propiedad Intelectual
(ASIPI), 2021

ISSN
2539-2344
En línea

Jorge Chávarro Aristizábal
Coordinación

Natalia Tobón Franco
Edición de textos

Saúl Alvarez Lara
Diseño y composición

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

ASIPI no se hace responsable por la forma o contenido de los artículos publicados en esta revista pues cada uno refleja únicamente la opinión de su autor.

Octubre de 2021

DERECHOS·INTELECTUALES

Volumen 26



Tomo I



Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual



Elisabeth Siemsen do Amaral
Presidenta de ASIPI

Mensaje de la Presidenta de ASIPI

Cuando acabe la crisis inmediata ocasionada por el Covid-19 muchas personas habrán sufrido pérdidas inimaginables: seres queridos, empleos, negocios y proyectos. Pero también habremos ganado algo: *la posibilidad de elegir*. Cuando salgamos de este trauma colectivo, podremos decidir si volver a la antigua trayectoria que traímos, o aprender de la experiencia para tomar decisiones diferentes con vistas al futuro. Podremos escoger entre seguir explotando sin consideración el planeta o adoptar una actitud mucho más seria respecto al clima, reforzar los sistemas de atención a la salud de todos, apoyar los mejores emprendimientos y entender la tecnología para sacarle provecho de manera justa y razonable.

Somos nosotros, los profesionales de la PI, quienes tendremos que elegir qué innovaciones apoyar, con quién trabajar, qué cambios legislativos y administrativos sugerir a los gobernantes. En nuestra cancha están los temas que están desvelando a la humanidad por lo que debemos asegurarnos de tomar las decisiones correctas.

Para ello podemos implementar varias estrategias. Primero, procurar estar bien informados. Les sugiero consultar este, el número veintiséis de nuestra publicación “Derechos Intelectuales”, que es la obra insignia y más tradicional de ASIPI. Este año cumplimos veintiséis (26) años, las “bodas de rosas”, un nombre evocador, que nos invita a ser optimistas y positivos.

En esta obra encontrarán textos de avanzada sobre patentes, marcas y derechos de autor e incluso algunos temas de derecho tributario. Autoridades judiciales, abogados litigantes, expertos en patentes de toda América Latina nos ilustrarán sobre temas que van desde la aplicación directa del ADPIC en Venezuela, hasta propuestas legislativas para definir de manera diferente en los acuerdos internacionales y en las leyes nacionales el concepto de indicaciones geográficas.

Y como la globalización es imparable, la obra trae un artículo comparativo de la legislación sobre diseños industriales en Estados Unidos, la Unión Europea, América Latina y África, incluyendo la ley más reciente –de agosto de 2021- expedida en Francia sobre la materia; así como varios artículos que exponen la legislación y experiencia de varios países en temas como el registro de marcas no tradicionales y la protección de marcas no registradas en el mundo.

Aparte de estar bien informados, los miembros de ASIPI también podemos elegir redescubrir los valores y principios que nos unen. La turbulencia económica global y local, las medidas de confinamiento obligatorio y la incertidumbre jurídica han obligado a las firmas de abogados y a los agentes de PI a hacer introspección para redescubrir sus fortalezas y debilidades y nos han obligado a construir consensos rápidos, menos verticales y más abiertos a la tecnología, innovación y creatividad. En esta revista encontrarán varios textos que apelan a la ética en el ejercicio profesional como el relacionado con la sostenibilidad de las indicaciones geográficas durante la emergencia sanitaria, el que habla de los riegos y las ventajas de utilizar la inteligencia artificial en el sistema judicial y el que trata sobre las restricciones en el uso de las expresiones culturales tradicionales en el derecho mexicano.

Además de estar bien informados y respetar un sistema de valores, esta publicación es la muestra viva de la importancia que cada vez adquiere más el trabajo en equipo. Hace unos años sólo se presentaban artículos individuales y en cambio hoy, casi la mitad de la publicación está compuesta por textos desarrollados por dos o tres expertos en los diversos temas.

Otra de las estrategias que podemos implementar para tomar mejores decisiones es determinar con claridad cuáles son nuestras metas. Como decía Séneca: "No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va". En esta publicación encontrará artículos sobre la posibilidad del proteger los nuevos usos médicos a través de la PI, un análisis de lo que puede suceder con las indicaciones geográficas en el Uruguay y algunas elucubraciones sobre la que podría ser la mejor forma de proteger las creaciones derivadas de la inteligencia artificial.

En resumen, para tomar las decisiones correctas habrá que entender todas las opciones que tenemos, hacer introspección para redescubrir nuestros valores, trabajar en equipo y desarrollar capacidades que permitan la anticipación, el diseño de escenarios y la modelación. Los invito a consultar esta obra que sin duda los apoyará para decidir el rumbo que más conviene tomar en sus hogares, regiones y países.

¡Bienvenidos!
Elisabeth Siemsen



Prefacio



Jorge Chávarro
Vicepresidente 2 de ASIPI

Nos sentimos profundamente orgullosos de poder presentar esta magnífica obra llena de artículos serios y rigurosos sobre la propiedad intelectual que indudablemente nos ayudarán, como nos decía Elisabeth Siemsen en el prólogo, a tomar las mejores decisiones.

En ella el lector encontrará estudios de todo tipo que cubren temas como las dificultades para registrar marcas no tradicionales y la exigencia de la novedad intrínseca en patentes, hasta la función nomofiláctica de la casación –consulte el artículo para saber lo que significa este concepto-.

A continuación presento algunos de los textos que incluye este número:

"Derechos de propiedad industrial en los espectáculos deportivos con particular referencia al marketing de emboscada", del argentino Alfredo Silverio Gusman, versa sobre la aplicación de los derechos de la propiedad industrial en el campo del deporte profesional. En él se analizan las distintas estrategias que los patrocinadores suelen utilizar para aprovechar la publicidad que se genera en estos torneos, tanto desde la perspectiva de la protección que permite el registro de las marcas, como de los casos que podrían encuadrarse en publicidad engañosa o deslealtad comercial.

Por otro lado nuestro fiel colaborador, el mexicano Martín Michaus, habla de “*Las restricciones en el uso de las expresiones culturales tradicionales en el derecho mexicano*” y nos explica cómo en las reformas de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de 2020 se restringió el uso de las Expresiones Culturales Tradicionales (TCE) y se estableció como requisito para poder utilizarlas, el contar con la autorización por escrito de los pueblos o comunidades indígenas. Se trata de un concienzudo estudio de la regulación anterior y la actual que nos permitirá entender mejor ese tema que está más desarrollado en México que en otros países de América Latina.

En el texto titulado “*Aplicación del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) en Venezuela*”, de Francisco Astudillo Gómez, el autor nos expone todas las implicaciones legales de la decisión tomada por las autoridades del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) de Venezuela en octubre de 2020 que permite aplicar en forma directa el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y reconocer la vigencia del mismo, desde enero de 1995, sobreponiéndose a interpretaciones legales que aislaron a ese país del sistema internacional en la materia.

“*Industrial designs in the EU and elsewhere*” es el estudio que nos envía Alvaro Lozano. El autor nos hace notar que, no solo existen importantes salvedades y diferencias en el trato de los diseños industriales en las diversas jurisdicciones, sino también, que a menudo los titulares de dichos derechos buscan extender y expandir el alcance de su protección sobre sus productos mediante derechos de autor. Su artículo es muy especial pues incluye la nueva legislación francesa sobre la materia y hace un comparativo legal interesante entre países de casi todos los continentes.

Por el lado de las patentes recibimos varios artículos. “*La necesidad de reconocer un trato igualitario al inventor del sector farmacéutico: el caso de los nuevos usos médicos*” de Fernando Noetinger y Martín Damián Re es un estudio muy oportuno del tema en el marco de la pandemia. El primero hace un repaso de las limitaciones existentes en la región y el trato discriminatorio que se ha dado a los inventores de este sector y el segundo analiza la situación de desprotección en la que se encuentran los desarrollos basados en nuevos usos médicos que no son patentables en algunos países.

Un análisis sobre la novedad intrínseca en la actividad inventiva es presentado de manera muy didáctica por los uruguayos Diego Chijane y Matías Cikato. Ellos sostienen que para que una solución técnica pueda ampararse en

una patente no basta con que sea novedosa. Se requiere que la regla técnica que desvela la invención tenga cierta originalidad, posea calidad intelectual y sobretodo signifique un salto cualitativo. La invención no debe ser algo que pueda ser fácilmente obtenible por un experto medio en la materia partiendo de sus conocimientos técnicos. Sólo si se cumplen estos requisitos podemos decir que el sistema de patentes cumple con el fin de promover e impulsar el desarrollo de la técnica en beneficio de la humanidad.

En cuanto a marcas recibimos varios artículos que tratan ese tema de una manera muy original. Por ejemplo el texto titulado “*La protección de marcas no registradas en la Comunidad Andina*” de Francisco Villacreses Real, nos recuerda los casos en que el uso de un signo distintivo puede ser considerado como una fuente de derechos en la Comunidad Andina de Naciones y en particular en Ecuador.

Por su parte Sergio Chuez Salazar y Ángela Vizcarra Pacheco nos exponen “*La importancia de una regulación de marca país en el marco de la Comunidad Andina: ruta para su consolidación y visión a futuro*”, una cuestión relevante para esta asociación, que ha estado hace rato en su agenda. En efecto, varios miembros de ASIPI participaron en los estudios que desembocaron en el reconocimiento de un sistema de protección *sui generis* para esta figura, gratuito y simplificado, en la Comunidad Andina. Se trata de un “*step in stone*” para las negociaciones internacionales con miras a consolidar el concepto de “marca país” en el ámbito mundial.

En el artículo titulado “*Cuando lo distintivo es invisible a los ojos: reflexiones respecto del registro de marcas olfativas en el Perú*” elaborado por Rossana Andrea Pacheco Lostaunau, Evelyn Díaz del Castillo Bravo y José Alejandro Ponce Rivera, se analiza la problemática del registro de las marcas olfativas en el Perú especialmente ante los desafíos que presenta su representación gráfica.

El análisis de una cuestión similar, pero presentada desde una perspectiva un poco más amplia, aparece en el ensayo titulado “*Las marcas no tradicionales: principales retos que enfrentan y la nueva generación*”. El mismo versa sobre el registro de colores, sonidos, texturas, patrones, olores, figuras tridimensionales, y cualquier otra que pueda ser percibida por los cinco sentidos, como marca. Los colombianos Juan Guillermo Moure Pérez, María Alejandra Pava Gutiérrez de Piñeres y María José Franco Mondragón resaltan de una manera gráfica los retos que las personas interesadas en estos signos enfrentan para el registro en distintas jurisdicciones y formulan algunas propuestas.

Otro texto sobre marcas que encontrará en esta publicación es el titulado “*Nulidad absoluta de marca por haber sido obtenida de mala fe con base en datos falsos*”. En él Santiago Mayora Bascuñana diferencia los casos de nulidad absoluta de registro marcario cuando el solicitante actúa de mala fe y entrega datos falsos e inexactos a la autoridad administrativa, del escenario que se presenta cuando el solicitante de una marca incurre en errores subsanables al presentar la solicitud.

No podían faltar los ensayos sobre inteligencia artificial y disruptión tecnológica. La española Inés Millet Jover nos expone el tema de la “*Propiedad intelectual sobre creaciones resultantes de la inteligencia artificial*”, a la luz de la legislación vigente en España, mientras que los colombianos Luisa Fernanda Herrera Sierra, Catalina Chaparro Casas y Diego Felipe Peñaloza Marín nos presentan un texto titulado “*Más allá del registro o la creación: ¿cómo proteger contractualmente los derechos de propiedad intelectual en medio de la disruptión tecnológica?*” donde sugieren diseñar estrategias de gestión contractual integrales que contemplen un uso adecuado de tecnologías como el *Blockchain* y los *Smart Contracts*, siempre respetando los principios generales del derecho.

Siguiendo esa línea temática, nuestra asidua colaboradora María Gabriela Talavera García, con su experiencia en la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, nos enseña su “*Perspectiva general de la inteligencia artificial en la administración de justicia*” donde hace un breve análisis de los usos actuales de la IA en la administración de la justicia y responde de manera elocuente y experimentada a los diversos cuestionamientos éticos que se generan.

Por otro lado, varios artículos tratan el tema de las indicaciones geográficas desde distintas perspectivas. Leonel Salazar Reyes-Zumeta nos ilustra sobre las “*Indicaciones geográficas: conceptualización y categorización*” donde propone una nueva categorización de esta figura de la propiedad intelectual por la vía *lex ferenda* o ley propuesta a futuro, en el marco de la armonización de las legislaciones nacionales, comunitarias e internacionales.

La colombiana María Camila Castañeda nos invita a pensar en “*La sostenibilidad de las indicaciones geográficas durante la emergencia sanitaria y las implicaciones del daño ambiental*”. La autora sostiene que el cambio climático y la pandemia del COVID 19 amenazan la supervivencia de varias indicaciones geográficas sobretodo procedentes de la agricultura y hace una invitación a los gobiernos para intervenir; y “*El café, tras los pasos del vino. La influencia europea en*

el marco de las denominaciones de origen en Costa Rica" por Adrián Esquivel Vargas, responde a los críticos que ven las D.O. extranjeras como un "caballo de Troya" no deseado al que hay que dejar entrar a cambio del acceso al mercado europeo y muestra que dicha figura legal tiene el potencial de llegar a ser muy beneficiosa para los países en desarrollo.

También sobre el tema de las IG's, encontramos el artículo titulado "*Indicaciones geográficas ("IG's"): certezas, dudas y perspectiva en Uruguay*" de Gustavo Fischer, Mercedes Castells y Federico Fischer. Este trío familiar propone unificar el sistema internacional y nacional de protección de las IG's así como la terminología, las definiciones y los mecanismos de protección para las IG's, tanto nacionales como extranjeras. También trata el tema de la reciprocidad, sobretodo porque Uruguay no tiene una disposición legal que establezca la protección de IG's extranjeras.

Andrés Caso Álvarez y Patricio González Granados critican la figura de la "*Reserva de derechos al uso exclusivo*" que se encuentra excepcionalmente contemplada en la legislación mexicana, que genera derechos de exclusividad sobre nombres de publicaciones, transmisiones, nombres artísticos y personajes en el artículo titulado "*Commentaries on the 'reservation of rights'*".

El derecho de autor no se queda de lado. Magdalena Almonte Fermín analiza los "*Límites al derecho de autor en salvaguarda del patrimonio cultural de la nación*" donde si bien acepta que el concepto de "cultura" se encuentre en constante evolución, nos indica que la indeterminación de sus elementos y lo subjetivo de la "valoración cultural" de las obras puede llegar en ocasiones a vulnerar derechos humanos individuales como el derecho de propiedad en general y de manera particular el derecho de autor. Así mismo, Fausto Vienrich Enriquez nos colabora con un artículo sobre los derechos de autor pero a la luz de obras que van a ser consultadas por personas con discapacidad visual en "*Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso*".

Otro análisis relacionado con el derecho de autor pero desde otra perspectiva lo encontrará en el artículo titulado "*La función nomofiláctica de la casación y la correcta aplicación de remuneraciones devengadas por infracción al derecho de autor*", aporte del peruano José Renato Paredes Roca, quien analiza, alrededor de un caso específico de piratería, si la Corte Suprema de su país cumplió o no con la función nomofiláctica de la casación, es decir, con la función de dar una interpretación uniforme de la ley a partir de ese recurso extraordinario.

Otra crítica constructiva a la legislación sobre derecho de autor la encontrará en el texto titulado “*La propiedad intelectual de la administración pública en Argentina*”, de Diego Sáenz y Gustavo Schötz. Allí estos autores argentinos nos muestran la difícil situación que enfrentan las obras protegidas por propiedad intelectual que son generadas por el Estado, a través de sus funcionarios, empleados o terceros contratados, porque en Argentina no existe una regulación integral o siquiera particular sobre la materia, salvo las normas que tratan las creaciones originadas en las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En la práctica esto genera una “zona gris” donde convergen normas de derecho administrativo, derecho laboral, la ley de patentes y el derecho de autor cuando se busca resolver casos concretos.

Y como los clientes requieren asesorías integrales tenemos a Luis Kudo Vázquez, quien nos recuerda “*La relación existente entre la Propiedad Intelectual y el Derecho Tributario, más allá de cualquier jurisdicción*”. El autor nos muestra la íntima relación entre estas dos ramas del derecho que en un principio podrían parecer alejadas pero que encuentran puntos de convergencia en un mismo sujeto que es tanto titular de un registro de PI como contribuyente.

¡Bienvenidos!



Índice

Mensaje de la Presidenta de ASIPI	5
Prefacio de Jorge Chávarro / Vicepresidente 2 de ASIPI	7
Propiedad intelectual sobre creaciones resultantes de la Inteligencia Artificial	22
<i>Inés Millet Jover</i>	
Introducción	24
I. Inteligencia Artificial y derechos de autor	25
1. Concepto	25
2. Resultados que derivan de la IA: obras, invenciones	26
3. Formas de protección de los resultados derivados de IA	28
II. La protección por derecho de autor	31
1. Planteamiento	31
2. La noción de autor	32
3. La noción de obra	35
a. Originalidad	37
b. Protección expresión	38
c. Atribución de los derechos por la creación al autor	39
III. Protección bases de datos (protección <i>sui generis</i>)	44
1. Requisitos	45
2. Alcance de la protección	47
3. Excepciones y limitaciones	48
Conclusiones	49
Bibliografía	52

Derechos de Propiedad Industrial en los espectáculos deportivos con particular referencia al <i>marketing</i> de emboscada	54
<i>Alfredo Silverio Gusman</i>	
Introducción	56
I. Nociones básicas del derecho de la Propiedad Industrial de Argentina	60
II. Torneos mundiales masivos, deporte de alto rendimiento profesional, publicidad y <i>marketing</i>	62
III. <i>Marketing</i> de asociación y <i>marketing</i> de emboscada	
Distintos supuestos	65
1. Campañas publicitarias que hacen referencia al evento	65
2. Publicidad periférica en la zona de influencia del evento	67
3. Realizar publicidad en el estadio	68
4. Entrega de premios relacionados con el evento	70
5. Patrocinio de una Subcategoría (equipos, deportistas, entrenadores) o de estadios, ciudades, programas periodísticos relativos al evento	72
IV. Regulaciones publicitarias en los Juegos Olímpicos	73
V. Una medida cautelar más reciente, tan interesante como polémica	75
VI. Encuadre legal	76
VII. <i>Marketing</i> de emboscada y normativa protectoria del consumo	78
Conclusiones	79
Bibliografía	82

La sostenibilidad de las indicaciones geográficas durante la emergencia sanitaria y las implicaciones del daño ambiental	84
<i>María Camila Castañeda</i>	
I. Una visión general sobre las Indicaciones Geográficas	86
II. La importancia de las IG's para el desarrollo económico de un país	89
III. Importancia de las IG's para los consumidores	95
IV. El medio ambiente y las IG's	96

V. Covid 19 y las IG's	100
VI. Sostenibilidad	102
Conclusiones	105
Bibliografía	108
<hr/>	
Las restricciones en el uso de las expresiones culturales tradicionales en el derecho mexicano	110
<i>Martín Michaus Romero</i>	
Abreviaturas	113
Introducción	114
I. La Protección de los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y las Expresiones de las Culturales Populares en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) del 24 de diciembre de 1996	116
1. Protección de los Símbolos Patrios	116
2. Excepción a los Principios Generalmente Aceptados en Materia de Derechos de Autor	117
3. Protección de las Culturas Populares en la LFDA del 24 de diciembre de 1996 y Ley Tipo UNESCO-OMPI	118
4. Obras Literarias, Artísticas, de Arte Popular y Artesanal	119
5. Indicaciones de la Comunidad o Etnia	120
6. Libre Utilización de las Obras Literarias, Artísticas, de Arte Popular y Artesanal	120
II. Recomendación General 35/2019 de la CNDH sobre la "Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana"	121
1. Objetivos de la Recomendación General	122
2. Carencias Jurídicas para atender necesidades de Pueblos y Comunidades Indígenas	123
3. Marco Jurídico de la Propiedad Industrial y Derechos de Autor no protege en forma adecuada a las CP y ECT	124
4. Ausencia de Medidas para proteger, salvaguardar, preservar, promover y desarrollar el Patrimonio Cultural	125
5. Afectación del Patrimonio Cultural Inmaterial de los Pueblos y Comunidades Indígenas	126
6. Reparación a la Violación de Derechos Humanos	126

III. Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO 2005.	128
IV. Carencias de Protección de las Expresiones Culturales Tradicionales (ECT) (Proyecto Actualizado OMPI)	130
V. La Protección de la ECT a la luz de las Reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor en materia de las Culturas Populares y de las Expresiones Culturales Tradicionales, del 24 de enero del 2020.	132
1. Autorización por escrito de los Pueblos o Comunidades Indígenas como requisito para la utilización de las ECT	133
2. Consulta a la Secretaría de Cultura para posible identificación de la "Comunidad" y el acompañamiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)	135
3. Solución de Controversias	137
Consideraciones Finales	137
Bibliografía	140
 Aspectos generales del "Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso"	 142

Fausto Vienrich Enriquez

Introducción	144
I. Antecedentes del Tratado	144
II. Naturaleza, objeto y mérito del Tratado	146
III. Obligaciones que genera el Tratado	146
IV. Contenido del Tratado	147
1. Preámbulo	147
2. Relación con otros convenios y tratados	151
3. Definiciones	151
3.1 Obra	152
3.2 Ejemplar en formato accesible	152
3.3 Entidad autorizada	153
4. Otras disposiciones	155
4.1 Beneficiarios	155

4.2 Excepciones y limitaciones sobre los ejemplares en formato accesible	156
4.3 Intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible	160
4.4 Medidas tecnológicas	162
4.5 Respeto a la intimidad	163
4.6 Cooperación encaminada a facilitar el intercambio transfronterizo	164
V. Entrada en vigencia	164
Conclusión	165
Bibliografía	166

La función nomofiláctica de la casación y la correcta aplicación de remuneraciones devengadas por infracción al derecho de autor	168
--	-----

José Renato Paredes Roca

Introducción	170
I. Sobre la casación en el Perú	171
II. La función nomofiláctica de la casación	174
III. La nomofilaquia en un conflicto de derecho específico: La lesión de derecho de autor	181
IV. Las remuneraciones devengadas como resarcimiento	184
V. La adquisición de un software después de haber detectado la infracción y el criterio del efecto <i>dowgrading</i> del INDECOPI	186
VI. La función nomofiláctica de la casación en la correcta aplicación de los artículos 193 y 194 de la Ley sobre el Derecho de Autor	189
Conclusiones	202
Bibliografía	204



El café, tras los pasos del vino. La influencia europea en el marco de las denominaciones de origen en Costa Rica	206
Adrián Esquivel Vargas	
Introducción:	
Breve historia de las denominaciones de origen en América Latina	208
I. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la internacionalización de las denominaciones de origen	210
II. Introducción y desarrollo de las denominaciones de origen en Costa Rica	211
1. El desembarco del Viejo Mundo: El Acuerdo de Asociación UE Centroamérica	211
2. Una azarosa implementación: el caso de los quesos	215
3. ¿Es el café el nuevo vino?	220
4. Las D.O. del café en Costa Rica y el ejemplo de Colombia	223
Conclusión: Horizontes para el futuro	226
Bibliografía	227
<hr/>	
Aplicación del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) en Venezuela	230
Francisco Astudillo Gómez	
Abreviaturas	232
Introducción:	
¿Puede Venezuela aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC en forma directa?	233
I. Relación entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno	233
II. Relación entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno en Venezuela	236
III. La incorporación y aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en el ordenamiento jurídico interno venezolano	236
IV. Suficiencia de las normas internacionales como condición para su aplicación directa	239
V. Normas autosuficientes del Acuerdo sobre los ADPIC	241

1.	Suficiencia en materia de patentes	242
2.	Suficiencia en materia de indicaciones geográficas	243
3.	Suficiencia en cuanto a procedimientos civiles y administrativos	244
VI.	La aplicación directa del Acuerdo sobre los ADPIC en otros países	245
VII.	Los Derechos de Propiedad Intelectual como Derechos Humanos: un tema de jerarquía	249
VIII.	Aplicación del Acuerdo sobre los DAPIC y la Ley de Propiedad Industrial de 1955	254
	Conclusiones	256
	Bibliografía	258
 Industrial designs in the EU and elsewhere		 262
<i>Alvaro Lozano</i>		
	Abbreviations	264
	Introduction	265
I.	The EU Practice and the French Case	266
1.	Unregistered Industrial Designs	270
2.	Proposals for modifying the current legal EU texts	271
3.	Copyright protection of objects protected by design rights	272
4.	Repair Clause	275
II.	The US Approach	278
III.	The South African Practice	281
IV.	CAN and Colombia	283
	Conclusion	287
	Bibliography	289



La necesidad de reconocer un trato igualitario al inventor del sector farmacéutico: el caso de los nuevos usos médicos	292
<i>Fernando Noetinger</i>	
<i>Martín Damián Re</i>	
Introducción	295
I. El trato no discriminatorio en la legislación de patentes	296
II. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de México	298
III. Argentina	300
1. Los cambios en la legislación en 1995	300
2. La inconstitucionalidad de la Resolución Conjunta	301
3. La afectación de la competencia y la salud	303
a. La doctrina del abuso del derecho	305
b. Prácticas violatorias de la Ley de Defensa de la competencia con relación a patentes	305
c. La patente como vehículo que afecte el derecho a la salud	307
IV. Brasil	307
V. Colombia	308
VI. Perú	309
VII. Uruguay	309
VIII. Conclusiones preliminares	310
IX. Segundos Usos Médicos	310
1. Ventajas de los Segundos Usos Médicos	311
2. Segundos Usos Médicos y COVID-19	313
3. Patentabilidad de los Segundos Usos Médicos	314
a. Reivindicaciones de Segundo Usos Médico	315
b. Patentes de Segundo Uso Médico en Europa	316
c. Patentes de Segundo Uso Médico en México	317
d. Patentes de Segundo Uso Médico en Argentina	317
4. Argumentos contra la patentabilidad de los Segundos Usos Médicos	319
Conclusiones	320
Bibliografía	322



Propiedad intelectual sobre creaciones resultantes de la Inteligencia Artificial

Inés Millet Jover*

Introducción

I. Inteligencia Artificial y derechos de autor

1. Concepto
2. Resultados que derivan de la IA: obras, invenciones
3. Formas de protección de los resultados derivados de IA

II. La protección por derecho de autor

1. Planteamiento
2. La noción de autor
3. La noción de obra
 - a. Originalidad
 - b. Protección expresión
 - c. Atribución de los derechos por la creación al autor

III. Protección bases de datos (protección *sui generis*)

1. Requisitos
2. Alcance de la protección
3. Excepciones y limitaciones

Conclusiones

Bibliografía



* **Inés Millet Jover.** Máster de Acceso a la Abogacía en la UPF *Barcelona School of Management*. Graduada en Derecho y Economía por la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente, realizando un periodo de prácticas en el despacho Croma Law Firm S.L.P. Contacto: ines.millet97@gmail.com

Resumen

En este trabajo se analiza la posibilidad de proteger las obras creadas por sistemas de Inteligencia Artificial a la luz de la legislación vigente en España, pues para nadie es un secreto que la rapidez con que se han producido los avances tecnológicos ha hecho que las normas previstas para regular la materia ya no se ajustan a la realidad.

La incertidumbre que rodea esta nueva situación y las limitaciones legales que plantean los distintos ordenamientos ha llevado a algunos Estados a adaptar sus leyes, con la intención de extender el alcance de la protección a estos supuestos, aunque la mayoría ha optado por afrontar caso por caso las controversias que se plantean.

El estudio se divide en 3 partes. Primero, se revisa si las creaciones resultantes de la Inteligencia Artificial pueden quedar amparadas por los mecanismos recogidos en la ley. A continuación, se analiza el problema a la luz de la protección que otorga el derecho de autor, evaluando los requisitos legales, el contenido y la extensión de los conceptos "autor" y "obra".

Finalmente en el artículo se indagan los requisitos y las excepciones establecidas en la ley para la protección de las bases de datos (*derecho sui generis*).

Palabras clave: Inteligencia Artificial, autoría, originalidad, titularidad, derechos de autor, derecho *sui generis*.

Abstract

This work analyzes the possibility of protecting works created by Artificial Intelligence systems in the light of current legislation in Spain. It is no secret to anyone that the rapidity with which technological advances have taken place has meant that the planned regulation on Intellectual Property does not conform to reality.

The uncertainty surrounding this new situation and the legal limitations posed by the different legal systems has led some states to adapt their laws with the intention of extending the scope of protection to these cases, although most have chosen to face the situations on a case-by-case basis.

Regarding the content, the study is divided into 3 parts. First, it is reviewed whether the creations resulting from Artificial Intelligence can

*be protected by the mechanisms set forth in the law. Next, the problem is analyzed in the light of the protection granted by copyright, evaluating the legal requirements, the content and the extension of "author" and "work". Finally, the requirements and exceptions established in the law for the protection of databases (*sui generis right*) are investigated.*

Keywords: Artificial Intelligence, authorship, originality, ownership, copyright, *sui generis right*.

Introducción

La regulación sobre las obras artísticas y literarias creadas por máquinas¹ a través de sistemas que se caracterizan por la ausencia de intervención de personas físicas supone un gran reto para el derecho de Propiedad Intelectual. Cuando un sistema de IA escribe un artículo o pinta un cuadro o crea música, ¿A quién se deben atribuir los derechos de autor?, si un sistema de IA crea una invención, ¿Puede ésta ser protegida por una patente?

... se trata de obras generadas gratuitamente por máquinas sin relativo esfuerzo durante un periodo de tiempo muy corto, situación que nada tiene que ver con el trabajo que conllevaría la creación de esa misma obra por parte de una persona natural...

Al final, se trata de obras generadas gratuitamente por máquinas sin relativo esfuerzo durante un periodo de tiempo muy corto, situación que nada tiene que ver con el trabajo que conllevaría la creación de esa misma obra por parte de una persona natural. Unas y otras obras acaban compitiendo en el mercado, solo que en el caso de las creaciones humanas, si cumplen los requisitos de ley, está claro que son susceptibles de ser protegidas por el derecho de autor (cuando la creación es una obra) o por patentes (cuando se trata de invenciones).

Por otro lado, si bien es cierto que las obras resultantes del trabajo de una máquina son creaciones autónomas de los sistemas de IA, también lo es que la

1. Cuando hablo de "máquinas", me refiero a robots, sistemas de IA, al productor del resultado.

creación de estos sistemas requiere grandes conocimientos técnicos, inversiones enormes y el trabajo de personas que introduzcan los datos y controlen su funcionamiento. Sin embargo, dicha intervención, en cuanto a la obra resultante, es mínima: ¿Cabría considerarlo como coautoría?

I. Inteligencia artificial y derechos de autor

El *Big Data* es la tecnología que permite trabajar con abundantes cantidades de datos, haciendo posible el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Se trata de una plataforma que autoriza la división, organización, simplificación, administración y análisis de enormes cantidades de información, que no pueden ser tratados a través de métodos tradicionales.

El uso de la Inteligencia Artificial se está propagando de forma exponencial en el desarrollo de actividades cotidianas, hecho que tendrá relevantes implicaciones en la regulación de la propiedad intelectual.

La creciente inversión en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de los distintos países, con E.E.U.U. y China a la cabeza, hace que la regulación existente en materia de propiedad intelectual no sea suficiente para dar cobertura a todas las creaciones e invenciones generadas a partir de la Inteligencia Artificial. ¿Resultan de aplicación requisitos como la originalidad para la atribución de los derechos de autor recogidos en la regulación existente a los resultados de la IA? ¿Se pueden patentar las creaciones de IA? ¿A quién le pertenecen los derechos de autor? ¿Se considera arte las obras derivadas de la Inteligencia Artificial?

1. Concepto

La definición de Inteligencia Artificial es, hoy en día, objeto de discusión por parte de juristas y científicos. Sin embargo, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha optado por adoptar una idea general que engloba el conjunto de ciencias, teorías y técnicas dedicadas a mejorar la habilidad de las máquinas de hacer cosas que requieren de inteligencia. Así mismo, considera que un sistema de IA es un sistema que hace recomendaciones, predicciones o decisiones para unos objetivos dados. Lo hace (i) utilizando máquinas y/o *inputs* humanos para percibir un entorno real y/o virtual; (ii) abstracto como percepciones en modelos manual o automáticamente; y (iii) derivando resultados de estos modelos, ya sean por medios humanos o automatizados, en la forma de recomendación, predicciones o decisiones².

2. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts. com/2021/206 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206>.

El derecho de autor es una forma de protección legal que se da a la persona que crea una obra original con la intención de promover el progreso de la ciencia y las artes, otorgándole un monopolio limitado para la producción y difusión de su creación.

Hasta ahora, las máquinas no habían suscitado problema alguno en relación a la titularidad del derecho de autor, en tanto que se utilizaban de forma complementaria³ como soporte en el proceso creativo de una obra. Esto se ve reflejado en la mayoría de sistemas legislativos que solo contemplan la posibilidad de otorgar la protección propia del derecho de autor a las obras realizadas por un ser humano⁴.

Sin embargo, hoy existen algoritmos que, a partir de los datos introducidos y la determinación de ciertos parámetros, toman decisiones autónomas para crear nuevas obras. Es el caso de "The Next Rembrandt", un cuadro elaborado por una computadora que se basa en un estudio previo de cientos de obras del famoso pintor que permiten determinar los parámetros que usaba para pintar. El resultado es un cuadro que parece haber sido pintado por el mismo Rembrandt.

El desarrollo y la inversión en IA están generando grandes avances en este sector con máquinas que aplican técnicas de aprendizaje y sistemas autónomos capaces de crear obras propias de un humano, a través de un procedimiento en el que la intervención de las personas físicas es inexistente o prácticamente inexistente. Esto plantea una gran incertidumbre en cuanto a la atribución de la autoría y, consecuentemente, de los derechos derivados de esta. A pesar de que la legislación vigente en materia de derecho de autor no contempla la posibilidad de atribuir autoría a los trabajos resultantes de procesos totalmente mecanizados, la existencia de máquinas que realizan creaciones autónomas es una realidad.

2. Resultados que derivan de la IA: obras, invenciones

Ante la creciente aparición de obras e invenciones producidas por sistemas autónomos de IA se plantea la cuestión de quién debe ser considerado autor y así otorgarle los derechos derivados de la autoría. En primer lugar, conviene distinguir los sistemas de IA (algoritmos, software) en sí mismos, de la obra resultante. En otras palabras debe diferenciarse la protección del programa que crea una obra, de la obra

3. V. Saiz García: "Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por el derecho de autor", p. 18.

4. A pesar de que algunos ordenamientos no lo prevean explícitamente, existe un principio general en base al cual el autor de una obra debe ser una persona física. Al respecto, v. Navas Navarro: "Autoría. Titularidad y ejercicio de derechos", pp. 37 y 38.

resultante del sistema de Inteligencia Artificial. Solamente este último objeto suscita un desafío para el derecho de autor, ya que los programas informáticos y bases de datos gozan de la misma protección del derecho de autor que se le puede atribuir a una obra literaria, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la ley⁵.

No obstante, el derecho de autor protege toda obra creada por el ingenio humano, una expresión determinada, no una idea o el procedimiento matemático que sirve de fundamento⁶. Es por ello, que nos centraremos en la posible protección de las obras resultado de sistemas de IA por el derecho de autor.

La mayoría de legislaciones vigentes condiciona la atribución de los derechos de autor a la originalidad de la obra realizada por el creador. Esta originalidad, entendida como “esfuerzo creativo”, está prevista tanto en el artículo 2 del Convenio de Berna como en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, TRLPI), es una característica propia de un ser humano, a pesar de que una máquina o un animal puedan ser “creativos”. Por lo tanto, la protección de una obra que proviene única y exclusivamente de un sistema de IA que toma decisiones autónomas no puede gozar de la protección que garantiza el derecho de autor al creador humano. A la luz de la regulación vigente, no cabe la posibilidad de atribuir los derechos de autor a un sujeto que no sea una persona física (art. 5 TRLPI). Tales obras se integran entonces, en el dominio público.

... el ordenamiento jurídico español contempla bajo la figura de la “obra colectiva” (art. 8 TRLPI), la creación de una obra realizada por una pluralidad de personas, ya sean naturales o jurídicas...

Descartada la posibilidad de atribuir la autoría a un sistema de IA por la creación de una obra realizada de forma autónoma, corresponde aclarar qué sucede cuando en la obra creada por un humano interviene la IA, pero no de forma exclusiva. En estos casos, deben cumplirse dos requisitos para que pueda garantizarse la protección mediante el derecho de autor. El primero de ellos es que el autor sea una persona física, pero hay múltiples ordenamientos que reconocen como excepción la posibilidad de que el autor sea una persona jurídica. Así, por ejemplo, el ordenamiento jurídico español contempla bajo la figura de la “obra colectiva” (art.

-
5. En este sentido, v. Castells I Marquès: “Cocreación artística entre humanos y sistemas de inteligencia artificial”, p. 62.
 6. V. Saiz García: “Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por el derecho de autor”, p. 10.

8 TRLPI), la creación de una obra realizada por una pluralidad de personas, ya sean naturales o jurídicas. En estos supuestos se distingue el “autor material” del “autor jurídico”. “El autor jurídico es el titular de los derechos de explotación y es el que los ejerce en relación con la obra producida por el autor material”⁷.

Por otra parte, la regulación de Estados Unidos recoge la doctrina “work made for hire” (§ 201 (b) US Copyright Act) en virtud de la cual la persona a quien se le hace el encargo es considerada el autor, pero le corresponde al empresario la titularidad del derecho. De esta forma, la persona que emplea un algoritmo para la creación de una obra es el autor jurídico, titular de los derechos morales y de explotación económica mientras que la computadora o máquina empleada es el autor material. Aun teniendo en cuenta estas excepciones, que no dejan de ser ficciones puesto que el creador de la obra, que no autor jurídico, sigue siendo una persona natural.

Esta idea se reconoce en distintos ordenamientos propios del *Common Law* a través de los “computer-generated works” definidos como resultados “generated by computer in circumstances such that there is no human author of the work” (Section 178 Copyright, Designs and Patents Act). Al tiempo que esta misma ley prevé que el autor de estos trabajos será la persona “by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken” (Section 9(3) CDPA). El problema que suscita esta disposición es qué debe entenderse por “undertaken necessary arrangements”, aspecto que a día de hoy presenta cierta ambigüedad.

3. Formas de protección de los resultados derivados de IA

La creciente producción de creaciones que surgen como resultado de procesos de la IA lleva a considerar las distintas posibilidades de protección que la propiedad intelectual puede garantizarles. Estas creaciones resultado de grandes avances tecnológicos que no eran previsibles en el momento en que se desarrollaron las distintas normativas tratan de buscar amparo en las figuras ya existentes de los tratados internacionales y las legislaciones nacionales, optando por combinar el derecho de patente en relación a las máquinas, el derecho de autor para los programas y sistemas informáticos, un derecho sui géneris o la posible protección jurídica que otorga el secreto empresarial.

Así pues, existe un debate acerca de si los regímenes existentes en materia de propiedad intelectual deben aplicarse indistintamente cuando las creaciones han sido realizadas por máquinas o bien optar por un tratamiento distinto, aunque incierto a día de hoy.

7. V. al respecto, Navas Navarro: “Autoría. Titularidad y ejercicio de derechos”, p. 39.

En este punto, cabe distinguir (i) la protección de la obra creada a través de una máquina, lo que supondría considerar inventora de la creación a dicha máquina teniendo en cuenta el grado de intervención humano, (ii) la protección del sistema de IA y de los algoritmos, y (iii) los derechos que podrían surgir a favor de la introducción de los datos para el aprendizaje de la máquina⁸.

En referencia a la patentabilidad de las creaciones de IA, y teniendo en consideración que la finalidad de las patentes es compensar al inventor por el esfuerzo, el tiempo y los recursos invertidos en la invención, habría que ver si dicha motivación se refleja de igual modo en las creaciones resultantes de invenciones de IA.

A pesar de la ausencia de claridad ante la posible patentabilidad de los sistemas de IA, desde la perspectiva del interés general, la creación de invenciones, en este caso por sistemas de IA, generan un beneficio para la innovación y a la vez para el desarrollo tecnológico. En otras palabras, la patentabilidad de las invenciones de IA funciona como un estímulo para que las personas no dejen de generar máquinas con habilidades de creación autónomas, razón que podría justificar la protección mediante patentes de los resultados de sistemas de IA.

Ahora bien, el Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas prevé en su artículo 52.1 tres requisitos para patentar una invención, (1) que sea nueva, (2) que suponga una actividad inventiva y (3) que sea de aplicación industrial.

... La incertidumbre no ha sido un obstáculo para la solicitud de patentes en las que consta como inventor un sistema de IA...

La incertidumbre no ha sido un obstáculo para la solicitud de patentes en las que consta como inventor un sistema de IA. Es el caso de las dos solicitudes presentadas ante la Oficina Europea de Patentes (en adelante, OEP) y la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido por el Artificial Inventor Project, en las que nombraban como inventor a un sistema de IA conocido como "DABUS"⁹.

Ambas solicitudes¹⁰ han sido denegadas por la OEP, decisión que se deriva de la interpretación legal sobre el sistema de patentes que, a pesar de que no existe ninguna disposición legal en la Convención Europea de Patentes que prevea explícitamente que el inventor sea una persona natural, ni tampoco en la legislación

-
8. Ver respuesta de la OMPI a la pregunta sobre la protección de las invenciones y obras realizadas mediante IA y el actual debate sobre política de PI https://www.wipo.int/about-ip/es/artificial_intelligence/faq.html
 9. La OEP rechaza que un sistema de IA pueda ser considerado inventor de una patente. En este sentido, v. <https://www.epo.org/news-events/press/releases/archive/2020/20200128.html>
 10. V. decisiones EP 18 275 163 y EP 18 275 174 de la OEP.

inglesa (Patents Act 1977), así lo han entendido. Se trata de un requisito obligatorio ya que la designación del inventor conlleva una serie de consecuencias legales, entre ellos, el ejercicio de los derechos que supone la concesión de la patente. Para ello, el inventor debe tener personalidad jurídica, rasgo que a día de hoy no se reconoce a los sistemas de IA, motivo por el que algunos autores optan por la coautoría de la invención entre la persona física creadora del sistema de IA y el mismo sistema que ha generado la invención de forma autónoma.

Otro inconveniente que suscita la protección en materia de patentes es el límite temporal de veinte años, teniendo en cuenta la rapidez en el desarrollo de las nuevas tecnologías.

En resumen la protección de las obras creadas autónomamente por sistemas de IA mediante el derecho de autor parece que no es posible al amparo de la legislación vigente. Si bien el Convenio de Berna no da una definición explícita de autor, se deduce que este debe ser una persona física puesto que el artículo 7.1 del mismo limita la protección otorgada “durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte”. Por lo tanto, aunque no se determina, la muerte es propia de los humanos y no de un sistema de IA.

Por otro lado, la normativa española en el artículo 5 de la TRLPI, a pesar de no definir autor, determina que éste sea una persona natural. Así pues, existe un principio general por el cual el derecho de autor solo protege las obras resultantes del intelecto humano. Por ello, a día de hoy, parece que las obras de IA no tienen cabida en la protección del derecho de autor, cuando se trata de supuestos en los que la máquina actúa de forma autónoma en la generación de la obra, hecho distinto se da cuando el autor (persona física) se ayuda de una máquina o de herramientas mecánicas, como sería el caso de un fotógrafo. En este sentido, se pronunció la *US Copyright Office*¹¹ sobre las fotografías que había hecho un mono después de arrancarle la cámara a un fotógrafo, David Slater. Entendió que las fotografías no podían ser protegidas puesto que no eran resultado del esfuerzo de un ser humano.

La reinterpretación del término “autor” ampliando su extensión con tal de incluir las creaciones de sujetos más allá de los seres humanos, más allá de resolver el problema genera aún más incertidumbre: reconocer el sistema de IA como autor supondría otorgarle la titularidad de los derechos morales que son irrenunciables e inalienables o la transmisión de los derechos de explotación (art. 43 TRLPI) mediante contratos, hecho que requiere de personalidad jurídica de la que carece o la falta de responsabilidad legal de un sistema de IA ante los tribunales.

11. El Tribunal declaró en el caso conocido como *“monkey selfie”* que la ley no extiende explícitamente el concepto de autoría a los animales, v. sobre el caso: *Naruto v. Slater*, 888 F.3d 418 (9th Cir. 2018).

Estas dificultades y la falta de regulación hace que estas obras queden en el dominio público, hecho que no incentiva a las personas que han creado dichos sistemas a seguir apostando por la inversión y el desarrollo tecnológico.

II. La protección por derecho de autor

1. Planteamiento

La protección que garantiza el derecho de autor pretende incentivar la creatividad de las personas y compensar el esfuerzo del autor de una obra en beneficio de toda la humanidad. Así lo recoge la Carta del derecho de autor adoptada por la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) en su 19 Congreso, Hamburgo, septiembre de 1956, en cuyo Cap. I, párrafo 1 puede leerse: “Los autores de las obras literarias, musicales, artísticas y científicas desempeñan una función espiritual cuyo beneficio se extiende a toda la humanidad, se perpetúa en el tiempo e influye esencialmente en la evolución de la civilización. Debe, pues, el Estado, asegurar la más amplia protección al autor, no sólo considerando el personal esfuerzo de éste, sino también por lo que afecta al bien social”¹².

Se entiende por “derecho de autor” el conjunto de derechos que se otorgan a los creadores sobre sus obras literarias, científicas y artísticas. La ley enumera un listado de las obras y creaciones amparados por el derecho de autor a modo ejemplificativo (art. 2 CB). De este modo, el derecho de autor se erige como una garantía de protección a los autores en relación a sus obras originales, especialmente sobre las obras artísticas, científicas y literarias, sin tener en cuenta la forma o modo de expresión, propósito o significado de estas. Es más, del Convenio de Berna se deriva un principio de protección automática sobre dichas obras, sin exigencias formales en cuanto a su reconocimiento como podría ser un registro, y va más allá, cuando reconoce la misma protección a los autores de obras de otro Estado miembro y prohíbe a los estados la imposición de requisitos adicionales que no estén previstos para las obras nacionales¹³. Así pues, el derecho de autor es aquel que protege las obras creadas por el ingenio humano¹⁴.

-
12. Lipszyc: “Los autores y el derecho. El Derecho de Autor”, p. 101. La autora analiza la obligación de que el Estado consolide la protección del derecho de autor ante la debilidad estructural del autor derivado de (i) la necesidad de hacer llegar la obra al público, (ii) la creación de obras por parte de los autores sin que haya un encargo y (iii) el creciente volumen de obras que se encuentran en el dominio público y compiten con las de dominio privado.
 13. En este sentido, el artículo 5.3 del CB establece: “La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales.”
 14. V. Flórez-Acero y Sierra-Marulanda: “La singular protección de programas de computador o software por parte de la propiedad intelectual”, p. 34.

A pesar de los rápidos avances en el campo de la inteligencia artificial, aún resulta incierto el tratamiento que debe otorgarse a las obras y creaciones de estas máquinas y/o robots, en cuanto a su autoría y a los derechos de propiedad derivados de ésta. Algunos juristas consideran que los creadores de las máquinas de inteligencia artificial deberían ser los propietarios de los derechos de autor, puesto que es a través de ellos que se extiende, se da a conocer el resultado de esa inteligencia artificial¹⁵.

En esta línea, la inteligencia artificial se entiende que procede de una persona artificial y, en consecuencia, no puede gozar de la protección otorgada por los derechos de autor. De hecho, la incertidumbre existente en el tratamiento de las obras y creaciones generadas por máquinas, donde la intervención de las personas físicas es nula o prácticamente inexistente ha llevado a los tribunales a resolver los supuestos planteados caso por caso¹⁶. Además, el desarrollo de la inteligencia artificial no se detiene ante la inseguridad jurídica que hay actualmente, haciendo incrementar así, la complejidad que plantea el tratamiento de una obra creada por un humano o por una máquina.

... el desarrollo de la inteligencia artificial no se detiene ante la inseguridad jurídica que hay actualmente...

De este modo, parece una alternativa viable optar por una regulación flexible que, aunque no otorgue un tratamiento idéntico al previsto en la legislación vigente en materia de propiedad intelectual a los autores personas físicas, prevean algún tipo de protección, con tal de asegurar el desarrollo tecnológico y la inversión de las personas que están detrás de las máquinas, evitando que queden en el dominio público.

2. La noción de autor

A pesar de que no todos los ordenamientos estatales en materia de derecho de autor lo prevean explícitamente, existe un principio general según el cual el autor debe

-
15. V. al respecto, Russ Pearlman, *Recognizing Artificial Intelligence (AI) as Authors and Inventors Under U.S. Intellectual Property Law*, 24 RICH. J. L. & TECH. no. 2, 2018, p. 27. Recoge la idea de considerar a la persona física creadora de la máquina, propietario de las obras resultantes ya que se derivan de la originalidad y creatividad humana.
 16. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de India sostuvo que, en el contexto de unas preguntas de un examen, el autor de éstas es la persona que las ha recopilado, es decir, una persona natural, no artificial. De modo que, el Comité Examinador de Educación Secundaria en tanto que no es una persona natural, no estaría autorizado para reclamar los derechos de autor sobre dichos exámenes. Para más información, v. el caso *Rupendra Kashyap Vs. Jiwan Publishing House Pvt. Ltd. y Rana and Joy: "Artificial Intelligence and copyright – The authorship"*.

ser una persona física¹⁷, aunque haya ciertas excepciones que permitan reconocer como autor a una persona jurídica¹⁸ a través de las obras colectivas¹⁹ o, en el caso de las obras cinematográficas²⁰ en las cuales el director cede los derechos de la obra la productor o el ejercicio de los derechos sobre las obras realizadas en el marco de una relación laboral²¹. Así lo establece el artículo 2.6 del CB cuando prevé que debe ser el autor quien se beneficie de la protección que garantiza el derecho de autor. Es más, la Ley de Propiedad Intelectual española considera autor “a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. No obstante, de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella” (art. 5 TRLPI).

Esta idea limita el reconocimiento de la autoría en las obras creadas por sistemas de IA, supuestos en los que procede analizar si el uso de la IA es instrumental, así como el grado de intervención de una persona natural o casos en que la obra resulta de la creación autónoma de un sistema de IA en los que la persona física se limita a introducir los datos necesarios en la máquina.

En 1978 la National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (en adelante, CONTU), en un intento de modificar la regulación existente en relación a los derechos de autor y las obras generadas con ordenador, ignoró la posibilidad de la creación de obras de forma autónoma por ordenadores²². Sin embargo, en 1986 y ante los rápidos avances tecnológicos, The Office of Technology Assessment introdujo la posibilidad de que en estos supuestos los ordenadores fueran considerados coautores²³.

En esta línea, Harold Cohen un profesor de la Universidad de California se encargó durante más de treinta años de ir perfilando y mejorando un programa de IA llamado AARON capaz de generar obras de arte que han sido expuestas en distintas galerías y museos. A pesar de que las obras han sido creadas de forma autónoma por AARON²⁴, ha sido Cohen quien ha ido ajustando las habilidades artísticas del sistema, de ahí que surjan dudas sobre cuál debe ser el tratamiento adecuado de

17. V. Navas Navarro: “Autoría. Titularidad y ejercicio de derechos”, pp. 37 y 38.

18. Art. 97 TRLPI permite considerar autor de un programa de ordenador a la persona jurídica titular de los derechos.

19. Art. 8 TRLPI.

20. Art. 87 TRLPI.

21. Art. 51 TRLPI.

22. V. al respecto Final report of the National Commission on New Technological Uses Of Copyrighted Works disponible en <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED160122.pdf>

23. V. en este sentido U.S. Congress, Office of Technology Assessment, Intellectual Property Rights in an Age of Electronics and Information, OTA-CIT-302 (Washington, DC: U.S. Government Printing office, April 1986).

24. V. al respecto, Bridy: “*The Evolution of Authorship: Work Made by Code*”, 39 Colum. J. L & Arts 395 (2016), p. 397.

los derechos de autor en estos supuestos ¿Se puede considerar AARON autor de las obras?

Si bien los tribunales norteamericanos han hecho una interpretación amplia del concepto “autor”, para garantizar la protección propia de los derechos se requiere que la obra sea original, originalidad entendida como creatividad²⁵. Ésta plantea más dificultades puesto que si la creatividad es considerada como un rasgo de la personalidad humana, entonces las máquinas, ordenadores y sistemas de IA nunca podrán ser autores. Ahora bien, más allá de la naturaleza de la creatividad, los resultados de sistemas de IA tratan de imitar las creaciones propias de un humano: música, pinturas, escritos... hasta tal punto de no poder distinguir si una obra ha sido creada por una persona natural o un sistema de IA como ocurre con “The Next Rembrandt”²⁶, hecho que da lugar a la creatividad de la obra resultante del sistema de IA²⁷.

La regulación estadounidense no exige que el autor sea un ser humano, pero internacionalmente así se ha considerado. De hecho, la *Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works* (CONTU) exigió en su día que para que opere la protección del derecho de autor, la obra debería ser resultado de un mínimo esfuerzo creativo de una persona natural, en otro caso, no será susceptible de ser protegida por el derecho de autor.

Una posible respuesta al reconocimiento de autoría en obras que no resultan de una persona física es la doctrina conocida como “works made for hire”²⁸, que impide que se reconozca como autor al programador del sistema y evita la controversia que supone el otorgamiento de derechos y responsabilidad legal a una máquina²⁹. De hecho, varios ordenamientos jurídicos de distintos países como Nueva Zelanda, Reino Unido, India ó Hong Kong³⁰, propios del Common Law reconocen la protección a las obras resultantes de ordenadores (“computer-generated works”).

-
25. *Ídem*, p. 398. Asimismo, la Corte Suprema de EE. UU. sustenta que para que una obra sea protegible debe ser original, en el sentido de que no se trate de una copia, y mostrar creatividad, para ello v. *Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., Inc.*, 499 U.S. 340 (1991).
 26. Proyecto patrocinado por ING, Microsoft, la Universidad Técnica de Delft y los museos Mauritshuis y Rembrandthuis de la mano de varios expertos en historia del arte, científicos e ingenieros que recopilaron datos, estudiaron el estilo del autor y escogieron el tema para crear una obra como si la hubiera pintado el propio pintor.
 27. Se analiza si el requisito de la creatividad, previsto en la ley sobre derechos de autor, debe ser necesariamente creatividad humana a pesar de no constar explícitamente, v. Bridy, “*The Evolution of Authorship...*”, p. 399.
 28. V. 17 U.S. Code § 101 (definiendo los *works made for hire*).
 29. V. Bridy “*The Evolution of Authorship...*” p. 400.
 30. Legislaciones que atribuyen la titularidad de la obra a la persona que se encarga de realizar los ajustes necesarios para obtener el resultado. En este sentido, v. Ramalho, “*Will robots rule the (artistic) world? A proposed model for the legal status of creations by artificial intelligence systems*”, p. 10.

En cambio, hay una tendencia entre los países que más valoran los derechos morales derivados del derecho de autor, como Francia o Alemania, a oponerse al reconocimiento de un sujeto no humano como autor.

3. La noción de obra

En cuanto al concepto de "obra", el TJUE sostiene que se trata de "una noción autónoma del Derecho de la Unión que debe ser interpretada y aplicada de manera uniforme y que supone la concurrencia de dos elementos acumulativos. Por una parte, este concepto implica que existe un objeto original, en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia de su autor. Por otra parte, la calificación como obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual"³¹.

... Así pues la noción de obra engloba un extenso repertorio de creaciones intelectuales, desde libros o esculturas a programas informáticos...

Así pues la noción de obra engloba un extenso repertorio de creaciones intelectuales, desde libros o esculturas a programas informáticos. En esta línea, la obra intelectual entendida como el objeto sobre el cual se proyecta el derecho de propiedad intelectual está recogida en el artículo 10.1 TRLPI como "todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro".

Es por ello que se desprende del citado artículo que, para que una obra sea considerada como tal y goce de la protección prevista en la TRLPI debe tratarse de una creación original y haber sido expresada por cualquier medio. La ley recoge a título enunciativo un listado de obras que se consideran como tal a efectos del derecho de propiedad intelectual³².

De igual modo, el artículo 2 del Convenio de Berna prevé que "Los términos obras literarias y artísticas: comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión". Este mismo artículo recoge a modo ejemplificativo un listado de creaciones que pueden ser amparadas por el derecho de autor:

31. STJUE 12 de septiembre de 2019, as. C-683/17, apartado 29. V., en este sentido, STJUE de 16 de julio de 2009, as. C-5/08, apartado 37 y 39, STJUE 13 de noviembre de 2018, as. C-310/17, apartados 33 y 35 a 37.

32. En este sentido, v. art. 10.1 TRLPI.

- libros, folletos y otros escritos;
- conferencias, alocuciones, sermones;
- obras dramáticas o dramático musicales;
- obras coreográficas y pantomimas;
- composiciones musicales con o sin letra;
- obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía;
- obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía;
- obras fotográficas, a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;
- obras de artes aplicadas; ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras tridimensionales relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;
- “estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística”; y
- “las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las encyclopedias y antologías que, por la selección y la disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales, estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de esas colecciones”.

Por otra parte, el artículo 11 de la TRLPI está referido a la protección de las obras derivadas: traducciones y adaptaciones; revisiones, actualizaciones y anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y los arreglos musicales. Si bien son obras resultado de la transformación de otras ya existentes, se entiende que su elaboración requiere de un esfuerzo creador, de ahí su protección.

En esta línea, el artículo 12 del mismo cuerpo normativo protege las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las

antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos. Esta protección se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos.

Sin embargo, la ausencia de originalidad en estos supuestos, entendida como creatividad en relación a la “selección o disposición de sus contenidos” hará que la obra no goce de la protección del derecho de autor. Además, el párrafo 3 del mismo artículo prevé que dicha protección no opera sobre los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos.

En este sentido, las obras que resulten de la creación de un animal o los elementos de la naturaleza, un árbol, una flor, un paisaje..., un sujeto distinto a un ser humano, no se encuentran amparadas por la Ley. Asimismo, se ha dispuesto que tampoco obtendrán dicha protección los resultados de un proceso mecánico elaborados por una máquina, salvo que haya intervenido una persona natural.

Por otra parte, para que opere la protección de una obra no es necesario que ésta esté acabada, siempre y cuando, la parte generada forme una creación que cumpla con el requisito de la originalidad, razón por la cual los borradores y proyectos son objeto de protección³³. Es más, nada se dice sobre la calidad o el esfuerzo y el coste del que debe constar la obra para ser susceptible de protección.

Así mismo, la propia ley excluye de la protección de los derechos de autor las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores (art. 13 TRLPI).

a. Originalidad

No existe una definición legal del concepto “originalidad” previsto en el artículo 10 de la TRLPI, tampoco ha sido armonizado a través de la normativa internacional, pero la doctrina y la jurisprudencia distinguen entre un criterio objetivo, es decir, que la obra tenga un carácter novedoso, y un criterio subjetivo, con tal de que la obra sea un reflejo de la personalidad del autor, según el Tribunal Supremo. No existe consenso sobre cual de los dos criterios debe ser utilizado. El TJUE se ha decantado

33. Bercovitz: “Comentarios al art. 10 TRLPI”, pp. 187-189.

por el criterio subjetivo, pero este representa un obstáculo para el reconocimiento de la originalidad de una obra derivada de la IA, en tanto que la personalidad es un rasgo propio de un humano y no de una máquina.

El TJUE ha reiterado en distintas ocasiones y, en especial, en la decisión de Infopaq International A/S contra Danske Dagblades Forening que una obra protegida por el derecho de autor es original si se trata de una “creación intelectual propia del autor”³⁴. Esta originalidad entendida como el reflejo de la personalidad del autor³⁵ implica necesariamente que éste sea una persona física.

A diferencia del TJUE, los tribunales españoles³⁶ valoran más el criterio objetivo que genera igualmente ciertas dudas, dado que actualmente es difícil crear una obra nueva sin que tenga como base otra ya preexistente, que sea algo diferente de lo conocido hasta el momento. Es por ello, que la novedad no debe ser entendida tanto como que la obra resultante sea algo nuevo, sino que en el procedimiento de desarrollo se observe un mínimo esfuerzo creativo. En este caso, pues, la obra que resulte de un proceso de creación en el que intervenga un sistema de IA tendrá la posibilidad de considerarse original cuando en ésta, la persona natural no se limite a introducir los datos o dar instrucciones o realizar actividades mecánicas³⁷ para que la máquina produzca autónomamente el resultado, sino que debe observarse la creatividad propia de la persona física. De este modo, cuanto mayor sea la participación del sujeto humano, mayor será la probabilidad de que la obra resultante sea considerada original.

b. Protección expresión

Existe un principio según el cual solo son objeto de protección las expresiones formales características, tanto se trate de actos originales estéticos o funcionales como de progresos tecnológicos. En otras palabras, no quedan al amparo de esta protección las simples ideas, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí mismos. Esto no significa que no gocen de ninguna protección de carácter jurídico. De hecho, la Ley de Competencia Desleal prevé la protección de

-
- 34. STJUE de 16 de julio de 2009, as. C-5/08.
 - 35. En este sentido, el TJUE se ha pronunciado recientemente en el caso Brompton donde sostiene que puede ser obra si el autor “expresa su capacidad creativa de manera original adoptando decisiones libres y creativas de modo que la citada forma refleja su personalidad”, v. STJUE 11 de junio de 2020, as. C-833/18.
 - 36. STS 253/2017, de 26 de marzo 4 de 2017, en su FJ. 9 señala expresamente que “prevalece una conceptualización objetiva de la originalidad, que conlleva una actividad creativa que, con independencia de la opinión que cada uno pueda tener sobre los logros estéticos y prácticos del autor, dote a la obra arquitectónica de un carácter novedoso y permita diferenciarla de otras preeexistentes”.
 - 37. El concepto de originalidad aplicado por los tribunales ingleses difiere en cuanto a su alcance ya que permite dar cobertura a las obras resultantes de actos de naturaleza técnica o mecánica.

aquellas ideas concretas que sean de aplicación comercial mediante las cláusulas de confidencialidad³⁸.

De este modo, el derecho de autor protege cualquier tipo de obra en la medida en que ésta cumpla con los requisitos establecidos legalmente. No está sujeta al cumplimiento de requisitos formales, y se da independientemente del valor artístico o mérito de la obra, de su extensión, de su destino o de la forma de expresión de esta. Ahora bien, cada país recoge en su ordenamiento jurídico ciertos estándares cualitativos mínimos que conllevan una limitación al otorgamiento de la protección siempre que detrás de la obra resultante haya un esfuerzo propio del ingenio humano³⁹. A modo de ejemplo, la TRLPI utiliza el término “creaciones”⁴⁰, mientras que el ordenamiento italiano habla de “*opere dell’ingegno di carattere creativo*”⁴¹.

El criterio general para la protección de la obra radica en su originalidad o individualidad, entendida como el sello de la personalidad del autor. En palabras de Delia Lipszyc, que la obra exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad⁴². La originalidad opera como una presunción *iruis tantum*.

En cuanto a la forma de expresión, la obra debe ser expresada por cualquier medio o soporte motivo por el cual se excluyen del ámbito de protección las ideas. Las ideas plasmadas en la obra no necesariamente deben ser originales: lo que debe ser creación original del autor es la forma de expresión de las mismas⁴³. De hecho, en palabras del TS: “Sabido es que la propiedad intelectual no protege ideas o principios, teorías, procedimientos, sistemas o métodos que, de una u otra forma, pueden integrar el contenido intelectual de una obra protegida por el derecho de autor. Lo que el mismo protege no son esos contenidos expresados por el autor, sino la forma concreta por él elegida para expresarlos”⁴⁴.

c. Atribución de los derechos por la creación al autor

El principio de autoría constituye la regla general en materia de derecho de autor en todos los ordenamientos jurídicos. Dicho principio reconoce como autor

-
38. Erdozain López: “Ensayo sobre algunos aspectos de la protección de los programas de ordenador y su consideración jurídica”, pp. 30-33.
 39. V. Ruipérez, Gutiérrez, Puente y OlivaS: “New Challenges of Copyright Authorship”, p. 293.
 40. Art. 10.1 TRLPI: “Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte (...).”
 41. Art. 1 Legge 22 aprile 1941 n. 633 *Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*
 42. Lipszyc, “Los autores y el derecho. El Derecho de Autor”, p. 102.
 43. V. las obras protegidas por derecho de autor según la OMPI en: “Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos”, p. 8.
 44. SAP Barcelona, secc. 15ª, de 23 de enero de 2004 [ponente: Luis Garrido Espa] (ECLI: ES:APB:2004:15880).

la persona creadora de la obra y esta, automáticamente es el titular originario del derecho, de modo que, si una obra ha sido creada por una pluralidad de autores, la titularidad les pertenece a todos ellos. Con todo, existen distintas excepciones a este principio.

La doctrina conocida como “*work made for hire*” propia del *Copyright Law* sostiene, a diferencia de la regla general, que el empresario o el que ha encargado el trabajo, y no el que realmente lo hace, es el autor y consecuentemente titular del *copyright*. Según la *Copyright Act*, hay dos tipos de “*work made for hire*”, el realizado por un trabajador en el marco de una relación laboral o de contrato de prestación de servicios, y aquel que se ha ordenado o encargado especialmente como contribución a una obra colectiva, como parte de una obra audiovisual, traducción, obra suplementaria, compilación, texto de enseñanza, test, material de respuesta a un test, o un atlas, siempre que las partes lo hayan pactado expresamente por escrito que dicha obra fuera considerada como “*work made for hire*” (17 U.S. Code § 101). Por tanto, se considera titular originario del derecho derivado del trabajo a una persona natural o jurídica que no ha intervenido en el proceso de creación.

... Si bien no hay una definición armonizada del concepto de “obra colectiva” prevista en distintos ordenamientos, se trata de una obra que cuenta con la aportación de una pluralidad de autores...

Otra excepción, se da en la tradición jurídica del *Civil Law*, no solo en el ordenamiento español, sino también en el francés⁴⁵ o en el italiano⁴⁶ a través de la obra colectiva⁴⁷. Si bien no hay una definición armonizada del concepto de “obra colectiva” prevista en distintos ordenamientos, se trata de una obra que cuenta con la aportación de una pluralidad de autores. Bajo la regulación legal española, la obra colectiva debe ser coordinada por la persona, natural o jurídica, que edita y divulga la obra bajo su nombre, que, además, será considerada el titular de los derechos.

Así pues, una obra colectiva será una creación única y autónoma resultado de múltiples aportaciones de diversos autores, sin que sea posible atribuir el derecho sobre la obra de forma separada a uno de ellos (art. 8 TRLPI).

En oposición de lo que sucede con la obra colaborativa (art. 7 TRLPI), los encargados de llevar a cabo cada aportación no tienen más que comunicarse con

45. Art. 113.2 y 5 CPI.

46. Art. 7 LDA.

47. Saiz García: “Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por el derecho de autor”, p. 25.

el coordinador. Este funcionamiento responde muchas veces a la formación de sistemas de IA ya que son fruto de un proyecto complejo en el que intervienen numerosas personas⁴⁸. El problema, llegados a este punto, se deriva de la ausencia de uniformidad sobre qué debe entenderse por originalidad y obra colectiva en los distintos países.

Cuestión distinta son las disposiciones legales sobre los *computer-generated works* previstas en determinados ordenamientos jurídicos como el de Hong Kong, India, Irlanda, Nueva Zelanda o el Reino Unido. Se trata de obras creadas por ordenadores caracterizados por la ausencia de un autor ser humano. De hecho, en el Reino Unido, la Section 9 (3) CDPA atribuye la autoría de la obra generada por ordenador “*to the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken*”. En tales supuestos, la autoría se entiende atribuida al programador⁴⁹. Sin embargo, esta previsión no está exenta de controversias.

Los derechos de autor pretenden proteger la obra de una persona para incentivar que se siga creando, innovando y promover así los avances tecnológicos, científicos. Tal y como recoge el CB, el contenido del derecho de autor se caracteriza por dos tipos de derechos atribuibles al autor de una obra y que le reconocen distintas facultades. Estos son los derechos morales o personales y los derechos patrimoniales o económicos oponibles a todos.

Más allá de los matices que regulan las normativas nacionales, el Convenio de Berna dispone en su artículo 7.1 que el derecho de autor para las obras literarias expira a los 50 años a contar desde el fallecimiento del autor. A partir de ese momento, pasan a formar parte del dominio público.

Ante la idea de adaptar el Convenio de Berna sobre protección de obras literarias y artísticas a los avances tecnológicos y el desarrollo de la IA, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI) sugirió dar un tratamiento parecido al establecido para las obras colectivas, a las creaciones resultantes de ordenadores. Este planteamiento parte del hecho de que en la mayoría de supuestos, son muchas las personas implicadas que intervienen en la realización de las obras producidas por ordenadores y se reconoce la titularidad de los derechos a aquel que se considera el programador. Sin embargo, el artículo 6 bis del CB sostiene que los derechos morales no resultaran de aplicación en este tipo de obras. En el mismo sentido se pronuncia la legislación del Reino Unido (art. 78 CDPA) que establece que los derechos morales no resultan de aplicación cuando

48. *ídem*, pp. 25 y 26.

49. V. Smith: “*AI and IP: copyright in AI-generated works (UK law). Can copyright subsist in an AI-generated work?*”

se considera autor a otro sujeto que no sea una persona natural, en particular a los *computer-generated work*.

El derecho moral reconoce una serie de facultades inalienables, irrenunciables e imprescriptibles dirigidas a proteger la personalidad del autor en relación con su obra. Del derecho moral del autor se desprende⁵⁰:

- El derecho a decidir sobre la divulgación de su obra y en qué forma
- El derecho al reconocimiento de su paternidad intelectual de su obra
- El derecho al respeto y a la integridad de su obra
- Algunos ordenamientos contemplan el derecho de retracto o arrepentimiento como medio para retirar una obra del tráfico comercial.

De estos derechos solo el de paternidad e integridad de la obra están recogidos en el Convenio de Berna y, por tanto, ellos son los únicos que los países se ven obligados a reconocer en sus ordenamientos. En cuanto a los derechos morales que la TRLPI reconoce al autor (art. 14 TRLPI), además de los enumerados anteriormente, encontramos el de determinar si la divulgación se hace con el nombre propio, seudónimo o anónimo, el derecho a modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y el derecho a acceder al ejemplar único de la obra, cuando se halle en el poder de otro.

Cabe destacar que los derechos morales tienen un mayor reconocimiento y protección en los sistemas jurídicos de Europa continental como España o Francia. De ahí que la regulación de los derechos morales varíe de un país a otro, tanto en su reconocimiento como en su naturaleza, no hay una armonización sobre los mismos. Así, en los sistemas continentales europeos, o de *droit d'auteur*, se constituyen como derechos inalienables e irrenunciables, mientras que la regulación inglesa permite renunciar a ellos. Por otra parte, la legislación española prevé una duración ilimitada de los derechos de paternidad e integridad, a diferencia de las previsiones de países como el Reino Unido, Canadá o Australia que establecen como límite el transcurso de 70 años tras el fallecimiento del autor.

En España, la duración del derecho de divulgación y acceso al ejemplar único están limitados hasta 70 años del fallecimiento del autor, mientras que los demás se extinguen con la muerte del autor.

Por otro lado en la mayoría de ordenamientos, la regulación del derecho de autor determina que el titular de los derechos patrimoniales puede autorizar o

50. Lipszyc, "Los autores y el derecho. El derecho de autor", p. 105.

impedir el uso de la obra, así como exigir una compensación económica derivada de la utilización de ésta por parte de terceros. En este sentido, las facultades de autorización y prohibición que se reconocen al titular de los derechos patrimoniales de una obra recogidos en el CB son⁵¹:

- la reproducción de su obra de varias formas, como la publicación impresa o la grabación sonora;
- la interpretación o ejecución públicas, por ejemplo, en una obra dramática o musical;
- la grabación de la obra, por ejemplo, en forma de discos compactos o DVD;
- la radiodifusión de la obra por radio, cable o satélite;
- la traducción de la obra a otros idiomas; y
- la adaptación de la obra, como en el caso de una novela adaptada para un guion.

Los derechos patrimoniales están sujetos a excepciones y limitaciones (arts. 31 a 40 TRLPI) con la intención de hallar un equilibrio entre los intereses del autor, y los de aquellos que explotan las obras y la ciudadanía en general. Esto supone que puedan utilizarse las obras aun sin hallarse en el dominio público, sin tener que pedir autorización o remunerar al autor o titular de los derechos, en ciertos casos limitados. Con todo, el artículo 40bis prevé el “test de los tres pasos” para asegurar la validez de cualquier limitación o excepción derivado del Tratado de Derecho de Autor de la OMPI. Este consiste en que las excepciones a los derechos sean “(1) en ciertos casos especiales (2) que no atenten a la explotación normal de la obra (3) ni causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”.

Más allá de estas restricciones, el plazo de duración del derecho de autor previsto en el Convenio de Berna alcanza la vida del autor y los 50 años siguientes a su fallecimiento, con la posibilidad de que los Estados parte acuerden períodos más extensos.

Los derechos patrimoniales se caracterizan por ser transmisibles a efectos de explotar la obra, ya sea mediante actos inter vivos o mortis causa. Dicha transmisión debe constar por escrito (art. 45 TRLPI).

51. 15 de mayo de 2020, los derechos previstos por el derecho de autor y los derechos de que goza el autor de una obra en el marco de la OMPI (https://www.wipo.int/copyright/es/faq_copyright.html).

A la hora de considerar los derechos que nacen de la protección de una obra, en este caso resultado de un sistema de IA, a su autor corresponde distinguir entre autor y titular de los derechos⁵². De este modo, se entiende por autor el creador de la obra (que según la legislación vigente debe ser una persona física), mientras que el titular de los derechos de autor puede ser otra distinta que haya adquirido, a título gratuito u oneroso, dichos derechos. Esta distinción es esencial en tanto que para el ejercicio de los derechos se requiere capacidad jurídica, rasgo del que carecen máquinas y ordenadores.

Nuevamente vemos como hay un vacío legal en cuanto al tratamiento de las obras resultantes de sistemas de IA ya que, al mismo tiempo, la regulación establece la extinción de los derechos patrimoniales tras 50 o 70 años (según el caso) del fallecimiento del autor. Siendo la muerte la extinción de la vida de los seres vivos, no de las máquinas. Es por ello que, actualmente, las obras generadas por sistemas de IA no tienen cabida en la protección prevista para las obras convencionales, lo que implica que pasen a formar parte del dominio público. Según la definición recogida en el Diccionario de Derecho de Black se entiende por “dominio público” el “conjunto de invenciones y obras creativas no protegidas por derechos de propiedad intelectual y, por consiguiente, a disposición gratuita de quien quiera utilizarlas. Cuando los derechos que confieren el derecho de autor, las marcas, las patentes o los secretos comerciales se pierden o expiran, la propiedad intelectual que tales derechos protegía pasa a formar parte del dominio y cualquiera puede apropiarse de dicha propiedad intelectual sin incurrir en responsabilidad por infracción”⁵³.

III. Protección bases de datos (*protección sui generis*)

Como se ha visto anteriormente, las obras resultantes de la creación autónoma de sistemas de IA no tienen cabida en la regulación del derecho de autor recogida en la Ley de Propiedad Intelectual. Es por ello que ante la necesidad de seguir promoviendo el desarrollo y los avances tecnológicos conviene dotarlas de una cierta protección ya sea a través de la modificación de las instituciones existentes o mediante la creación de nuevos mecanismos.

La LPI prevé la protección de las bases de datos mediante el derecho de autor (art. 12.1 TRLPI). Sin embargo, esta protección no resulta suficiente teniendo

52. Rogel Vide: “Los sujetos del derecho de autor”. En este sentido, defiende que no debe confundirse el concepto de “autor” con el de “titular”, en tanto que por autor se refiere exclusivamente a personas físicas.
53. V. Para la definición de “dominio público”, nota sobre los significados de la expresión “dominio público” en el sistema de propiedad intelectual, con referencia especial a la protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales/expresiones del folclore disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_17/wipo_grtkf_ic_17_inf_8.doc.

en cuenta que tutela la forma de organizar los datos, no el contenido en sí. Es decir, a través de las bases de datos se protege su estructura y no el contenido. Por tanto, este derecho se aplicará independientemente de que el contenido de esta base de datos goce o no de la protección del derecho de autor (por ejemplo, una base de datos de pinturas contemporáneas de retratos de mujeres o una base de datos de tumbas egipcias del siglo II A.C.).

El origen de la protección *sui generis* sobre bases de datos tiene lugar con la aprobación de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (en adelante, Directiva sobre bases de datos). Esta regulación surge ante la necesidad de proteger el mercado de la información de los peligros de copiar y transmitir grandes cantidades de información sin la autorización del creador de la base de datos, especialmente con la facilidad que permite la tecnología digital⁵⁴.

Con todo, el derecho *sui generis* se presenta como un derecho de propiedad que protege la inversión hecha por el productor de una base de datos en la obtención, verificación y presentación de su contenido⁵⁵.

1. Requisitos

El objeto de protección del derecho *sui generis* son las bases de datos como conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso, tuteladas tanto en su totalidad como en sus partes sustanciales. Así pues, el derecho *sui generis* pretende proteger la inversión económica llevada a cabo en la creación de sistemas de almacenamiento y organización de información.

A diferencia del criterio de originalidad en el que se fundamenta la protección de los derechos de autor, el requisito de protección que exige el derecho *sui generis* es que la base de datos derive de una inversión sustancial en la elaboración de datos⁵⁶.

En el ámbito del derecho español, el derecho *sui generis* otorga protección a “la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido” (art. 133.1 TRLPI). Así pues, dicho derecho opera cuando se trata de una inversión sustancial, cualitativa y/o cuantitativa. Inversión que puede ser de cualquier tipo,

54. Considerando 38 Directiva 96/9/CE

55. V. Banterle: “*The Interface between Data Protection and IP Law: The Case of Trade Secrets and the Database sui generis Right in Marketing Operations, and the Ownership of Raw Data in Big Data Analysis*”, p. 13.

56. V. Gervais: “*Exploring the Interfaces Between Big Data and Intellectual Property Law*”, p. 27.

consistente en recursos financieros, técnicos, profesionales o empleando tiempo, esfuerzo y energía⁵⁷ dedicados a la obtención, verificación o presentación del contenido. En este sentido, por “obtención” debe entenderse la recopilación de datos, mientras que la “verificación” hace referencia a la comprobación y actualización de los datos y la “presentación” conlleva la comunicación de dichos datos⁵⁸.

En cuanto al carácter sustancial de la inversión prevista en el artículo 7 de la Directiva, este puede ser cualitativo o cuantitativo. En este sentido, el TJUE determina por inversión sustancial cuantitativa aquella que utiliza “cualquier medio cuantificable numéricamente”, mientras que por cualitativa entiende “los esfuerzos que no pueden ser cuantificados, como el esfuerzo intelectual o la energía”⁵⁹.

Ahora bien, el término “obtención” plantea ciertas dificultades en cuanto a su alcance y diferenciación en relación a lo que supone la “creación”. El TJUE ha venido definiendo “inversión” como los “recursos utilizados para la búsqueda de materiales existentes y su recopilación en bases de datos, pero no cubre los recursos utilizados para la creación de materiales que constituyen el contenido de la base de datos”⁶⁰.

Son varios los casos en los que el TJUE ha hecho referencia a esta definición de “obtención”⁶¹ de la que se deriva, claramente, la exclusión de aquellas inversiones que supongan la creación de datos.

A este respecto, se halla la doctrina conocida como “spin-off theory” según la cual, la Directiva sobre bases de datos únicamente protege las inversiones que son directamente atribuibles a la producción de la base de datos, es decir, quedan excluidas del ámbito de protección del derecho *sui generis* las bases de datos resultantes o que se derivan de la actividad principal de otras⁶².

Por ello, considerando que las obras creadas de forma autónoma por sistemas de IA, esto es, que son el resultado derivado de la actividad del productor de la base de datos, y que la inversión persigue la creación de obras y no la recopilación de datos, la protección del derecho *sui generis* queda excluida en estos supuestos.

-
57. Así, el Considerando 40 de la Directiva 96/9/CE indica que “el objeto de este derecho *sui generis* es el de garantizar la protección de una inversión en la obtención, verificación o presentación del contenido de una base de datos para la duración limitada del derecho; que esta inversión puede consistir en la aplicación de medios financieros y/o en el empleo de tiempo, esfuerzo y energía”.
 58. V. Banterle: “*The Interface between Data Protection and IP Law...*”, p. 14.
 59. STJUE de 9 de noviembre de 2004, as. C-46/02.
 60. *Idem*.
 61. En este sentido, v. STJUE 1 de marzo de 2012, as. C-604/10, STJUE 8 de junio de 2004, as. C-46/02, STJUE 9 de noviembre de 2004, as. C-203/02, STJUE 9 de noviembre de 2004, as. C-338/02.
 62. DERCLAYE: “*Databases *sui generis* right: Should we adopt the spin-off theory?*”, pp. 9 y 10.

Así lo entiende el profesor Bernt Hugenholtz, que deduce del considerando 17 de la misma directiva⁶³ que los resultados producidos por máquinas basados en el análisis de Big Data no son “obtenciones” ni “recopilaciones”, sino que se trata de resultados elaborados por la máquina, motivo por el cual no deben quedar al amparo de la protección *sui generis*⁶⁴.

Es más, el ámbito de aplicación de la Directiva no contempla la protección de las obras y materiales que contiene la base de datos⁶⁵.

2. Alcance de la protección

En cuanto al contenido del derecho *sui generis*, la Directiva sobre bases de datos ofrece protección jurídica a las bases de datos, independientemente de la forma de estas, ya sea por medios electrónicos, online, papel... A tales efectos, la Directiva define como base de datos “las recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma”⁶⁶. De ahí que el contenido de una base de datos sea cualquier tipo de información, información en su sentido más amplio: sonidos, imágenes, números...⁶⁷.

El artículo 7.1 de la Directiva sobre bases de datos faculta al fabricante de la base de datos a “prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido (de ésta), evaluada cualitativa o cuantitativamente, siempre que la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo”. De este artículo se desprende el derecho que tiene el fabricante de prohibir la extracción y reutilización del contenido de la base de datos.

El propio legislador define “extracción” como “la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice”, mientras que por reutilización debe entenderse “toda forma de

-
63. Considerando 17 de la Directiva 96/9/CE: “Considerando que el término «base de datos» debe abarcar las recopilaciones de obras, sean literarias, artísticas, musicales o de otro tipo, o de materias tales como textos, sonidos, imágenes, cifras, hechos y datos; que debe tratarse de recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes, dispuestos de forma sistemática o metódica y accesibles individualmente; que ello implica que la fijación de una obra audiovisual, cinematográfica, literaria o musical como tal no forma parte del ámbito de aplicación de la presente Directiva”.
 64. V. Gervais: *“Exploring the Interfaces Between Big Data and Intellectual Property Law”*, pp. 28 y 29.
 65. Para más información, v. Protección jurídica: bases de datos disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3A126028>.
 66. Art. 1.2 Directiva 96/9/CE.
 67. V. Banterle: *“The Interface between Data Protection and IP Law...”*, p. 14.

puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias en forma de venta u otra transferencia de su propiedad o por alquiler, o mediante transmisión en línea o en otras formas”.

Con todo, los actos de extracción y/o reutilización del contenido de la base de datos pueden darse tanto de la totalidad como de una parte sustancial del contenido. Si bien la Directiva no contempla la definición legal de “parte sustancial”, debe entenderse por ello “una parte cualitativa o cuantitativamente importante del valor comercial de la base de datos”⁶⁸. El motivo de la prohibición sobre la extracción y/o reutilización sobre, no solo la totalidad, sino una “parte sustancial” se basa en el hecho de la dificultad o imposibilidad que puede suponer la recuperación de la inversión realizada, una vez extraída y/o reutilizada una parte cuantitativa o cualitativamente importante con un valor comercial.

Además, el mismo artículo citado anteriormente contempla la posibilidad del fabricante de no autorizar la “extracción y/o reutilización repetidas o sistemáticas de partes no sustanciales del contenido de una base de datos que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base”.

Por otra parte, el artículo 10 de la Directiva establece que el plazo de protección de este derecho tiene una duración de quince años y contempla la posibilidad de modificar la base de datos protegida.

A tales efectos, el derecho *sui generis* sobre las bases de datos no surge con la intención de proteger los datos – entendidas en este caso como obras – creados por dichas bases. Es más, la intención perseguida por la ya mencionada directiva era la de incentivar y compensar las inversiones consistentes en la producción de bases de datos, no en la creación de nuevos datos – obras –⁶⁹.

3. Excepciones y limitaciones

De forma excepcional, el usuario legítimo podrá extraer y reutilizar una parte sustancial de la base de datos sin la autorización del fabricante en los siguientes supuestos (art. 9 Directiva 96/9/CE):

- Cuando responda a fines privados (la extracción del contenido de base de datos no electrónicas)

68. Pajuelo Macías: “La protección jurídica en los fabricantes de bases de datos en el Derecho comunitario y en el Derecho español”. El autor define los términos de “inversión sustancial”, el de “fabricante” y los de “extracción”, “reutilización” y “parte sustancial” al ser los elementos que configuran el contenido del derecho *sui generis*.

69. V. Gervais: “Exploring the Interfaces between Big Data and Intellectual Property Law”, p. 35.

- Cuando responda a fines de enseñanza o investigación científica, con identificación de la fuente y sin ánimo lucrativo
- Cuando responda a fines de seguridad pública o en un procedimiento judicial o administrativo.

Asimismo, los usuarios legítimos serán aquellos que hagan uso de partes sustanciales del contenido de una base de datos con tales finalidades, cuando se trate de partes no sustanciales, y siempre que no sea en detrimento de la normal explotación de la misma, y aquellos que gozan de la autorización del fabricante.

El artículo 9 de la Directiva que recoge las excepciones al derecho *sui generis* ha sido objeto de muchas críticas, no solo por la restrictiva regulación que se ha hecho, sino también por la falta de obligatoriedad de los Estados miembros de adoptar dichas excepciones, tal y como están previstas en la Directiva. Además, de la redacción del texto mencionado se entiende que las excepciones se extienden a los actos realizados sobre la “totalidad” de las bases de datos, no solo de la parte sustancial.

... Además, teniendo en cuenta que la complejidad que supone crear un sistema de IA, en muchas ocasiones se trata de obras colectivas (art. 8 TRLPI), hecho que permite atribuir la titularidad de los derechos a una persona jurídica que, generalmente, es la que financia el proyecto...

Conclusiones

En primer lugar, conviene distinguir lo que es el sistema de IA, de la obra resultante de la operación de éste. Los sistemas de IA son susceptibles de ser protegidos por el derecho de Propiedad Intelectual, puesto que no dejan de ser programas de ordenador (art. 96 TRLPI), en tal caso, la personas o personas físicas que hayan programado el sistema tendrán la consideración de autor. También cabe la posibilidad de aplicar el régimen del trabajador asalariado (art. 51 TRLPI), bajo el cual la titularidad de los derechos de explotación se cede al empresario (salvo pacto en contrario). Además, teniendo en cuenta que la complejidad que supone crear un sistema de IA, en muchas ocasiones se trata de obras colectivas (art. 8 TRLPI), hecho que permite atribuir la titularidad de los derechos a una persona jurídica que, generalmente, es la que financia el proyecto.

Otra posibilidad consiste en inclinarse por modificar la legislación vigente en materia de derecho de autor para dar cabida a este tipo de obras. No obstante,

esta opción requiere el compromiso de los distintos Estados (o de la Unión Europea) para superar el principio general sobre la autoría humana y armonizar la interpretación sobre "originalidad", y así dar alcance a obras que se escapan del ingenio humano. Un primer paso en esta dirección puede ser calificarlo bajo la figura de la obra colectiva.

También se podría valorar si debería hacerse una regulación específica para estos casos y, así, crear un nuevo derecho. Sin embargo, es algo muy complejo ya que se trata de una realidad muy reciente que avanza a pasos agigantados. Para ello convendría evaluar las necesidades que motivan la creación de este nuevo derecho, así como la finalidad a la que responden para determinar los supuestos y requisitos que deberían darse con tal de ser objeto de protección. Es decir, habría que ver qué es lo que se pretende proteger: el tiempo, el esfuerzo, los complejos y específicos conocimientos que la creación de estos sistemas conlleva, y la incipiente inversión que en la mayoría de los casos es mayúscula.

... También se podría valorar si debería hacerse una regulación específica para estos casos y, así, crear un nuevo derecho...

Por otra parte, no dejan de ser obras que compiten en el mercado con aquellas creadas por personas físicas y es obvio que no se hallan en igualdad de condiciones en cuanto al tiempo y esfuerzo que se emplea en su creación (independientemente del esfuerzo y tiempo empleado en la creación del sistema de IA).

Otro aspecto a tener en cuenta es la durabilidad del derecho y, es que los distintos derechos, reconocidos en materia de Propiedad Intelectual están limitados por ley, entre otras cosas, por el fallecimiento de la persona, algo que no ocurre que con los sistemas de IA. En cuanto a duración podría aplicarse el mismo cálculo de período de protección que el utilizado en los derechos vecinos o conexos, por ejemplo, 50 años después de la fecha de primera publicación de la obra generada por IA.

Así mismo, correspondería definir la categoría o condición de dichos sistemas de IA ante la imposibilidad de atribuir la titularidad de derechos a entes que carecen de personalidad jurídica y delimitar las facultades que podría poseer, es decir, el contenido del derecho.

Un nuevo obstáculo se presenta con la atribución de la titularidad de los derechos, en tanto que, para el desarrollo de esta clase de sistemas, generalmente, intervienen numerosas personas, ya sean físicas o jurídicas. Además, se necesitan grandes conocimientos técnicos y específicos a la vez que considerables recursos

económicos para poder llevar a cabo la inversión. De modo que, habría que sopesar quién es merecedor de la titularidad de los derechos, si aquel que crea, introduce los datos y controla el funcionamiento del sistema o bien el que aporta los recursos financieros. Aquí, por analogía, también recurriendo a la regulación de los derechos conexos, podrían atribuirse los derechos a la “persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la mencionada fijación”, como establece el artículo 114.2 TRLPI para los productores de fonogramas.



Bibliografía

- Aparicio Vaquero, Juan Pablo: "Los programas de ordenador como obras sujetas al derecho de autor. Excesos e insuficiencias del marco normativo y sorprendentes desarrollos jurisprudenciales", Pe.i.: Revista de propiedad intelectual, N.º 48, (2014), pp. 13-65.
- Banterle, Francesco, The Interface between Data Protection and IP law: The Case of Trade Secrets and Database *Sui Generis* Right in Marketing Operations, and the Ownership of Raw Data in Big Data Analysis (December 2, 2016). Personal Data in Competition, Consumer Protection and Intellectual Property Law Towards a Holistic Approach?, Bakhoum, M., Conde Gallego, B., Mackenrodt, M.-O., Surblyt -Namavi ien , G. (Eds.), 2016. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3276710>
- Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo: "La protección jurídica de las bases de datos", Pei.: Revista de propiedad intelectual, N.º 1, (1999), pp. 11-66.
- Dee, Celine: "Examining Copyright Protection of AI-Generated Art", Delphi - Interdisciplinary Review of Emerging Technologies, Vol. 1, Issue 1, (2018), pp. 31-37.
- Drexel, Josef and Hilty, Reto and Desaunettes-Barbero, Luc and Greiner, Franziska and Kim, Daria and Richter, Heiko and Surblyte, Gintare and Wiedemann, Klaus, Data Ownership and Access to Data - Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 16 August 2016 on the Current European Debate (August 16, 2016). Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 16-10. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2833165> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2833165>
- Erdozain López, José Carlos: "Un ensayo sobre algunos aspectos de la protección de los programas de ordenador y su consideración jurídica", Pe.i.: Revista de propiedad intelectual, N.º 8, 2001, pp. 25-78.
- Gervais, Daniel J., Exploring the Interfaces Between Big Data and Intellectual Property Law (March 26, 2019). 10 (2019) Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law (JIPITEC) 22; Vanderbilt Law Research Paper Nº. 19-36. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3360344>
- Lipszyc, Delia: "Los autores y el derecho. El derecho de autor" en pp. 102-110 de un encuentro no casual: cultura, ciencias económicas y derecho" (coord.: C. Asuaga), (Montevideo: 2009).
- Navas Navarro, Susana: "Creación original e inteligencia artificial" en pp. 27-45 de Nuevos desafíos para el derecho de autor: Robótica, inteligencia artificial, tecnología (coord.: S. Navas Navarro), (Madrid: 2019).
- Ríos Ruiz, Wilson Rafael: "Los sistemas de inteligencia artificial y la propiedad intelectual de las obras creadas, producidas o generadas mediante ordenador", Revista la propiedad inmaterial, N.º 3, (2001), pp. 5-13.

- Ruipérez, C., Gutiérrez, E., Puente C. y Olivas, J.A.: "New challenges of Copyright Authorship in AI", Int'l Conf. Artificial Intelligence, pp. 291-296.
- Russ Pearlman, Recognizing Artificial Intelligence (AI) as Authors and Inventors Under U.S. Intellectual Property Law, 24 RICH. J. L. & TECH. no. 2, 2018.
- Pérez de Ontiveros Baquero, Carmen: "Algunas notas sobre el derecho de autor en Canadá a propósito de la decisión de la Cour Suprême canadiense de 4 de marzo de 2004", Pe.i.: Revista de propiedad intelectual, N.º 17, (2004), pp. 79-94.
- Saiz García, Concepción: "Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por el derecho de autor", en InDret: Revista para el Análisis del Derecho, N.º 1, (2019).
- Sanjuan, Nerea: "Derecho *sui generis* sobre bases de datos: análisis de la jurisprudencia comunitaria. Casos Fixtures y british horseracing", Pe.i.: Revista de propiedad intelectual, N.º 22, (2006), pp. 63-104.
- Santos González, María José: "Regulación legal de la robótica y la inteligencia artificial: retos de futuro", Revista Jurídica de la Universidad de León, núm. 4, (2017), pp. 25-50.
- Sol Muntañola, Mario: "Las excepciones al derecho de autor. Una aproximación a su origen" en pp. 41-68 de Pe.i.: Revista de propiedad intelectual, N.º 40, (2012).
- Vivas Tesón, Inmaculada: "La tutela *sui generis* de las bases de datos", Revista Aranzadi de derecho patrimonial, N.º 21, (2008), pp. 159-174.



Derechos de Propiedad Industrial en los espectáculos deportivos con particular referencia al *marketing* de emboscada

Alfredo Silverio Gusman*

Introducción

- I. Nociones básicas del derecho de la Propiedad Industrial de Argentina
 - II. Torneos mundiales masivos, deporte de alto rendimiento profesional, publicidad y *marketing*
 - III. *Marketing* de asociación y *marketing* de emboscada.
Distintos supuestos
 - 1. Campañas publicitarias que hacen referencia al evento
 - 2. Publicidad periférica en la zona de influencia del evento
 - 3. Realizar publicidad en el estadio
 - 4. Entrega de premios relacionados con el evento
 - 5. Patrocinio de una Subcategoría (equipos, deportistas, entrenadores) o de estadios, ciudades, programas periodísticos relativos al evento
 - IV. Regulaciones publicitarias en los Juegos Olímpicos
 - V. Una medida cautelar más reciente, tan interesante como polémica
 - VI. Encuadre legal
 - VII. *Marketing* de emboscada y normativa protectoria del consumo
- Conclusiones
- Bibliografía
-



* **Alfredo Silverio Gusman.** Abogado y Doctor en Derecho. Actualmente se desempeña en la judicatura como Presidente de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial. Profesor Regular Adjunto de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la Facultad de Derecho. Autor de varios libros y de numerosas publicaciones sobre temas relacionados al derecho constitucional, administrativo, propiedad industrial y sobre el funcionamiento del sistema judicial. Profesor de posgrados, seminarios y conferencista. E mail: alfredo.gusman@pjn.gov.ar

Resumen

El presente trabajo versa sobre la aplicación de los derechos de la propiedad industrial en el campo del deporte profesionalizado. En particular, pone el acento en las campañas de marketing que se desarrollan en torno de las competencias de mayor difusión que suelen contar con patrocinadores oficiales. Se analizan distintas estrategias que los patrocinadores suelen utilizar para aprovechar la publicidad que se genera en estos torneos, tanto desde la perspectiva de la protección que permite el registro de las marcas como de los casos que podrían encuadrarse en publicidad engañosa o deslealtad comercial. El autor hace un repaso de los precedentes jurisprudenciales que considera más interesantes sobre la temática. Pone en evidencia las dificultades en deslindar entre acciones permitidas (marketing de asociación) y prácticas prohibidas (marketing de emboscada). Así mismo, se realiza un encuadre constitucional del asunto y sus matices relacionados con el derecho de propiedad, la libertad de expresión, el principio de legalidad y la regla de la razonabilidad.

Palabras clave: Derechos de la propiedad industrial, derechos Intelectuales, marcas y designaciones, marcas notorias, competencia desleal, publicidad engañosa, derechos del consumidor, derecho a la información adecuada y veraz, marketing de emboscada, marketing de asociación, libertad de expresión, medidas cautelares, Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, defensa de la competencia, daños y perjuicios

Abstract

The present work deals with the application of industrial property rights to several aspects of the field of professional sports. Particularly, it emphasizes on the marketing campaigns developed for events with great diffusion who usually have official sponsors. It analyzes different strategies that the competitors usually use to take advantage of the publicity generated by said tournaments, from the perspective of the protection allowed by the trademarks as well as the cases that could be considered misleading advertising or unfair trading. The author reviews what he considers to be the most interesting jurisprudential precedents on topic. It evidences the difficulties in defining the allowed

actions and forbidden practices in ambush marketing. Further, it provides a constitutional analysis of the matter and its nuances with property rights, freedom of speech, principle of legality and rule of reason.

Keywords: *Industrial property rights, Intellectual rights, trademarks and designations, well-known trademarks, unfair competition, misleading advertising, consumer rights, right to adequate and truthful information, ambush marketing, association marketing, freedom of expression, measures precautionary, Agreement on Trade-related Intellectual Property Rights, antitrust, damages*

Introducción

Las competencias deportivas han convocado interés desde tiempos inmemoriales; basta para comprobar ese aserto la trascendencia de los juegos olímpicos en la antigua Grecia. Por cierto, en esa época los problemas jurídicos que se van a abordar en este aporte no se presentaban, pues sólo se rendía culto a Zeus y no a tarjetas de crédito, bebidas, indumentaria deportiva, etc. Es más, se dice que los atletas competían desnudos. Lejos estaban reglamentaciones como la norma 40 de la Carta Olímpica, cuyo análisis abordaré en el punto IV de este ensayo.

Es que el deporte como distracción, esparcimiento, sana competencia y ejercitación física, puramente *amateur*, se fue profesionalizando de manera paulatina. En Argentina, clubes de barrio fundados por humildes inmigrantes que no tenían mayores aspiraciones que juntarse y tener un espacio para practicar deporte –por lo general, el fútbol–, sostenidos por modestas cuotas sociales; se fueron transformando en entidades de repercusión mundial, registrando sus nombres, sobrenombres, insignias, diseños, en marcas de gran renombre (algunas llegan a ser marcas notorias, como se las conoce en el derecho argentino y en el convencional internacional)¹.

-
1. El art. 6 bis del Convenio de París, aprobado en la Argentina por la Ley Nº 22.195, se refiere a “marcas notoriamente conocidas”. La jurisprudencia ha dicho que como consecuencia de este singular prestigio que acompaña a la notoriedad de una marca, esta es merecedora de una mayor protección, en especial frente a signos parecidos destinados a identificar artículos en la misma clase (conf. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, 07/02/1999, “Milliken c/Arch S.A.”). También sostuvo que el titular de una marca notoria tiene interés legítimo en que su signo no sea utilizado por terceros para distinguir otros productos o servicios para evitar la dilución de la marca (mismo tribunal, 21/02/2002, “Stanton c/I.N.P.I.”). La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas, cuando es conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto (conf. Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, págs. 363/365, Buenos Aires, Ed. LexisNexis, 2006).

A partir del Siglo XX, primero por la influencia de la radiofonía y luego a raíz de la incorporación de los restantes medios de transmisión audiovisuales, entramos en la era del deporte de alto rendimiento, asociado con la idea del espectáculo. Luego, en la era digital, se dice que ingresamos en la etapa del deporte como industria, en donde las instituciones de mayor convocatoria, con una administración honesta y prudente, al explotar sus marcas y demás derechos de propiedad industrial en plenitud, pueden lograr superávit (Polak, 2019)². Algunas disciplinas, como el fútbol, adquirieron un grado de masividad mayúsculo, despertando interés y hasta apasionamientos en las más diversas capas sociales.

Es comprensible entonces que alrededor de las competencias deportivas se desarrollaran actividades comerciales de elevada significación económica, como los contratos entre los deportistas y las instituciones a quienes representan, publicidades, patrocinadores oficiales, *sponsors*, *merchandising*, apuestas de azar *online*, multimillonarias transferencias de jugadores entre clubes, etc. Todo ese circuito económico gira alrededor de lo que puede suceder en un campo de juego. Pero ese escenario, en rigor, hoy en día no es más que una minúscula porción de la industria del fútbol. Un pequeño fragmento (cierto que imprescindible) que permite desarrollar el espectáculo superlativo montado para millones de personas bajo las reglas de la comunicación masiva. El partido se juega ante decenas de miles de espectadores en el estadio –o con las gradas vacías, como sucede durante la pandemia COVID 19–, pero hay millones –a veces, miles de millones– expectantes ante una pantalla, una tableta o un celular (Polak, 2019)³. Incluso sin que medie juego programado, la mera presentación de un nuevo fichaje para la próxima temporada puede generar expectativas que mueven ingentes ganancias (Noetinger, 2005)⁴.

... Si bien la profesionalización del deporte tiene implicancias en diversas ramas jurídicas, posiblemente donde mayor repercusión adquiere es en el derecho de la propiedad industrial...

Si bien la profesionalización del deporte tiene implicancias en diversas ramas jurídicas, posiblemente donde mayor repercusión adquiere es en el derecho de la propiedad industrial, cuyas particularidades analizaré en el próximo acápite.

-
2. Conf. Polak, Federico, "Armando a Macri. Memoria del interventor", Ed. Claridad, Buenos Aires, 2019, págs. 211/212.
 3. Conf. Polak, Federico, "Armando a ...", cit., pág. 8.
 4. Se comenta que antes de que el futbolista Cristiano Ronaldo haya debutado con la casaca de Real Madrid, ya se habían vendido 120.000 camisetas oficiales de ese equipo con su nombre, a 70 euros cada una (dato que aporta Noetinger, Matías, "Análisis de diferentes derechos de propiedad industrial y de imagen con referencia al ámbito del fútbol. Primera parte", en Revista Derechos Intelectuales Nº 11, Editorial Astrea, 2005, pág. 55).

Piénsese, por ejemplo, en la protección marcaria de los signos y denominaciones de los diferentes clubes, franquicias o equipos que participan en los torneos. Ante tal vidriera, las marcas y designaciones cumplen un papel destacado, pues si aquellos pretenden explotar al máximo las posibilidades comerciales de sus signos distintivos, resulta fundamental contar con una extensa y cuidadosa salvaguardia de sus derechos (Mitelman, 2015)⁵. Se trata de activos intangibles, cuyo valor en la actualidad es considerado como los bienes máspreciados de las empresas, se dice que desplazando incluso la propiedad sobre los bienes materiales (Papaño, 2021)⁶. La falta de registro de las marcas ante la autoridad de aplicación redundará en perjuicio de sus intereses, ya que impedirá contratos de licencia y los privará del arma para repeler falsificaciones de sus productos (Noetinger, 2015)⁷.

Mientras que en Europa y en Latinoamérica cada club es quien registra para sí la titularidad de sus marcas, incluyendo nombres, escudos, símbolos, diseños, camisetas, etc.; en Estados Unidos, son las asociaciones o ligas nacionales de cada deporte quienes activan la registración de los nombres y símbolos de cada equipo (Noetinger, 2015)⁸. Para que se entienda el tema, viene al caso traer un asunto litigado en la justicia argentina. Se solicitó el registro de la marca *rocket*, a lo que, en un primer momento, se opuso NBA Properties Inc., quien invocó que se confunde con su marca *rockets* (que identifica al equipo de los *Houston Rockets*).

Sin embargo, oponente y solicitante llegaron a un acuerdo en el cual la segunda excluía del ámbito de protección a la indumentaria deportiva y el calzado, limitación que convenció a la primera a levantar su oposición. Pese a ello, la decisión del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial fue denegar el registro de la marca solicitada *rocket*⁹, por considerar que, de todos modos, la coexistencia de ambas marcas podría llegar a generar confusión en el público consumidor. La Justicia confirmó esa resolución, pues sostuvo que el aludido convenio no resulta vinculante para la autoridad administrativa, que ejerce las atribuciones propias de la policía

-
5. De acuerdo al art. 4 de la ley argentina de marcas 22.362 y del art. 16 del Acuerdo ADPIC ("Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio"), el titular de una marca registrada es quien, por excelencia, está legitimado para la acción de ceso de uso que le confiere tal registro, derecho que puede ser ejercido erga omnes para impedir el empleo de la marca por terceros no autorizados, sin necesidad de acreditar perjuicio alguno (conf. Mitelman, Carlos, "Marcas y otros signos distintivos", Buenos Aires, La Ley, 2015, T. II, pág. 50).
 6. Conf. Papaño, Javier, "Marca notoria, caducidad e interés legítimo", en elDial.com-DC2DEF, del 11-05-2021.
 7. Conf. Noetinger, Matías, "Análisis de los diferentes derechos de propiedad industrial y de imagen con referencia al ámbito del fútbol. Segunda parte", en elDial.com – DC7BC.
 8. Ver Noetinger, Matías, "Análisis de los diferentes derechos de propiedad industrial y de imagen con referencia al ámbito del fútbol", en elDial.com – DC7BC.
 9. Conf. Disposición INPI M.307 del 12-03-2015.

administrativa para verificar el cumplimiento de los fines legales y dado que la marca que se pretendía registrar era confundible con *rockets*, ya registrada por la NBA¹⁰.

Organizadores, deportistas, patrocinadores, instituciones participantes, cuentan con la defensa que les otorga la propiedad industrial para evitar que terceros, sin riesgo empresario y sin costo, procuren aprovecharse del esfuerzo, la inversión y el prestigio ajenos. Esos activos intangibles poseen en algunos deportes un valor agregado diferencial, en tanto los seguidores de ciertos equipos (*hinchas*, *fanáticos*, *fans*, *torcedores*, *tifosi*) guardan una fidelización absoluta hacia los productos que usan las marcas que empleen los distintivos que los identifican, pagando precios onerosos –incluso los consumidores menos pudientes– si se los compara con otros de su género, a veces con prescindencia de la mayor o menor calidad de lo adquirido. Desde el *marketing* se alerta que la fidelización del cliente es volátil y va unida con la satisfacción en el producto que ofrece la marca. El día que el consumidor pierde esa confianza al no quedar satisfecho, cambia de marca y compra otra. En cambio, en el negocio del fútbol (Polak, 2019)¹¹ y en el deporte en general, se rompen muchas de esas reglas¹². Podría decirse que el hincha es un consumidor voluntariamente “cautivo”; seguirá comprando aquello que lo hermana con su club aunque tenga un equipo mediocre y no obtenga buenos resultados. Nunca va a canalizar su demanda hacia los productos de la competencia que ofrece el mercado.

*... Desde el marketing se alerta que la fidelización del cliente es volátil
y va unida con la satisfacción en el producto que ofrece la marca...*

En cuanto a la publicidad, si por su propia naturaleza apunta a las masas y finca en aspectos no sólo cognoscitivos sino también sugestivos y emotivos (O’Farrell, 1995)¹³, aquellos torneos que despiertan sentimientos de identificación, pertenencia y nacionalidad (como por ejemplo las copas del mundo del fútbol), brindan las mejores oportunidades para explotar esas subjetividades.

-
10. Conf. Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 1, expte. 1398/2016, 26-02-2019 “Ese Empresa de Servicios y Espectáculos S.A. c/INPI s/denegatoria de registro”; confirmada por la Sala I de ese fuero el 15/08/2019.
 11. En Argentina, algunas de las instituciones de mayor convocatoria pasaron momentos intensamente dramáticos. River Plate estuvo 18 años sin salir campeón y décadas después, en el 2011, descendió de categoría; Racing Club descendió en 1983, estuvo 35 años sin salir campeón y hasta se le decretó la quiebra y, a raíz de su situación falencial, durante 1999, no pudo iniciar su participación en uno de los torneos oficiales en la fecha programada; San Lorenzo descendió en 1981 y estuvo 21 años sin salir campeón; Independiente descendió en 2013 y hace 19 años que no sale campeón. Tales calamidades no se han visto significativamente reflejadas en la dilución de sus marcas.
 12. Según lo explica Orlando Salvestrini, quien fuera uno de los impulsores de la marca del club Boca Juniors durante la década de los 90 (en Polak, F. “Armando a Macri ...”, pág. 212).
 13. Conf. O’Farrell, Miguel, “La publicidad comparativa en el derecho argentino”, en La Ley 1995-E, 621.

I. Nociones básicas del derecho de la propiedad industrial de Argentina

Antes de profundizar en el análisis, es conveniente hacer un breve repaso sobre ciertos conceptos jurídicos que nos van a servir para comprender mejor algunos de los problemas y conflictos que los derechos de propiedad industrial vienen suscitando en el ámbito del derecho deportivo.

Cuando hablamos de derecho industrial, nos referimos a la rama jurídica que se dedica a tutelar el derecho de propiedad sobre el uso exclusivo de conocimientos, diseños o signos y a garantizar la lealtad de la competencia comercial. Incluye patentes de invención, marcas y designaciones comerciales, dibujos y diseños industriales, tanto los ornamentales como los modelos de utilidad, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la sanción de la competencia desleal¹⁴. Si bien relacionado de forma tangencial a este ensayo, no está demás agregar a los derechos de autor y conexos¹⁵.

En Argentina, su fundamento constitucional se encuentra en los arts. 14 y 17 –protectores de la propiedad privada y del derecho a la industria lícita– y en el art. 42 –que garantiza a los consumidores el derecho a la libertad de elección y a una información adecuada y veraz, así como la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados–. Entre las distintas normativas infraconstitucionales involucradas, algunas son de origen convencional externa – como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)¹⁶, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial¹⁷ – y otras de origen doméstico (como la ley de marcas 22.362, la ley de patentes 24.481, el Decreto-Ley 6673/1963, ratificado por la Ley N° 16.478 en materia de modelos y diseños industriales y el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2019 en materia de lealtad comercial).

En lo que concierne a las marcas, se trata de los signos que permiten distinguir un producto o servicio de otro igual o semejante¹⁸. A partir del registro otorgado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el titular adquiere la totalidad de las prerrogativas que le reconoce el art. 4 de la ley de marcas 22.362: la propiedad del signo y la exclusividad en su uso.

14. Conf., en ese sentido, art. 1.2. del Convenio de París aprobado por Ley N° 22.195.

15. Abordados por la Convención de Roma de 1961 sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. En Argentina los derechos de autor están legislados por la Ley N° 23.921, que aprueba la mencionada Convención y por la Ley N° 11.723.

16. También suele referirse a este Acuerdo empleando su acrónimo en inglés, TRIPS –*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*–. En Argentina dicho tratado se aprobó por Ley N° 24.425.

17. Aprobada por Ley N° 22.195.

18. Conf. art. 1 de la ley de marcas 22.362.

Los fines que se procuran con tales registros, pueden analizarse tanto desde la perspectiva del titular de la marca como del público consumidor. Si nos situamos desde la óptica del empresario, el régimen busca la protección de sus intereses económicos, preservando las sanas prácticas de la competencia mercantil a efectos de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de la actividad ajena, con desmedro de la función individualizadora insita en el derecho que la marca adjudica, incentivando las inversiones en calidad, presencia, posicionamiento y publicidad del producto en el mercado. Quien ingresa en el juego de la oferta y la demanda desea que los productos que comercializa y los servicios que presta, sean preferidos respecto a aquellos ofrecidos por su competencia. Busca así diferenciarlos y acude a la protección que le reconoce el derecho marcario que, como consecuencia del otorgamiento del registro, otorga la propiedad y exclusividad de uso al titular y, por ende, le permite impedir que alguien use la marca sin su debida autorización (Mitelman, 2015)¹⁹. Desde la posición de los consumidores, el propósito es evitar que se los confunda y se los induzca a error en la identidad, calidad y procedencia de los productos o servicios que adquieren (Cionfrini, 2000)²⁰, permitiéndole repetir la experiencia de la compra si ha quedado satisfecho con la mercancía, o bien, si se siente decepcionado, evitarla en una transacción ulterior.

A su vez, podría sostenerse que el derecho que otorga la marca tiene una dimensión positiva, que involucra las facultades de utilizarla para distinguir productos o servicios, de publicitarla y de cederla o licenciarla. Y también una dimensión negativa, que se refleja en el derecho a prohibir su uso por cualquier sujeto no autorizado (Bensadon y Poli, 2010)²¹. Conforme al art. 4 de la Ley Nº 22.362 de marcas, la propiedad de la marca y su exclusividad se adquieren a partir de su

-
19. Arg. art. 4 de la Ley Nº 22.362; Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, expte. 8016/2015, "IMG Fragrance Brands c/Trempl S.A. s/cese de oposición al registro de marca", del 28/04/2021; Mitelman, Carlos y Zuccherino, Daniel, "Valuación de daños en infracciones a marcas y patentes", en A.A.V.V. (coordinada por Uriarte, Fernando), "Manual sobre Propiedad Intelectual", Ed. La Ley, pág. 43.
 20. De ese modo se han descripto los fines de la ley de marcas, entre otros en Fallos de la Corte Suprema argentina: 255:26; 257:45; 279:150; 310:735; 03-04-2001, "New Zealand Rugby Football Union c/Ceballos". Al respecto, Cionfrini mencionaba que el Estado debe asegurar que los consumidores dispongan de libertad de elección entre verdaderas opciones, adecuada información y eficientes procedimientos de control. La falta de ello quita transparencia al mercado y anula los mecanismos de participación libre y abierta (conf. "La protección de los mercados y la competencia en la Constitución Nacional", en Doctrina Judicial, 2000-2, 305).
 21. Esta afirmación no tiene un consenso absoluto en la doctrina, pues la consideran errónea Bensadon, Martín y Poli, Iván, "El ABC de la propiedad intelectual: el contenido exclusivamente negativo de los derechos sobre los bienes inmateriales", en A.A.V.V. (coordinada por Uriarte, Fernando), "Manual sobre Propiedad Intelectual", Ed. La Ley, págs. 1/10, quienes, como el título de su texto sugiere, sólo reconocen el contenido negativo del derecho.

registro ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Por su parte, el art. 3 inc. "d" de la norma prohíbe la inscripción de las marcas engañosas, que son aquellas que pueden inducir al público a un error sustancial sobre el producto o servicio a distinguir (Otamendi, 2006)²².

En cuanto a las designaciones, conforme al art. 27 de la ley precitada, son el nombre de un emprendimiento determinado, con prescindencia de que su titular persiga fines de lucro.

Por último, pero muy trascendente en cuanto al objeto de este aporte, se encuentra la competencia desleal. Conforme a la definición que brinda el Convenio de París aprobado en Argentina por Ley Nº 22.195, consiste en "... todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial"²³. En forma reciente, con relación al tema que se aborda, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2019 –que, al momento de finalizar este trabajo, todavía no había sido ratificado por el Congreso– se dictó un nuevo régimen en la materia, cuyo art. 9 establece una cláusula de prohibición general²⁴, su art. 10 sanciona los actos de engaño y el art. 11 a la publicidad engañosa. De todos modos, la realidad que nutre esa temática se compone de múltiples supuestos, difíciles de captar a todos en un texto legal y, si así se pretendiera, posiblemente la finalidad de la norma se frustraría.

Fuera del espectro jurídico de la propiedad industrial e intelectual, habría que analizar si quien pretende investigar sobre el tema que propongo no debería incluir también en su trabajo de campo al régimen de defensa del consumidor (en Argentina, además de las referencias constitucionales ya indicadas, establecido en la Ley Nº 24.240), cuestión que abordaré en el ítem VII de este trabajo.

II. Torneos mundiales masivos, deporte de alto rendimiento profesional, publicidad y marketing

Copas del mundo de los deportes más populares, juegos olímpicos, etc., resultan certámenes de tanto impacto que a veces hasta trascienden lo deportivo, con aristas que lo vinculan con lo político, lo social y lo cultural. Como prueba de ello, en Argentina, por expresa disposición de la Ley Nº 25.342, los titulares de los derechos de transmisión televisiva de los partidos que dispute el seleccionado de fútbol, organizados por la F.I.F.A., la Confederación Sudamericana de Fútbol o el Comité

22. Conf. Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", págs. 86/91, Buenos Aires, Ed. LexisNexis, 2006.

23. Conf. arts. 1.2. y 10 bis.

24. Prohíbe realizar "...actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten, el medio a través del cual se realicen y el mercado en el que tengan lugar"

Olímpico Internacional, deberán comercializarlos garantizando la transmisión en directo de dichos encuentros a todo el territorio nacional²⁵.

Qué decir de las implicancias económicas. En la organización de mega eventos de gran magnitud y atención popular, una de las principales fuentes de recaudación de recursos es la venta de publicidad a quienes se catapultan como los patrocinadores oficiales, cuyos aportes representan cerca de un 35% de los ingresos. Ese grifo de financiamiento, junto con la transmisión en vivo de imágenes de los encuentros –que aportan casi la mitad de los ingresos totales–, postergan a un tercer plano la recaudación por la venta de entradas para los partidos (Vasconcellos, 2008)²⁶. De hecho, la imposibilidad de asistencia de público a los espectáculos masivos a raíz de las restricciones generadas por la pandemia Covid 19 no inhibió el desarrollo de las competencias y, para la fecha de entrega a editorial de esta ponencia, se considera celebrar los Juegos Olímpicos que habían sido previstos para Tokio 2020 en el 2021, con prohibición de concurrencia a los espectadores extranjeros y la Copa América en Brasil también durante 2021, sin afluencia de público.

Los patrocinadores oficiales son quienes a cambio del pago de un precio y con exclusividad en su rubro, obtienen ese título y están autorizados a usar los símbolos y marcas del organizador. Al ser el evento transmitido por medios audiovisuales, logran la aparición de la marca en todos los lugares en los que los interesados sintonicen el juego. En forma previa, atiborran a las oficinas de marcas de todos los países con pedimentos de registros que se relacionan con el campeonato, aún en forma indirecta o tangencial. En esas solicitudes, en buena medida, se juega el destino de la inversión porque la marca representa, sobre todo en los ámbitos de consumo masivo como los que rodean a las competencias deportivas más convocantes, una suerte de nombre propio que, una vez estable-

-
25. Además, fuera de esas competencias, la ley de servicios de comunicación audiovisual 26.522, en su art. 77, contempla que el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual deberá elaborar un listado anual de acontecimientos de interés general para la retransmisión o emisión televisiva, respecto de los cuales el ejercicio de derechos exclusivos deberá ser justo, razonable y no discriminatorio. El listado será elaborado anualmente con una anticipación de al menos seis meses, aunque de todos modos puede ser revisado por el Consejo antes indicado. En el art. 78 de la ley se estatuyen los criterios que se deberían tener en cuenta para incorporar un determinado torneo deportivo entre las competencias de interés general. Ellos son: a) Que el acontecimiento tradicionalmente haya sido retransmitido o emitido por televisión abierta; b) Que su transmisión despierte relevante atención por parte de la audiencia; c) Que se trate de un acontecimiento de importancia nacional o internacional, con participación de argentinos en calidad o cantidad significativa.
 26. El resto proviene de licencias de sus derechos de propiedad industrial para la explotación de merchandising, según Vasconcellos Pieri, José, "La propiedad intelectual ante el "*ambush marketing*" y la transmisión de la copa del mundo", en Revista Derechos Intelectuales, Buenos Aires, Ed. Astrea, serie ASIPI, 14, pág. 89.

cido, es muy costoso cambiar (Wilensky, 2005)²⁷. Los signos que se usan como distintivos del evento suelen ser mixtos, al estar compuestos por elementos denominativos y figurativos.

... su real intención no parece ser hacerse pasar por patrocinadores,
sino aprovechar el fervor o atención que determinados eventos
despiertan en el público...

Los competidores excluidos, por cierto, no se quedan de brazos cruzados e invierten cuantiosas sumas en campañas publicitarias –y también en abogados– para ver cómo pueden servirse de torneos con semejante nivel de audiencia para incrementar sus ventas, buscando a través de sutilezas algún tipo de aproximación de sus marcas al certamen que se avecina. Hilando más fino, su real intención no parece ser hacerse pasar por patrocinadores, sino aprovechar el fervor o atención que determinados eventos despiertan en el público (Otamendi, 2011)²⁸. Por su parte, tanto entidades organizadoras como patrocinadores intentan poner las mayores barreras para que esa aspiración se concrete y buscan que su inversión en el evento rinda los mejores frutos posibles, lo que implica el mayor grado de exclusividad en todo lo que significa la más mínima relación con la competición. Para ello pretenden que los organizadores accionen contra quienes persigan aprovechar cualquier alusión al acontecimiento, justificando su reclamo en las sumas abonadas para ungirse como patrocinadores oficiales (Otamendi, 2011)²⁹. También procuran que los países en los que se lleva a cabo el evento sancionen legislaciones específicas para disuadir el marketing de asociación, alguna de ellas serán relevadas en el acápite III. Asimismo, emerge otro conflicto que el espacio editorial disponible me impide profundizar, entre organizadores/patrocinadores oficiales y patrocinadores de las federaciones, clubes y deportistas participantes, sin perjuicio de cierto análisis respecto de problemas suscitados con una regla limitante impuesta por el Comité Olímpico Internacional, que formularé en el punto IV.

Se trata del marketing de asociación en el que subyace, como idea general, el interés en vincular la imagen de un producto o servicio a un evento de gran impacto social, eludiendo contratar el patrocinio con el organizador. Este supuesto puede darse sin vulnerar los derechos de los organizadores y de sus patrocinadores oficiales, pero también cruzando esa línea (supuesto también conocido como

27. Ver Wilensky, Alberto, "La Promesa de la Marca", págs. 63/64, Temas Grupo Editorial, Buenos Aires, 2005.

28. Otamendi, Jorge, "Marketing de emboscada. Ambush Marketing", en La Ley 2011-E, 832 y AR/DOC/2753/2011.

29. Conf. Otamendi, J. "Marketing de emboscada ...", ya citado.

ambush marketing o marketing de emboscada) (Vasconcellos, 2008)³⁰. Adelanto que todavía no se ha conseguido diseñar alguna fórmula objetiva para medir cuando una publicidad infringe prerrogativas que sólo pueden invocar los patrocinadores oficiales y cuando se está ante un uso legítimo de técnicas publicitarias válidas con recurso a referencias de uso general (Noetinger, 2005)³¹. Para no defraudar expectativas, confieso que tampoco lo he logrado en este ensayo. El ingenio de las agencias que navegan en esa suerte de “oceano azul” y de los abogados especialistas en propiedad industrial que los asesoran no tiene límites.

III. Marketing de asociación y marketing de emboscada. Distintos supuestos

Se ha dicho con razón que buscar una definición general de marketing de emboscada resulta estéril e imposible, pues pueden encuadrarse en su concepto prácticas muy heterogéneas (Piñeiro Salguero, 2007)³² y es casi imposible abarcar todas las variantes posibles. A fin de dotar de mayor utilidad al presente aporte, prefiero pasar revista sobre ciertos casos que se han presentado, algunos de los cuales derivaron en litigios.

Entre las estrategias diseñadas para lograr asociarse al evento, con diferentes dosis de respeto hacia la lealtad comercial y sobre derechos de propiedad industrial de terceros, pueden mencionarse los siguientes:

1. Campañas publicitarias que hacen referencia al evento

A través de anuncios que evocan directa o indirectamente al torneo, se apela al sentimiento del público, de los aficionados y fanáticos para atraer su atención, sobre todo en los diversos países o ciudades con equipos representativos participantes de la competencia. En algunos casos, dada la proliferación de marcas registradas por organizadores o patrocinadores, las publicidades llegan a usar algunas de esas marcas. Habrá entonces que indagar el poder distintivo de tales signos³³ y, en su caso, cotejar si existe verdadera confundibilidad o infracción (Otamendi, 2011)³⁴.

-
30. Conf. Vasconcellos Pieri, J. "La propiedad intelectual ...".
 31. Noetinger, Matías, "Análisis de los diferentes derechos de propiedad industrial y de imagen con referencia al ámbito del fútbol", en elDial.com – DC7BC.
 32. Conf. Piñeiro Salguero, José y Rubí Puig, Antonio, "Ambush Marketing en Eventos Deportivos", pub. en InDret Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona, abril 2007, pág. 4, cita extraída de Otamendi, J., "Ambush Marketing", en Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año VII, N° 7, Ed. Palestra, autor que comparte ese enfoque.
A veces se trata de marcas débiles, lo que significa -a grandes rasgos- que es dudoso que posean el halo
 33. necesario para tornar al producto claramente distintivo.
Otamendi, Jorge, "Marketing de emboscada. Ambush Marketing", en L.L. 2011-E, 832; Castrillo, Carlos, "El
 34. "ambush marketing" en Argentina con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil", en La Ley 2014-D, 162 y AR/DOC/2236/2014.

Otamendi (Otamendi, 2011)³⁵ brinda como ejemplos “*Vamos todos al Mundial*”, “*Acompañemos a nuestros muchachos*”, “*Estamos con ellos en ...* (el lugar donde se realiza el juego), etc. Una muestra real se presentó durante la Copa Mundial de Fútbol de 2002, la marca de cervezas Sol obtuvo los derechos para ser patrocinadora oficial de la selección mexicana. Empero, su competidora Corona lanzó una campaña publicitaria en la que se reivindicó como “*el patrocinador oficial de la afición mexicana*”.

Un caso con características parecidas al señalado, se presentó en la liga argentina de fútbol, que dentro de lo nebuloso de la figura, podría ser clasificado en la categoría de *marketing de emboscada*. En el pasado, hubo alguna temporada en que tanto Boca Juniors como River Plate, los clubes de fútbol argentinos con más seguidores –y clásicos rivales entre sí–, exhibían como publicidad en la camiseta la marca de cerveza Quilmes. Por su parte Isenbeck, otra marca cervecera, lanzó una agresiva campaña publicitaria entre diciembre de 1999 y octubre de 2000, con los siguientes lemas: “*Por una pasión genuina*”, “*¿Se puede ser hincha de los dos a la vez?*”, “*Sí sos bostero, sos bostero*³⁶. *Sí sos gallina, sos gallina*³⁷”. Si sos de los dos, sos sponsor” y “*La primera regla del juego es jugarse*”. Se valió de artículos deportivos y diseños de latas de cerveza que llevaban impresos los colores azul y amarillo que distinguen al club. Además de litigios relativos a publicidad comparativa, que exceden el objeto de este análisis, Boca Juniors invocando sus marcas y diseños registrados “Boca”, “Bosteros” y su camiseta con los auriazules colores identificadores, demandó a Isenbeck a fin de que se la condenara a hacer cesar el uso indebido de sus marcas y que se le reparen los daños y perjuicios irrogados. Tuve la oportunidad de intervenir como Juez de Cámara ponente en la apelación interpuesta por la compañía cervecera y, en la sentencia final, sostuvimos que la combinación de los colores azul y amarillo aplicados a indumentaria deportiva o en cualquier otro producto, sin lugar a dudas identifica a los colores utilizados por la centenaria institución xeneize. En su defensa, Isenbeck adujo que “... para manifestar el mensaje que mi mandante quiso transmitir, no quedaba otra alternativa que nombrarlos, referirse expresamente a ellos. Sin la expresa mención de los hinchas como bosteros..., no se hubiera podido transmitir el mensaje de la forma en que se hizo”. Como Juez preopinante consideré

35. Otamendi, Jorge, “Marketing de emboscada. Ambush Marketing”, en L.L. 2011-E, 832, citado.

36. Se trata del apodo con que se conoce a los hinchas de la institución de la ribera, en un principio así los identificaban los hinchas de los rivales de un modo despectivo. Con el correr del tiempo, hasta los boquenses aceptaron el mote.

37. Apodo de los hinchas de River, peyorativo en sus orígenes –que remontan a una histórica final de la Copa Libertadores de América perdida contra Peñarol de Montevideo-, pero que tuvo una evolución similar al de “bostero”, indicado en el pie de página anterior.

que tal afirmación era una clara admisión de que el aviso publicitario buscaba asociar el producto promovido con la popularidad de los signos registrados por la actora. En consecuencia, la demanda prosperó incluyendo tanto el cese de uso indebido como el resarcimiento pretendido³⁸, para cuya determinación el tribunal tuvo en cuenta que, a lo largo del proceso, la actora logró demostrar que era el club más importante de Argentina, en cuanto a cantidad de hinchas y de socios.

En los anales de esta temática han quedado grabadas las fricciones entre American Express y Visa, casi como un *derby* entre equipos rivales. La segunda se posicionó como patrocinadora oficial de los Juegos Olímpicos de Los Angeles de 1984, para luego publicitar “*traiga su Visa porque las Olimpiadas no aceptan American Express*”. Para los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y en Noruega, en ocasión de las olimpiadas de invierno de 1994, el patrocinador oficial también era Visa, que en su publicidad volvió a difundir que American Express no era aceptada en la Villa Olímpica. La respuesta de ésta no se hizo esperar; en su publicidad relataba que quienes viajaran a presenciar ambos juegos no necesitaban Visa, haciendo alusión al permiso de las autoridades del país organizador para ingresar a su territorio (Castrillo, 2014)³⁹.

2. Publicidad periférica en la zona de influencia del evento

Es la propaganda que se realiza destinada al público que presencia la disputa y, sobre todo, al que lo sigue por las transmisiones audiovisuales, por ejemplo, a lo largo del recorrido si se trata de una carrera o con un avión que exhibe un cartel en las cercanías del estadio. Si no se han contratado todos los espacios publicitarios en la zona de influencia del campo donde se desarrolla el juego –e incluso, en algunas competiciones, ni siquiera de ese modo (Frega Navia, 2019)⁴⁰–, una empresa podría lograr asociarse al torneo contratando carteles o imágenes.

Recuerda Otamendi (Otamendi, 2011)⁴¹ que durante las Olimpiadas celebradas en China en 2008, el gobierno de ese país tomó control de todos los sitios

-
38. Fallo de la Sala II de la Cámara Federal Civil y Comercial de Argentina, 19-10-2010, “Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil c/Casa Isenbeck s/cese de uso de marca y daños y perjuicios”.
 39. De hecho se dice que el inventor del término *ambush marketing* fue Jerry Welsh, un publicista que trabajaba para American Express (conf. Castrillo, Carlos, “El *ambush marketing*” en Argentina con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil”, en La Ley 2014-D, 162 y AR/DOC/2236/2014; OTAMENDI, op. cit.).
 40. Frega Navia trae a colación lo sucedido en la maratón de los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, patrocinados oficialmente por Reebok, pero en donde su competidora Nike obsequiaba a los espectadores que estaban siguiendo la carrera en las calles pancartas y otros artículos publicitarios con la leyenda “*Just do it USA*”, asociando de ese modo el slogan de la empresa y el país donde se realizaban los juegos (ver “Los alcances legales del *ambush marketing* en los espectáculos deportivos”, en La Ley AR/DOC/1617/2019).
 41. Otamendi, “*Marketing* de emboscada. *Ambush Marketing*”, ya citado.

prominentes de la ciudad durante el transcurso de los juegos, para garantizar que hubiera publicidad sólo de los auspiciantes oficiales, algo que en países que respetan la propiedad privada es imposible hacer.

Por lo general, el recaudo que toma el organizador es procurar convenir con las autoridades locales o propietarios del lugar donde se desarrolle la competencia la exclusividad de la publicidad y la prohibición de vender, obsequiar o de cualquier otra forma distribuir productos ajenos a los patrocinadores en las inmediaciones, a quienes no fueren autorizados.

... Por lo general, el recaudo que toma el organizador es procurar convenir con las autoridades locales o propietarios del lugar donde se desarrolle la competencia la exclusividad de la publicidad y la prohibición de vender, obsequiar o de cualquier otra forma distribuir productos ajenos a los patrocinadores en las inmediaciones, a quienes no fueren autorizados...

3. Realizar publicidad en el estadio

Más que una campaña de asociación con el evento, esta es una campaña de “intromisión” al evento, por ejemplo ubicando en las adyacencias del lugar donde se disputa la competencia a promotores que obsequian a los asistentes simpáticos productos como gorras, sudaderas, banderas, muñequitos, *gifts* y *souvenirs*, con marcas no amparadas por el patrocinio oficial. Al ingresar al estadio, utilizarse y exhibirse, sobre todo ante los medios de transmisión televisiva, se genera en la audiencia, psicológicamente captada por el desarrollo del juego, algún tipo de ligazón entre la marca y el torneo. En estos casos, el organizador que se ha reservado el derecho de admisión al recinto como condición al comercializar los *tickets*, a través de personal de seguridad podría impedir la maniobra. A veces, estos llegan hasta controlar la indumentaria de los asistentes y, en el supuesto de que pudiera notoriamente divulgar alguna empresa no patrocinadora, se le impide el acceso al estadio. Desde luego que es un obrar polémico y los responsables deberán ser cuidadosos en no afectar el derecho a la intimidad de los espectadores. Se dice que,

... Más que una campaña de asociación con el evento, esta es una campaña de “intromisión” al evento...

como alternativa, se les presta indumentaria para ingresar al estadio y, al finalizar el juego, se les devuelve su vestuario (Vasconcellos, 2008)⁴².

... Queda claro que la publicidad dentro de la cancha se encuentra vedada a quienes no sean patrocinadores dado que, por lo común, también los organizadores adquieren las marquesinas y ceden dichos espacios a sus auspiciantes...

Queda claro que la publicidad dentro de la cancha se encuentra vedada a quienes no sean patrocinadores dado que, por lo común, también los organizadores adquieren las marquesinas y ceden dichos espacios a sus auspiciantes. De todos modos, para intentar evadir o eludir esa restricción, se montan sagaces estrategias. Por ejemplo, si miles de espectadores entran al lugar con gorras o atuendos que lleven una marca, al ser captados por las cámaras podrían causar impacto publicitario (Otamendi, 2011)⁴³. En el Mundial de fútbol jugado en Sudáfrica durante 2010, una empresa cervecera holandesa envió como espectadoras a treinta y seis hermosas señoritas al partido entre la selección de ese país y Dinamarca que fueron vestidas de naranja, color que identifica tanto al equipo de los Países Bajos como a la bebida publicitada, ubicadas en el mismo sector del estadio. Igual atuendo había sido regalado en Holanda por la empresa como parte de la campaña publicitaria. Tanto en la arena como en la atención dispensada en algún pasaje de la transmisión televisiva, la imagen de las mozas todas juntas tornó claramente visible la marca publicitada. El incidente no terminó bien para quienes participaron en la maniobra, pues aplicando una legislación dictada específicamente para ese evento –que se analizará en el acápite VI–, las damas fueron expulsadas del estadio y arrestadas por la policía, aunque luego FIFA retiró los cargos al llegar a un acuerdo con la empresa cervecera⁴⁴.

Mejor final tuvo la campaña orquestada por Procter & Gamble en el torneo de tenis de Wimbledon en 2009. Distribuyó 24.000 de los recipientes en forma de tubos de sus papas fritas fuera del estadio aceptadas con gusto por los espectadores,

-
42. No sería razonable impedir el acceso a una persona que haya adquirido la entrada para el evento por usar una ropa que exponga la marca de una empresa no patrocinadora. El consumidor no está obligado a saber quiénes son los patrocinadores oficiales, por ello cualquier medida restrictiva debe ser interpretada de manera estricta e informarse debidamente al público asistente. El organizador, como mínimo, debe ofrecerle opciones al espectador para cambiarse (conf. Vasconcellos, "La propiedad intelectual …", cit.).
 43. Tomé conocimiento del hecho a partir de la lectura de Otamendi, "*Marketing* de emboscada. *Ambush Marketing*", ya citado.
 44. Relata este incidente Otamendi, "*Marketing* de emboscada. *Ambush Marketing*", ya citado.

con las que ingresaban a presenciar el *match*. Los tubos eran de color verde pasto –como el típico césped en que se juega ese torneo– y se leía en ellos la leyenda “*estos no son tubos de pelotas de tenis*”. Fue considerado como un gran golpe de P&G, en tanto éste no era patrocinador oficial del certamen.

4. Entrega de premios relacionados con el evento

Esta modalidad se presenta cuando se lanzan juegos de azar cuyo contenido puede no tener nada que ver con el campeonato, pero sí su premio, que puede consistir en la entrega de entradas, el pago del traslado al lugar y estadía en la sede del encuentro, de camisetas de los equipos intervenientes, *souvenirs*, etc.

Se dice que el primer litigio que involucró el marketing de asociación tuvo lugar en Canadá, en 1990, en los *play offs* del torneo de la National Hockey League (NHL) en la que participan franquicias de aquél país y de los Estados Unidos y se trató, justamente, de una campaña publicitaria donde se prometían premios. Pepsi comenzó una cruzada promocional a través de un concurso para el que usaba el nombre de las ciudades de los equipos clasificados a esa instancia en la parte interna de las tapas de las botellas. Si bien no se hacía mención a la NHL, al certamen en sí, o a alguno de los equipos competidores, la asociación surgía de un modo evidente; incluso participaban jugadores de los equipos clasificados que difundían esa campaña. NHL demandó a Pepsi por considerar que incurrió en un acto de competencia desleal al desviar de un modo fraudulento la atención de los consumidores. Empero el reclamo no prosperó, pues la justicia canadiense resolvió que por no mediar infracción de marca y al insertarse una leyenda que alertaba que la demandada no era patrocinadora oficial del evento, el marketing de asociación había sido lícito (Otamendi, 2011)⁴⁵.

En la experiencia adquirida en Argentina como Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, competente para resolver este tipo de entuertos, tuve oportunidad de fallar en dos juicios contra una misma cadena de Supermercados, cuyos antecedentes de hecho y pretensiones deducidas por los demandantes paso a resumir.

En el primero, pocos meses antes del inicio de la Copa del Mundo de Fútbol de 1994 celebrada en los Estados Unidos, el hipermercado en cuestión lanzó una promoción bajo el lema “*Viva el Mundial con Jumbo*”. Organizó un *stand* con empleados que lucían la vestimenta habitual con la casaca, logo y escudo de la Asociación del Fútbol Argentino –A.F.A.– que, como sabemos, distinguen al Seleccionado Nacional

45. 02-06-1992, “National Hockey League et Al vs. Pepsi Cola”, Corte Suprema de British Columbia, 92 DLR (4th) 349, cita extraída de Otamendi, Jorge, “Marketing de emboscada. Ambush Marketing”, en L.L. 2011-E, 832.

Argentino (que venía de consagrarse campeón y sub–campeón en los anteriores mundiales). La operatoria consistía en que si los clientes adquirían al menos siete productos identificados con la palabra “Gol” en las góndolas, se les obsequiaba una tarjeta que contenía un cupón que, luego de ser completado con sus datos por el portador, habilitaba a la participación en un sorteo. Además, mediante la modalidad conocida como “raspadita”, se podían ganar premios instantáneos, como camisetas del seleccionado. A.F.A. la intimó a cesar en el uso de sus marcas, pese a lo cual continuó haciéndolo hasta el fin de la campaña. El tribunal advirtió un uso indebido de derechos intelectuales que pertenecen a la demandada –el uso de marca ajena–, por lo que condenó al supermercado al pago de una indemnización⁴⁶.

Casi dos décadas después de aquel lanzamiento y poco más de un año antes del inicio del torneo Copa del Mundo de Brasil 2014, la misma cadena inició otra campaña para divulgar su “Tarfeta Cencosud”, denominada “LA TARJETA QUE TE FALTABA SACAR”, para lo cual imprimió avisos publicitarios en los catálogos de productos y ofertas en sus centros comerciales. La estrategia residió en que quienes contraten la tarjeta, iban a participar en el sorteo de un “*viaje a Brasil 2014 para disfrutar en familia*”. Especificaba en la publicidad que los premios incluyen pasajes, estadía y entradas a los estadios para cuatro personas a fin de presenciar dos partidos que el seleccionado argentino disputara durante el Mundial. La Federation Internationale de Football Association –F.I.F.A.– intimó al supermercado para que cesara en el uso de los signos distintivos que le pertenecían. En concreto, más allá de las genéricas protestas sobre ciertas imágenes asociadas al fútbol, el único conjunto marcario que tenía registrado F.I.F.A. y usado en la promoción era “Brasil 2014”. A diferencia del anterior, en este caso la demanda no fue aceptada. Se juzgó que la marca no fue empleada con fines de identificación de un producto o con fines engañosos acerca del origen de quien emitía la tarjeta utilizada en la rifa⁴⁷.

Una de las defensas que aportó la demandante para buscar desacreditar la promoción, es que las entradas para los partidos, al momento en que comenzó la publicidad, todavía no se habían puesto en venta. Téngase en cuenta que F.I.F.A., poniendo en duda la veracidad del sorteo ofrecido, adujo que ella se reservaba el derecho de admisión y además, como condición contractual para evitar campañas de este tipo, prohibía emplearlas en sorteos sin su autorización. El argumento fue desestimado, pues fue neutralizado por la demandada indicando que el ganador del

46. 12-08-2009, Sala II de la Cámara Federal Civil y Comercial, “A.F.A. c/CENCOSUD s/cese de uso de marcas y daños y perjuicios”.

47. Conf. Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, 09/08/2017, “F.I.F.A. c/CENCOSUD s/cese de uso de marcas y daños y perjuicios”.

premio "...solicitó ... el dinero en lugar del viaje a Brasil, y su empresa accedió a ello tal como surge del Acta respectiva ... no hubo un ganador que protestara, pues la promoción concluyó y el ganador quedó satisfecho" (sic).

5. Patrocinio de una Subcategoría (equipos, deportistas, entrenadores) o de estadios, ciudades, programas periodísticos relativos al evento

A falta de previsión contractual o estatutaria que se los prohíba, los jugadores y los equipos que han clasificado para intervenir tienen el derecho de publicitar las marcas de sus propios *sponsors* durante la participación que les concierne en el campeonato. La restricción que suele establecerse por aquellas vías es que los auspicios no recaigan en marcas que sean competidoras de los patrocinadores oficiales del torneo y, para los deportistas, que tampoco sean competidoras de las que respaldan al equipo que integran.

De otro modo, puede suceder lo que aconteció con dos campañas llevadas a cabo con motivo de la Copa del Mundo de fútbol Corea–Japón de 2002, que son descriptas con precisión en el artículo de Matías Noetinger⁴⁸. Coca Cola y Adidas eran los auspiciantes oficiales del evento. Sus respectivas competidoras Pepsi y Nike aprovecharon los contratos individuales con cracks que jugarían el torneo a través de spots en que casi no se hacían alusiones a marcas como "Copa del Mundo", "Mundial", "Fifa", etc. En el comercial "Sumo", de Pepsi, se mostraba a estrellas como Beckham, Roberto Carlos, Rui Costa, Bufon, Raul, Davids, en un juego de fútbol cuyos adversarios eran luchadores del arte marcial sumo, con rasgos físicos y faciales orientales. Evidentemente el comercial buscó asociar a los futbolistas con un elemento típico de la sede del mundial, como es el sumo, generando en los consumidores una asociación entre ambos. En el caso de Nike, la acción publicitaria consistió en un supuesto torneo de fútbol llevado a cabo en una cancha de dimensión pequeña en forma de jaula. En el mismo se enfrentaban futbolistas de tres equipos de *elite* (Ronaldo –quien luego resultó goleador de la copa–, Figo, Crespo, Roberto Carlos, Toti, Saviola, Mendieta) en un partido que se definía con gol de oro, sin hacer referencia expresa a signos o logos de FIFA. Tanto uno como otro aviso, lograron captar la atención de los aficionados a los que se les impregnó una cierta sensación de vinculación con la Copa del Mundo y, a criterio de NOETINGER, no se vulneraron derechos marcarios. Algo parecido sucedió en el 2010, en donde también Adidas fue auspiciante oficial y Nike difundió el spot "*Write the Future*", protagonizado por sus futbolistas patrocinados, entre otros, Cristiano Ronaldo y Rooney.

48. Noetinger, Matías, "Análisis de los diferentes derechos de propiedad industrial y de imagen con referencia al ámbito del fútbol", en elDial.com – DC7BC.

También es posible lograr difusión en el evento canalizando el auspicio hacia los medios audiovisuales que le dan cobertura. Tal lo sucedido en las Olimpiadas de Los Angeles de 1984, en donde la empresa de fotografía Fuji fue la mecenazgo oficial, mientras que su competidora Kodak patrocinaba a la cadena ABC que transmitía los juegos. En la época de celebración del certamen, los canales de televisión, sobre todo los deportivos, suelen dar cobertura no sólo a las competencias sino durante gran parte de la jornada transmitiendo en vivo todos los pormenores, entrenamientos, declaraciones de los protagonistas, comentarios de partidos jugados y por jugarse, etc., con interesante éxito de audiencia también en este caso. De tal modo, una empresa que no patrocina el torneo, al auspiciar al canal o un programa que lo televisa, logra resultados parecidos en términos de difusión de sus marcas. Restringir esa posibilidad, no parece conciliable con el derecho a la libertad de expresión, de jerarquía constitucional en Argentina (art. 14) y también protegido en el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

... una empresa que no patrocina el torneo, al auspiciar al canal o un programa que lo televisa, logra resultados parecidos en términos de difusión de sus marcas...

IV. Regulaciones publicitarias en los Juegos Olímpicos

Al abordar el tema es inevitable referirme a la polémica regla 40.3. de la Carta Olímpica que, en un determinado momento, prohibió a los participantes de los juegos usar su imagen personal para fines comerciales de marcas que no fuesen de los patrocinadores oficiales del torneo. De esta manera la entidad organizadora, en resguardo de los intereses de aquellos y de los suyos –pues a mayor exclusividad absoluta mejor puede negociar sus títulos–, cohíbe a los participantes cumplir con sus compromisos, tal vez ya acordados, con sus propios auspiciantes⁴⁹.

Como era de esperar, la veda provocó el rechazo de los deportistas. Durante agosto de 2015 en la sesión 128, esa prohibición se suavizó un tanto, permitiendo la publicidad tanto a los deportistas como a las empresas que no fuesen patrocinadoras oficiales, previa autorización del Comité Olímpico Internacional –C.O.I. – y del Comité Olímpico Nacional. En el caso de las empresas, al gestionar los permisos, estaban obligadas a especificar el uso y el medio de difusión de la imagen que tengan previsto hacer.

49. Si bien se trataba de una disputa entre la Federación del país y los deportistas, es recordada la imagen de la premiación de Basquet durante los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, en donde algunos jugadores del conocido como *Dream Team* auspiciados por Nike, liderados por Michael JORDAN, con la bandera de los Estados Unidos taparon la imagen de Reebok, patrocinador oficial del equipo. El episodio se recuerda con detalles en la serie “El último baile”, documental sobre la franquicia Chicago Bulls, en su época, múltiple campeón de la NBA.

Esta matización no acalló los rezongos de los participantes. Los alemanes llevaron el asunto a conocimiento de la autoridad nacional de defensa de la competencia, que investigó si el C.O.I. y el Comité Olímpico Alemán, al exigir la observancia de esa regla, estaban incurriendo en abuso de posición dominante⁵⁰. Como resultado de la pesquisa, en febrero de 2019 el C.O.I. y el Comité Olímpico Alemán firmaron un “acuerdo compromiso” para relajar la aplicación de la Norma 40.3 en Alemania. Entre otros puntos, se comprometieron a que las actividades publicitarias durante los Juegos Olímpicos ya no necesitarían ser notificadas a las autoridades olímpicas y que, en el futuro, la actividad publicitaria de los participantes se permitiría. Si bien esta apertura sólo beneficiaría a los representantes alemanes, su impacto internacional hizo que se intensificaran las voces que abogaban por una nueva versión de la Regla 40 en el punto controvertido.

Finalmente, el 26 de junio del 2019, el C.O.I. modificó la disposición en examen que quedó redactada de la siguiente forma: *“Los competidores, entrenadores, instructores o miembros del personal oficial que participan de los Juegos Olímpicos podrán permitir que su persona, nombre, imagen o actuaciones deportivas sean explotados con fines publicitarios durante los Juegos Olímpicos de acuerdo con los principios determinados por el Comité Ejecutivo del COI”*. Como bien alerta la doctrina que analizó esta evolución (Fernández Pfizenmaier, 2020)⁵¹, habrá que ver cuáles son los nuevos principios determinados por dicho Comité Ejecutivo, sin perder de vista tampoco que serán los comités olímpicos de cada país los responsables de instrumentar tales nuevos preceptos.

... El texto renovado de la Regla 40.3. debería conducir a un mayor grado de respeto hacia los derechos de los deportistas, que son la verdadera llama de los juegos...

El texto renovado de la Regla 40.3. debería conducir a un mayor grado de respeto hacia los derechos de los deportistas, que son la verdadera llama de los juegos. Si bien todos ellos pueden considerarse afectados con la limitación que se viene analizando, en peor situación se coloca a aquellos participantes de las disciplinas menos populares y con mayores dificultades de repercusión, en muchos casos ya de por sí *amateurs*. Algunos, sólo en las Olimpiadas, evento para el que

-
50. Sobre esta conducta, ver Gusman, Alfredo Silverio, “Medidas preventivas en defensa de la competencia”, pub. en La Ley del 08/05/2014.
 51. Conf. Fernández Pfizenmaier, Paula, “*Ambush marketing*: cambios en la regla 40 antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, en <https://abogados.com.ar/ambush-marketing-cambios-en-la-regla-40-antes-de-los-juegos-olimpicos-de-tokyo-2020/23932>.

entrenan durante mucho tiempo y en varios países con escaso o nulo apoyo de las autoridades oficiales, logran mostrar al mundo su destreza y, de ese modo, pueden aspirar a conseguir algún auspicio que les permite dar impulso a su vocación deportiva.

V. Una medida cautelar más reciente, tan interesante como polémica

La última sentencia que se pronunció sobre el asunto en mí país, al menos hasta donde he podido investigar, es el caso “A.F.A. y otros c/Unilever de Argentina s/ medidas cautelares”, fallado por la Sala III del fuero civil y comercial federal el 10 de junio de 2014, dos días antes del partido inaugural de la Copa del Mundo Brasil 2014. La Asociación del Fútbol Argentino, Santa Mónica de Argentina –a quien la A.F.A. licenciaba el derecho de explotación de sus marcas– y Procter & Gamble –patrocinadora oficial del seleccionado argentino– solicitaron como medida cautelar el cese de la campaña publicitaria iniciada por su competidora directa Unilever Argentina S.A. respecto de la marca “ALA”.

Para mejor comprensión del lector, intentaré describir en qué consistía el anuncio. Se trató de un video publicitario que era protagonizado por el futbolista Javier Mascherano, por entonces figura del equipo y sub–capitán. En el principio el jugador aparecía representado por un niño actor vistiendo una camiseta con los colores celeste y blanco, que identifican a Argentina. Ya adulto, el futbolista lucía una camiseta azul con su nombre –por cierto, parecida a la casaca alternativa del seleccionado argentino– con el número 14 en su espalda (que es el que utilizaba Mascherano en el equipo nacional), en el túnel de acceso al campo de juego, con el balón y aprestándose para disputar un partido de fútbol. Finaliza el aviso con una leyenda y una voz en off de un locutor que expresa: “*Ala, sponsor oficial de todo lo que aprendimos cuando estamos creciendo*”. Similares composiciones ofrecían los avisos en internet, donde además de la imagen del futbolista se leía la frase “*Ala, ya estamos listos para transpirar la camiseta ...*”, sobre un fondo celeste y blanco, con papelitos de idéntico color cayendo sobre la frase. Adujeron los demandantes que, siendo patrocinador oficial, sólo P&G estaba facultada para usar las marcas y designaciones de la A.F.A. y asociarlas a sus propias marcas. También denunciaron que se trataba de una campaña engañososa.

El Tribunal, atendiendo a lo dispuesto en el ADPIC y en el Convenio de París y en virtud del contrato de patrocinio exclusivo que todas las actoras habían rubricado, admitió la medida cautelar. Sostuvo que dada la proximidad del Mundial Brasil 2014, la imagen de Mascherano como fue exhibida en la propaganda, junto a la referencia “*sponsor oficial*”, podía razonablemente generar confusión en el público al momento

de adquirir los productos ofertados sobre que en realidad Alfa poseía la calidad de patrocinador oficial de la selección cuando, en rigor de verdad, no lo era.

Al ser comentado el fallo, la doctrina (Castrillo, 2014)⁵² no encontró fundamentos que justifiquen la invocación por el tribunal del art. 50 del Acuerdo ADPIC, pues en el video no se veía uso de marca o de propiedad intelectual indebido. Sin embargo, hubo coincidencia con lo resuelto a raíz de que el demandado, con su publicidad, podría llamar a engaño al auto referenciarse como *sponsor oficial* de algo que indujera vinculación con la competencia que se avecinaba. Si bien la obra de Otamendi que he citado (Otamendi, 2011)⁵³ es anterior al fallo, pareciera que ese autor estaría de acuerdo con ese enfoque, pues a su juicio lo central es dilucidar si en la publicidad se hace pasar por patrocinador quien no lo es (Kemelmajer de Carlucci, 2012)⁵⁴. Por cierto, se trata de una de las escasas decisiones judiciales que, al menos en materia cautelar, fueron admitidas para neutralizar el *marketing* de emboscada y los demandantes lograron abortar la difusión del spot. Adviértase que otros pleitos que examino en este trabajo, en los que también prosperaron acciones judiciales de patrocinadores oficiales y organizadores, tenían a esa altura del diferendo, más que nada, fines resarcitorios.

... Por lo general, las distintas legislaciones domésticas carecen de normas apropiadas para afrontar estas prácticas. Tampoco existen en Argentina...

VI. Encuadre legal

Por lo general, las distintas legislaciones domésticas carecen de normas apropiadas para afrontar estas prácticas. Tampoco existen en Argentina. De hecho, los países organizadores suelen sancionar regulaciones específicas para buscar impedir las estrategias de marketing que estamos analizando. Es más, un factor contundente para ser elegido país anfitrión del evento es contar con legislación que combata la publicidad por asociación o bien que le garantice a la federación organizadora que, para la época de la celebración, ya habrá sido sancionada.

52. Conf. Castrillo, Carlos, "El *ambush marketing*" en Argentina con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil", ya citado.

53. "Marketing de emboscada. Ambush Marketing", ya citado.

54. Al respecto, es oportuno recordar que "La media verdad, aunque sea verdad, constituye una tergiversación si da una falsa impresión a consecuencia de lo que se calla" (conf. Woodroffe, G.F., "Publicidad comparativa: ¿un buen negocio para los consumidores?" en Rev. Estudios sobre consumo, Ed. Tecnos, Madrid, N° 25, p. 25, cita extraída de Kemelmajer de Carlucci, Aída, "Publicidad y consumidores", cita online, RC D 977/2012).

Entre las leyes especiales promulgadas se encuentra la de Sudáfrica, cuya *Trade Practices Amendment Act*, en su art. 9 inc. "d" (Otamendi, 2011)⁵⁵, emplea términos muy amplios y cuya violación amerita hasta pena de prisión, que padecieron las desafortunadas jóvenes vestidas de naranja que promocionaban la marca cervecera durante el Mundial 2010. Por su generalidad, un reproche penal de esa naturaleza difícilmente superaría el control de convencionalidad en nuestra región.

En Nueva Zelanda, se aprobó una ley durante 2007 que castiga la publicidad en cualquier forma o lugar que pueda sugerir una razonable asociación entre la marca y el evento. Además sanciona el marketing de intrusión, al prohibir la publicidad o la venta ambulante de cualquier tipo dentro de una zona geográfica definida, o la publicidad visible desde esa zona, durante un espacio temporal establecido a tal efecto (Frega Navia, 2011)⁵⁶.

En nuestra región, tenemos el ejemplo de la ley brasileña 12.663/2012 sancionada para el Mundial de Fútbol de 2014. El art. 32 de esa norma prohíbe divulgar marcas, productos o servicios, con el fin de alcanzar una ventaja económica o publicitaria, por medio de una asociación directa o indirecta con los eventos o símbolos oficiales, sin permiso de F.I.F.A. o de persona autorizada por ella, que pueda inducir a un tercero a creer que tales marcas, productos o servicios son aprobados, autorizados o endosados por la F.I.F.A. El art. 33 se refiere al marketing de intrusión, ordenando la prohibición de exponer marcas, negocios, establecimientos, productos, servicios o de practicar una actividad promocional no autorizada por la F.I.F.A. o por una persona por ella indicada, atrayendo de cualquier forma la atención pública en los locales donde ocurren los eventos, con el fin de obtener una ventaja económica o publicitaria. Pese a la poca precisión en la conducta incriminada, en ninguno de los casos la legislación se priva de imponer reprimendas privativas de libertad (Frega Navia, 2011)⁵⁷.

Más allá del juicio que pueda merecer la razonabilidad de las legislaciones comentadas –que, por motivos de espacio editorial, me abstengo de profundizar–, debo destacar que si lo que se quiere es erradicar la práctica, son una solución a

-
- 55. Considera infractor a la ley a quien "... con relación a un evento patrocinado, hace, publica o expone cualquier afirmación falsa o engañosa, comunicación o aviso que represente, implique o sugiera una conexión contractual u otra conexión o asociación entre esa persona y el evento, o con la persona que patrocina el evento, o que causa que tal afirmación, comunicación o aviso sea hecho, publicado o expuesto". He usado la transcripción de Jorge Otamendi en "*Marketing de emboscada. Ambush Marketing*", ya citado.
 - 56. Dato extraído de Frega Navia, "Los alcances legales del ambush marketing ...". Añade el autor que esta norma le valió al país calificar para ser sede en diversas competencias, como el Mundial de Rugby de 2011.
 - 57. Frega Navia, "Los alcances legales del *ambush marketing*..." citado.

lo sumo parcial, pues sus proyecciones no exceden las fronteras de los respectivos países y, por ende, no afectan campañas que puedan emprenderse en otros territorios.

VII. Marketing de emboscada y normativa protectoria del consumo

No es sencillo desentrañar si el marketing de asociación, o más precisamente el de emboscada, también infringe las reglas protectorias de defensa del consumidor. Podría sostenerse que la empresa que invirtió en el auspicio oficial del torneo buscó atraer al consumidor a su producto, pero no lo mejoró ni le ofreció ningún beneficio (Otamendi, 2011)⁵⁸. Es más, por lo general, su promoción reposa en la investidura de patrocinador oficial y no en características superadoras inherentes al producto ofertado. El problema que se presenta es determinar si la confusión que se genera con el anuncio del competidor que juega con la apariencia de patrocinante oficial, puede considerarse atentatoria del derecho a la información del consumidor (Frega Navia, 2011)⁵⁹ y, en consecuencia, de la libertad en su elección.

... No es sencillo desentrañar si el marketing de asociación, o más precisamente el de emboscada, también infringe las reglas protectorias de defensa del consumidor...

Para dar una respuesta certera respecto a ese aserto, habría que medir si el impacto de la asociación en la psíquis y en la voluntad del consumidor (Delgado Zegarra, 1994)⁶⁰ –que es el fin que toda técnica de marketing procura– fue un factor influyente a la hora de inclinarse por uno de los distintos productos ofertados⁶¹. Desde la ciencia jurídica, la ligazón entre publicidad engañosa y derechos del consumidor es casi tan indisoluble como la que existe entre publicidad engañosa y el régimen jurídico que reprende a la competencia desleal⁶².

58. Ver, en ese sentido, Otamendi, en *"Marketing de emboscada ..."*, ya citado.

59. Algun sector doctrinario no lo admite, ver Frega Navia, obra precitada.

60. Se ha sostenido que la psicología pone a disposición del empresario los más variados elementos para conocer cómo actúan consumidores y cuál es la mejor manera de cautivarlos (conf. Delgado Zegarra, Jaime, "Técnicas de comercialización y publicidad", en A.A.V.V. "Defensa de los consumidores de productos y servicios", pág. 152, Ed. La Rocca).

61. Viene al caso recordar lo dicho por el Justice Félix Frankfurter en una sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, "*La protección de la marca es el reconocimiento de la función psicológica de los símbolos ...*" ("Mishawaka Rubber & Woole c/S.S. Krege Co.", 316 U.S. 203 (1942)).

62. En ese sentido, una norma que ha inspirado a gran parte de la legislación iberolusoamericana, como el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, estableció que la protección contra la publicidad engañosa y abusiva es un derecho básico del consumidor (art. 6 inc. 4 de la Ley 8078).

De todos modos, con algunos procederes como los que se vienen examinando, pareciera que el consumidor no es el principal perjudicado y, por lo común, el menoscabo que podría ocasionársele, de existir, será mínimo. Sin descartar que haya casos en que también puede repercutir en los intereses económicos del consumidor ni relativizar la confusión que se le presenta con el marketing de emboscada, el agravio central se direcciona hacia los intereses económicos de los competidores patrocinadores oficiales. Pongámonos en la posición de quien, al verse influenciado por el ambiente que genera el torneo y con la campaña de difusión, se inclina por la oferta de quien procuró con la publicidad hacerse pasar por competidor oficial. Lo más probable es que el producto que adquirió no va a presentar diferencias sustanciales en cuanto a calidad y precio del que hubiera comprado de no existir la promoción. De allí que, como regla, las respuestas de las legislaciones vengan de la mano de los régimen de lealtad comercial.

Conclusiones

1. Ante las distintas variantes con que puede presentarse el uso del marketing de asociación, difíciles de encriptar en una formulación normativa, la gran mayoría de los países han optado por no legislar sobre el tema. Quienes resultan sedes anfitrionas del mega evento suelen sancionar normas especiales para intentar disuadir las estrategias que he analizado, lo cual podría ser una evidencia de que sin normativa puntual, la práctica de por sí no es clandestina.
 2. En una primera aproximación al problema, desde una lectura constitucional, además del derecho a la libertad de expresión (en el orden doméstico constitucional tutelado en el art. 14 y en el ámbito supranacional interamericano en el art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica)⁶³ y del derecho a ejercer
-
63. Entre los precedentes encontrados en los que la publicidad se encorsetó en la libertad de expresión, se recomienda la lectura de lo resuelto por la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso "Casado Coca c/ España" (del 24/02/1994) y del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso "Liquomart Inc" (de 1996, publicada en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 2 números 1 y 2, abril de 1997, pág. 227), en el que se consideró que una ley local que prohibía efectuar publicidad comercial respecto del precio de venta al público de bebidas alcohólicas violaba la primera enmienda. En Argentina, en el fallo "Cervecería y Maltería Quilmes c/ Casa Isenbeck", del día 19.05.2019, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal limitó los alcances con que se había otorgado una medida cautelar que prohibía al demandado hacer cualquier publicidad con referencias a la marca de un competidor, por afectar el derecho a expresar ideas sin censura previa (cita online AR/JUR/500/2005). El constitucionalista Miguel Ekmekdjian, al comentar la tutela cautelar que prohibió una publicidad comparativa en el marco de una acción entablada por Coca Cola contra Pepsi, sostuvo que la práctica publicitaria se encuentra amparada por la libertad de expresión (conf. "¿La publicidad comercial es una forma del ejercicio de la libertad de expresión?", en El Derecho Tomo 159, págs. 13/14). Comentando el mismo fallo en la misma publicación, Germán Bidart Campos también incluyó a la publicidad bajo el paraguas de la libertad de expresión (conf. "Publicidad comparativa, libertad de expresión y censura").

toda industria lícita (también protegido en el mencionado art. 14), en virtud del principio de reserva legal (en el ordenamiento argentino constitucionalizado en el art. 19), ante el vacío legislativo podría sostenerse que como todo lo no prohibido se encuentra permitido, el marketing de asociación no está cercenado en la actividad publicitaria.

... ante el vacío legislativo podría sostenerse que como todo lo no prohibido se encuentra permitido, el marketing de asociación no está cercenado en la actividad publicitaria...

3. La ausencia indicada no deja a los titulares de los derechos intelectuales indefensos ante el *marketing* de emboscada, pues cuentan con la efectiva protección que les confieren las distintas normativas específicas en materia de marcas, propiedad industrial y lealtad comercial. En Argentina y en los países signatarios de los Tratados ADPIC y de París, se trata de la indicada en el acápite II de este trabajo. Los conflictos que se susciten, según las características de las infracciones que se denuncien, podrán abordarse como posibles violaciones a los derechos de exclusividad consagrados en las marcas registradas o bien por ser prácticas reñidas con la leal competencia, como lo es la publicidad engañosa.
4. Para juzgar si estamos ante una práctica reprobable, no basta verificar la asociación entre la marca y el evento a través de la publicidad. La mirada del intérprete también debe posarse en si el mensaje persigue sugerir a la marca como patrocinadora cuando en realidad no lo es, lo cual colide con las sanas prácticas mercantiles y con la ética publicitaria (Kemelmajer de Carlucci, 2012)⁶⁴. Cabe señalar que, tal como sucede con toda publicidad engañosa, determinar si el marketing de asociación es lícito o ilícito depende de un análisis casuístico.
5. No hay una línea de fallos que me permitan esbozar que existe una jurisprudencia consolidada en las decisiones de los tribunales; se han litigado en diversos países, pero las sentencias no siguen un estándar concluyente. Las razones de las divergencias podrían encontrarse en que, de por sí, en esto no hay ortodoxia posible, pues, por lo general, toda marca involucra algún grado de fantasía sin el
64. Los códigos de ética publicitaria, por lo común, sientan los siguientes principios básicos o esenciales de la buena publicidad respecto de los anuncios: a) Deben ser leales, decentes, honestos y veraces; b) Deben prepararse con sentido de la responsabilidad, tanto hacia el consumidor como hacia la sociedad; c) Deben atenerse a los principios de la competencia honesta generalmente aceptados en el sector (conf. Woodroffe, G.F., "Publicidad comparativa: ¿un buen negocio para los consumidores?" en Rev. Estudios sobre consumo, Ed. Tecnos, Madrid, Nº 25, p. 25, cita extraída de Kemelmajer de Carlucci, Aida, "Publicidad y consumidores", cita online, RC D 977/2012).

cual deja de cumplir su propósito⁶⁵. No es sencillo para los jueces subsumir en el marco normativo la estrategia diseñada por los especialistas en marketing, que son los adiestrados para trabajar con el poder de atracción que determinadas palabras o representaciones gráficas tienen en el mercado. Se advierte en los casos planteados que, en su mayoría, las campañas de difusión concentran el protagonismo de su mensaje en el evento, navegando por detrás de la estela que deja el rotulo de patrocinador oficial, aproximándose a la línea de protección de los títulos marcarios y a la frontera de la deslealtad comercial, en ocasiones cruzando esas barreras. Sólo si se da esta invasión, se presenta el supuesto que corresponde encuadrar como de marketing de emboscada.

6. Con frecuencia esas campañas publicitarias se inician muy cerca del inicio del certamen, no sólo para aprovechar la expectativa y la apasionada candela que generan los preparativos previos y la proximidad de la competencia, sino para evitar que, eventualmente, sean neutralizadas por respuestas judiciales obtenidas por quienes se consideren perjudicados. Como estrategia sugerida para los operadores abogados, al menos en Argentina, frente a la ilicitud de la publicidad, es clave iniciar procesos cautelares de inmediato, pues una vez consumada la infracción el posicionamiento de quien la cometió es muy difícil de revertir. Siquiera a través del resarcimiento de daños y perjuicios, dado que, en varios países de nuestra región, son discernidos en procesos de larga duración y con dificultades para valorizar el desmedro patrimonial infligido⁶⁶.

... Como estrategia sugerida para los operadores abogados, al menos en Argentina, frente a la ilicitud de la publicidad, es clave iniciar procesos cautelares de inmediato, pues una vez consumada la infracción el posicionamiento de quien la cometió es muy difícil de revertir...

-
65. Como bien sostuvo el Justice Frankfurter en el precedente de la Suprema Corte de E.E.U.U. ya citado, “*Una marca es un atajo para la comercialización que induce al comprador a seleccionar lo que desea o lo que ha sido llevado a creer lo que desea ... Cualquieras fueren los medios empleados la meta es la misma: comunicar, a través de la marca, a la mente de los consumidores, la deseabilidad del producto sobre el que aparece*”.
 66. Véase, en ese sentido, mi voto como Juez de la Sala II del fuero civil y comercial federal argentino en la causa “A.F.A. c/CENCOSUD”, fallada el 12-08-2009, en el que relato las dificultades con que me encontré para cuantificar los perjuicios reclamados por la demandante; ver también Mitelman, Carlos y Zuccherino, Daniel, “*Valuación de daños en infracciones a marcas y patentes*”, en A.A.V.V. (coordinada por Uriarte, Fernando), “*Manual sobre Propiedad Intelectual*”, Ed. La Ley, pág. 43.

Bibliografía

- Bensadon, M. y Poli, I., "El ABC de la propiedad intelectual: el contenido exclusivamente negativo de los derechos sobre los bienes inmateriales", en A.A.V.V. (coordinada por URIARTE, Fernando), "Manual sobre Propiedad Intelectual", Buenos Aires, Ed. La Ley, 2010.
- Cionfrini, E., "La protección de los mercados y la competencia en la Constitución Nacional", en Doctrina Judicial, 2000.
- Castrillo, C., "El *ambush marketing*" en Argentina con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil", Buenos Aires, La Ley 2014.
- Delgado Zegarra, J., "Técnicas de comercialización y publicidad", en A.A.V.V. "Defensa de los consumidores de productos y servicios", Ed. La Rocca, 1994.
- Ekmekdjian, M., "¿La publicidad comercial es una forma del ejercicio de la libertad de expresión?", en El Derecho Tomo 159.
- Fernández Pfizenmaier, P., "Ambush marketing: cambios en la regla 40 antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", en <https://abogados.com.ar/ambush-marketing-cambios-en-la-regla-40-antes-de-los-juegos-olimpicos-de-tokyo-2020/23932>.
- Frega Navia, R., "Los alcances legales del *ambush marketing* en los espectáculos deportivos", Buenos Aires, La Ley 2019.
- Gusman, A. S., "Medidas preventivas en defensa de la competencia", Buenos Aires, La Ley, 2014.
- Mitelman, C., "Marcas y otros signos distintivos", Buenos Aires, La Ley, 2015.
- Mitelman, C. y Zuccherino, D., "Valuación de daños en infracciones a marcas y patentes", en A.A.V.V. (coordinada por URIARTE, Fernando), "Manual sobre Propiedad Intelectual", Buenos Aires, La Ley, 2010.
- Noetinger, M., "Análisis de diferentes derechos de propiedad industrial y de imagen con referencia al ámbito del fútbol. Primera parte", en Revista Derechos Intelectuales Nº 11, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2005.
- Noetinger, M., "Análisis de los diferentes derechos de propiedad industrial y de imagen con referencia al ámbito del fútbol. Segunda parte", en elDial.com, 2015.
- O'Farrell, M., "La publicidad comparativa en el derecho argentino", Buenos Aires, La Ley 1995.
- Otamendi, J., "Derecho de Marcas", Buenos Aires, Ed. LexisNexis, 2006.
- Otamendi, J., "Marketing de emboscada. *Ambush Marketing*", Buenos Aires, La Ley 2011.
- Otamendi, J., "Ambush Marketing", en Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año VII, N° 7, Ed. Palestra.
- Papaño, Javier, "Marca notoria, caducidad e interés legítimo", en elDial.com-DC2DEF, 2021.
- Piñeiro Salguero, J. y Rubi Puig, A., "Ambush Marketing en Eventos Deportivos", pub. en InDret Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona, abril 2007.

- Polak, F., "Armando a Macri. Memoria del interventor", Ed. Claridad, Buenos Aires, 2019.
- Vasconcellos Pieri, J., "La propiedad intelectual ante el "ambush marketing" y la transmisión de la copa del mundo", en Revista Derechos Intelectuales, Buenos Aires, Ed. Astrea, serie ASIPI, 2008.
- Wilensky, A., "La Promesa de la Marca", Temas Grupo Editorial, Buenos Aires, 2005.
- Woodroffe, G.F., "Publicidad comparativa: ¿un buen negocio para los consumidores?" en Rev. Estudios sobre consumo, Ed. Tecnos, Madrid, Nº 25, cita extraída de Kemelmajer de Carlucci, Aída, "Publicidad y consumidores", cita online, RC D 977/2012.



La sostenibilidad de las indicaciones geográficas durante la emergencia sanitaria y las implicaciones del daño ambiental

*María Camila Castañeda**

- I. Una visión general sobre las Indicaciones Geográficas
- II. La importancia de las IG's para el desarrollo económico de un país
- III. Importancia de las IG's para los consumidores
- IV. El medio ambiente y las IG's
- V. Covid 19 y las IG's
- VI. Sostenibilidad

Conclusiones

Bibliografía



* **María Camila Castañeda Ballesteros.** Abogada de la universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá D.C., Colombia, con especialización en Propiedad Intelectual, Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como abogada del área Internacional de Cavelier Abogados. Email: mariacastaneda@cavelier.com

Resumen

Las Indicaciones Geográficas (IG) deben ser tenidas en cuenta como uno de los pilares para la promoción y crecimiento de las economías de los países en desarrollo, sobre todo de aquellos basados en la agricultura. Sin embargo, el cambio climático y la pandemia del COVID 19 han hecho que poco a poco se vean amenazadas estas figuras y que, eventualmente, puedan desaparecer. Este artículo busca evidenciar cómo las IG's se han visto afectadas por estas situaciones y por qué los Gobiernos deben intervenir para promover su preservación.

Palabras Clave: Indicaciones geográficas, IG's, emergencia sanitaria, sostenibilidad, medio ambiente, Gobiernos, crecimiento económico.

Abstract

Geographical Indications (GI) should be taken into account as one of the pillars for the promotion and growth of the economies of developing countries, especially those based on agriculture. However, climate change and the COVID 19 pandemic have meant that these figures are gradually threatened and that, eventually, they may disappear. This article seeks to show how GIs have been affected and why governments should intervene to promote their preservation.

Keywords: *Geographical indications, GI's, health emergency, sustainability, environment, Governments, economic growth.*

“No desperdices la electricidad, no desperdices el papel, no desperdices la comida. Vive como quieras vivir, pero no desperdices. Cuida el mundo natural y los animales que habitan en él, y las plantas también. Este planeta es tan suyo como nuestro. No lo desperdices”.

David Attenborough

I. Una visión general sobre las Indicaciones Geográficas

El presente escrito tiene como objetivo evidenciar la importancia de las Indicaciones Geográficas (IG's), su preservación y cuidado en la Comunidad Andina (CAN), trayendo a colación algunos ejemplos de productos protegidos en Colombia, así como casos ocurridos en el continente europeo que, aunque no hacen parte de la CAN, sí nos sirven para comparar algunos aspectos que aún la regulación andina no prevé de forma específica.

Como se hará especial énfasis en la normatividad de la CAN, se hace necesario explicar brevemente cuál es la diferencia entre una IG y una Denominación de Origen (DO) toda vez que, en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina (norma que regula la Propiedad Industrial en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) se encuentra un título XII denominado “De las Indicaciones Geográficas”, cuyo Capítulo I se designa como “Las Denominaciones de Origen”.

Esto muestra que en la CAN la protección de los productos con características especiales derivadas de una identidad territorial se produce a través de las DO's que serían la especie de un género denominado IG's.

Las IG's son utilizadas para identificar “productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen. Para constituir una indicación geográfica, un signo debe identificar un producto como originario de un lugar determinado. Además, es preciso que las cualidades, características o reputación del producto se deban esencialmente al lugar de origen. Puesto que las cualidades dependen del lugar geográfica de producción, existe un claro vínculo entre el producto y su lugar original de producción.” (OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.) Énfasis fuera de texto.

Las DO's, por su parte, “(...) están constituidos por los nombres geográficos de un país, región o lugar concreto y que se han convertido en designación de un producto originario de dicha región, cuyas características y cualidades se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, factores naturales y humanos.” (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2018) Énfasis fuera de texto.

Como se mencionó anteriormente, en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina se hace referencia a las DO's ya que, este es el sistema de protección elegido por los países que hacen parte de la Comunidad. La norma las define como aquellas "(...) constituidas por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos".

Esta definición comprende los siguientes elementos:

- Una DO que incluye dentro de su denominación el *nombre del territorio* donde se produce el producto especial, de tal forma que el consumidor, en el momento en que observe el signo, pueda saber de forma inmediata que se trata de un bien que posee unas características especiales, con un origen determinado.
- La calidad, reputación y otras características del producto se deben exclusivamente al territorio donde se produce. Es así como, por ejemplo, la tierra de un determinado territorio provee el sabor único del producto y, en consecuencia, si no se elabora en tal espacio, no sería el mismo y, por lo tanto, no podría ser protegido como DO.
- Estas cualidades especiales del producto están determinadas por *factores naturales y humanos*.

Esto deja claro que, una DO debe estar conformada por el nombre del territorio donde se desarrolla el producto y sus características se deben *exclusivamente* al entorno geográfico, es decir que, si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en dicho territorio, no tendría entonces las mismas características y, por lo tanto, se trataría de otro signo distintivo diferente a una DO.

Por otro lado, las IG's son entendidas como un signo que distingue productos que tienen determinadas características, cualidades o calidades derivadas del lugar donde se producen, es decir que, debido a las condiciones ambientales de un determinado territorio, se puede elaborar un producto cuyas características, cualidades o calidades hacen que el consumidor lo identifique como un bien especial y distintivo de un territorio específico. Usualmente, es aplicado a productos agrícolas, alimentos, vinos y bebidas alcohólicas, productos artesanales e industriales.

Actualmente, esta clase de signos han sido entendidos como elementos de desarrollo económico de un país gracias a que aportan al fomento de la creatividad y competitividad de diferentes grupos culturales. Se hace uso de la expresión “grupos culturales” toda vez que el desarrollo de las IG’s obedece al uso de conocimientos ancestrales, que han pasado de generación en generación, y que se siguen manteniendo con el objetivo de preservar una identidad cultural dentro de determinado territorio. La idea es que el conocimiento ancestral que derivó en el producto a ser reconocido pueda seguir siendo transferido a las generaciones venideras y que, no se pierda la tradición, sino que, se proteja de un uso engañoso y un aprovechamiento injusto por parte de terceros.

Otro factor muy importante es el natural ya que las condiciones climáticas, por ejemplo, pueden variar de un lugar a otro y esto es un factor necesario para que un producto pueda ser reconocido como IG. La calidad y reputación de las IG’s depende enteramente de la cultura local y las condiciones ambientales dadas por el territorio donde se elabora, cultiva o extrae el producto.

La combinación de estos elementos hace que se pueda elaborar un producto con unas características y cualidades *especiales*, aquellas que hacen que el consumidor se interese por adquirir el bien, en especial, aquel grupo de consumidores cuyos criterios de elección están más enfocados en conocer el origen del producto, dónde fue elaborado, cómo y por quiénes. Estos elementos especiales hacen que llame más la atención del consumidor, se incremente su promoción y reconocimiento, se aumente su adquisición y que la economía de un país pueda estar en constante movimiento y crecimiento, además de que el producto se convierta en un referente a nivel nacional e incluso, internacional.

Como se indicó al inicio de este escrito, si bien, se hará un enfoque en la protección de las IG’s a nivel CAN –aunque, las IG’s deben ser entendidas como el género y las DO’s la especie, para los ejemplos que se usarán a lo largo del escrito se hará un uso semejante; no obstante, se trata de conceptos totalmente diferentes–, es importante mencionar algunas IG’s protegidas en otros países para ejemplificar con más precisión los elementos que hacen que un producto pueda ser reconocido como IG.

La Seda Tailandesa, producida en Khorat, Tailandia, evidencia la unión entre el factor natural y humano, esenciales para que el producto pueda ser reconocido como una IG:

“La seda tailandesa se produce a partir de las glándulas salivales de los gusanos de seda criados con hojas de morera. Los capullos de los gusanos de seda se colocan en una tina de agua hirviendo que separa el hilo de seda del capullo de la oruga interior. A diferencia de otras sedas que son lisas,

satinadas o rizadas, la seda tailandesa se define en particular por su textura gruesa, con hilos desiguales, irregulares y ligeramente nudosos, aunque en general es suave variando de color desde el dorado claro al verde claro. Dado que el hilo de seda tailandesa es de color amarillo, debe ser blanqueado antes de teñirse. Por último, pero no por ello menos importante, el proceso tradicional de tejido manual es importante por la reputación de la seda tailandesa.” (OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual , 2017)

Este proceso tan minucioso e importante muestra la unión entre el factor humano y el natural, así como las razones por las que las IG’s deben ser protegidas a como dé lugar. Se trata de un proceso cuyo conocimiento ha pasado de generación en generación, creando una identidad cultural, y comprende pasos de extrema trascendencia, pasos sin los cuales el producto no podría ser considerado como especial, ni protegido como IG.

Otro ejemplo de la singularidad que tienen esta clase de signos distintivos es el Vino Cricova, en Moldova:

“Cricova” es famosa por sus laberintos subterráneos únicos. La mayor parte de las instalaciones de producción de vino “Cricova” están situadas bajo tierra, a una profundidad de 60 a 80 metros, creando una enorme ciudad vinícola subterránea con avenidas y calles.

“Estos laberintos ofrecen un microclima verdaderamente único y favorable, que da tipicidad a los vinos. Durante todo el año, la temperatura naturalmente constante se sitúa entre +12° y +14°C, con una humedad de aproximadamente el 97-98%, es decir, las condiciones más propicias para elaborar y envejecer vinos exquisitos y finos. Este ambiente húmedo y fresco contribuye a la formación del carácter auténtico de los productos vitivinícolas “Cricova”. (OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual , 2017)

La elaboración de esta clase de productos requiere de años de conocimiento, de mantenimiento de una identidad territorial, gracias a sus cualidades y calidades especiales, haciendo que su comercialización ayude al incremento, de forma positiva, del desarrollo de un país. Sin embargo, este trabajo no compete únicamente a los productores, sino que debe ser un trabajo conjunto con los Gobiernos.

II. La importancia de las IG para el desarrollo económico de un país

En Colombia, país miembro de la CAN, mediante la Ley 19 de 1958 se creó el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), cuyo objetivo es la planeación y asesoría al Gobierno en aspectos relacionados con el desarrollo económico y social

del país. En el 2008 el CONPES creó el documento No. 3533 denominado "Bases de un plan de acción para la adecuación del sistema de Propiedad Intelectual a la competitividad y productividad nacional 2008-2010".

En el documento mencionado se hace referencia a la importancia de las IG's:

"(...) tienen impacto o incidencia de tipo económico (instrumento de negociación que influye en el precio de producto y el reconocimiento a nivel internacional), social (asociatividad y beneficios para los productos sobre todo si se trata de zonas geográficas poco favorecidas, generación de empleo, entre otros), medioambiental (conservación de las áreas geográficas, preservación de técnicas tradicionales). Igualmente, las denominaciones de origen pueden incidir en el desarrollo del turismo, las exportaciones y la competitividad (porque la identidad que le imprime al producto representa para éste un alto valor agregado en términos de calidad, cualidades especiales relacionados con la región y reconocimiento)."

Allí se resume la trascendencia de las IG's para Colombia que, en realidad, debe aplicar para otros territorios donde existen conocimientos y técnicas ancestrales que deben ser preservadas ya que, derivan en la generación de productos altamente especiales.

Uno de los ámbitos más importantes de las IG's es el desarrollo económico, siendo esta la principal razón por la que los Gobiernos deben brindar todas las ayudas necesarias para el desarrollo, la debida protección y el mantenimiento de las IG's. De esta forma lo ha indicado la Superintendencia de Industria y Comercio, Autoridad encargada del proceso de protección y reconocimiento de las DO's -entiéndase como la especie del género de las IG's- en Colombia:

"(...) la diferenciación de la calidad de los productos agrícolas y alimentarios es una oportunidad para los productos de agregar valor y encontrar nuevos nichos de mercado para responder a demanda de consumidores que valorizan esos atributos de los productos. Esos procesos, vistos como estrategias de inserción a los mercados y de creación de empleos en el sector rural de la agricultura, pueden contribuir a alcanzar los Objetivos del Milenio¹, principalmente el

1. *"Objetivos de Desarrollo del Milenio.* Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se crearon como una hoja de ruta para poner en marcha la Declaración del Milenio. Con base en los valores y principios acordados por los Estados Miembros en la Cumbre del Milenio de 2010, los ODM han servido de marco mundial para la acción colectiva orientada a la reducción de la pobreza y a la mejora de las vidas de las personas de pocos recursos. Los ODM se estructuran en ocho objetivos claros e incluyen 21 objetivos con fecha límite para medir los progresos en materia de reducción del hambre y la pobreza, así como en mejoras de salud, educación, condiciones de vida, sostenibilidad ambiental e igualdad de género." (Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, s.f.)

primero de ellos referido a la lucha contra la pobreza y la erradicación del hambre en el mundo." (Superintendencia de Industria y Comercio)

La elaboración de productos con cualidades extraordinarias ayuda no solo a la creación de empleo sino también, a posicionar determinado territorio en el ámbito internacional, más si se tiene en cuenta que esta clase de productos tiene una alta demanda por el consumidor actual (aquel que utiliza las redes sociales para promocionar y opinar sobre determinados productos), quienes otorgan una mayor importancia a productos hechos a mano, artesanales o realizados bajo cuidados especiales y específicos.

En Colombia, por ejemplo, se han protegido como DO's, entre otras, las siguientes expresiones²:

Denominación de origen	Clase	Titular	Fecha de solicitud
Café de Colombia	30	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia	16/12/2004
Cangrejo negro de Providencia Providience Black Crab	29	Providence Sweet Black Crab Asociation	30/12/2015
Cholupa del Huila	31	Gobernación de Huila	10/07/2006
Queso del Caquetá	29	Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá	22703/2007
Rosa de Colombia	31	Asociación Colombiana de Exportadores de Flores Asocolflores	21/04/2010

2. Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637661735490050538>

El reconocimiento, desarrollo y comercialización de estos productos supone una amplia estrategia que ayude a los pequeños empresarios a incrementar su capacidad competitiva ya que, usualmente, la elaboración de estos productos implica años de conocimientos ancestrales que pasan de generación en generación, pero sin contar con el sustento económico suficiente para desarrollarlo de forma adecuada, eficiente y eficaz. Este conocimiento implica una protección y preservación por parte de los productores de las IG's y los Gobiernos de los países donde este conocimiento se protege.

El reconocimiento de esta clase de productos hace que la economía de un país se potencialice, más cuando se trata de economías basadas en el sector agrícola.

En Europa, Francia e Italia promueven la protección y el mantenimiento de los productos con características especiales, derivados de conocimientos ancestrales e identidades culturales. Botana (2001) se ha referido a este tema en su libro "*Las denominaciones de origen*" así:

"[s] bien los impulsores que encabezan el dinamismo económico de este territorio son primariamente los empresarios manipuladores del producto de que se trate, la explotación de sus parcelas, bodegas, etc., supone las más de las veces la creación de puestos de trabajo que -también de ordinario- serán ocupados por lugareños; asimismo, la necesidad de instrumentos, utensilios, maquinaria, etc., para esas explotaciones comportará la más de las veces el establecimiento o dinamización de la actividad de otras empresas de la zona; de esta suerte, el reconocimiento de una Denominación de Origen puede erigirse en germe de desarrollo y vitalización de zona rurales, contribuyendo al asentamiento y permanencia de sus nativos en ellas." (Botana Agra, 2001)

Como se observa, la elaboración, el desarrollo y la implementación de las IG's supone la unión de eslabones donde concurren los trabajadores o productores de las IG's, la maquinaria con la que se producen y la materia prima usada. Esto demuestra que estos signos distintivos especiales promueven la generación de empleo y el movimiento natural de toda economía: oferta y demanda de bienes; siendo entonces un elemento de gran importancia ya que suscita la valoración de la mano de obra y, en consecuencia, un incremento en la economía.

Esa importancia deriva entonces en la necesidad de proteger las IG's, fundamentado en los siguientes ejes:

"1. Jurídico: Se ampara a los más débiles de la cadena, es decir tanto a los productores como a los consumidores. A los primeros porque no sufrirán

los perjuicios de la deslealtad comercial y a los últimos porque accederán a la información sobre origen y calidad de productos conocidos. *El consumidor al adquirir un producto con denominación de origen sabe que viene de un lugar determinado y que se produce con cuidadosos métodos de elaboración.*

"2. Ambiental: Las denominaciones de origen representan el nexo ecológico entre el producto y la conjunción de factores naturales y/o humanos (ya sea por métodos de elaboración, técnicas de producción y procesos o formas artesanales de elaboración) que se presentan al consumidor con una calidad específica, originaria y única: por ejemplo duraznos y naranjas de San Pedro, Frutillas de Coronda, Salames de Oncativo, etc." (Énfasis fuera de texto) (Alves, 2017)

El hecho de que un producto contenga un origen específico, y características especiales, hace que el consumidor tenga mayor interés en adquirirlo, más si se tiene en cuenta que el consumidor actual busca conocer el origen del producto que consume. Esto implica que el criterio principal para adquirirlo no es su valor, ya que, en opinión del consumidor, teniendo en cuenta la forma en la que se elabora y el origen del bien, el precio se convierte en un factor secundario; sino el origen *per se* del producto.

Algunos ejemplos de cómo los Gobiernos de los países que no pertenecen a la CAN han intervenido en la creación de normas para la protección de IG's. Es el caso Georgia, un país situado en el límite entre Europa y Asia, que desarrolló e implementó una ley específica dedicada a las IG's y DO's, que incluye pautas para la protección de esta clase de productos, en especial, su falsificación:

"Con la adopción en junio de 1999 de la Ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, el desarrollo del sector vitivinícola de Georgia se ha convertido en una prioridad económica. Esta Ley establece los procedimientos básicos para la producción de vino, y tiene por objeto garantizar la producción de vinos de la más alta calidad y proteger el mercado contra los productos falsificados y de baja calidad.

"También estipula que para registrar un producto como indicación geográfica, debe tener características específicas que se deriven de su vinculación a las condiciones climáticas particulares y/o factores humanos existentes en la zona geográfica de su producción. Si un producto cumple esos criterios, cualquier persona física o jurídica puede presentar una solicitud para su registro como denominación de origen o indicación geográfica. No obstante,

las indicaciones geográficas de otros países sólo podrán registrarse en Georgia sobre la base de un tratado o acuerdo internacional. El 28 de febrero de 2002 se aprobó mediante un decreto presidencial un reglamento donde se recogen las normas para la identificación, el registro, el uso y el control de las denominaciones de origen, los vinos y los aguardientes. Asimismo, se ha promulgado legislación que regula la industria de los viveros y fomenta la venta de portainjertos y variedades de uva aprobados sin virus.

"El Centro Nacional de Propiedad Intelectual de Georgia, Sakpatenti, es el responsable de supervisar la aplicación de la Ley, mantener un registro especial de usuarios autorizados de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas, y asegurar su reconocimiento y protección en los mercados extranjeros.

"(...)

"Aunque Georgia sigue ocupando un puesto secundario en el mercado mundial del vino, el sector tiene una gran importancia económica para la economía nacional. El rico legado de Georgia de variedades de uva que crecen con fuerza en el clima y las condiciones favorables del suelo del país ofrece un enorme potencial para hacerse un hueco como productor de vinos distintivos de alta calidad y para destacar entre la masa en el mercado vitivinícola mundial, altamente competitivo. Ante el creciente interés por los vinos georgianos que están empezando a aparecer en las tiendas de vino fuera del país, el futuro parece brillante para los productores de Georgia"

(Kemashvili, 2012)

Este es un claro ejemplo de cómo un Gobierno puede eventualmente intervenir, no solo en la regulación mediante el desarrollo de pautas sobre cómo proteger una IG, sino también en su mantenimiento y prevención de daño reputacional.

Es importante indicar que, el "daño reputacional" mencionado no sólo se refiere al producto como tal, sino que puede hacer referencia al país donde se produce ya que, precisamente como la elaboración del producto especial nace de una identidad cultural y territorial, es de esa forma como los consumidores observan el bien. Un ejemplo de esto es el Café de Colombia. A nivel internacional, por ejemplo, se reconoce este producto como un bien con un aroma, sabor y calidad particular que lo hace diferente a los demás cafés que se producen en otros territorios. De hecho, el café colombiano es considerado como de alta calidad. Colombia es conocida a nivel internacional por su café, a pesar de que no solo exporta café, sino flores, petróleo, maquinaria, banano, aceite de palma, entre otros productos. No

obstante, el gran trabajo que hacen los titulares de la IG Café de Colombia a nivel nacional e internacional, hace que, la reputación del producto y del país donde se elabora, siga teniendo un impacto positivo.

III. Importancia de las IG's para los consumidores

El consumidor actual está cada vez más interesado en conocer el origen de los productos que consume, en especial, si su elaboración supone técnicas que velen por el cuidado al medio ambiente. Una gran cantidad de consumidores asocia los productos “verdes” con alta calidad, por lo que, están dispuestos a pagar mucho más por esta característica.

... El consumidor actual está cada vez más interesado en conocer el origen de los productos que consume, en especial, si su elaboración supone técnicas que velen por el cuidado al medio ambiente...

Esto se debe a muchos factores, entre otros, la promoción de consumo de producto local, si se trata de un alimento orgánico o que no tiene químicos que puedan repercutir en la salud humana, si fue elaborado mediante técnicas que cuidan el medio ambiente, o si para su creación se hicieron pruebas en animales.

“Los consumidores prestan cada vez más atención a la procedencia geográfica de los productos, y se preocupan por determinadas características presentes en los productos que compran. En algunos casos, el “lugar de origen”, sugiere a los consumidores que el producto tendrá una calidad o característica que posiblemente valoren. A menudo, los consumidores están dispuestos a pagar más por estos productos. Esto ha favorecido el desarrollo de mercados específicos para productos con determinadas características vinculadas a su lugar de origen.” (OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual , 2017)

Los llamados a buscar y crear los medios adecuados de protección de las IG's son los Gobiernos de los países que brindan protección a estos productos especiales. El cambio climático, el acceso limitado al agua, el uso de pesticidas, la presencia de pestes o las altas y bajas temperaturas, pueden ser algunos de los factores que ayudan a que las IG's no puedan producirse de forma adecuada. Esto involucra la creación de políticas por parte de los Estados para ayudar a solventar las principales amenazas de las IG's.

La *Organization for an International Geographical Indications Network* (oriGIn), establecida en 2003, busca promover la protección jurídica eficaz y la observancia

de las IG's nacional, regional e internacionalmente, así como la promoción de las IG's como herramientas de desarrollo sostenible para los productores y las comunidades. Esta organización ha desarrollado algunas pautas para la sostenibilidad de las IG's que sirven para prevenir y desarrollar un plan de acción para posibles daños a las IG's.

IV. El medio ambiente y las IG's

El medio ambiente y el cambio climático juegan un papel importante en la producción y mantenimiento de IG's toda vez que pueden modificar las condiciones bajo las cuales un producto puede obtener el reconocimiento como una IG y, en consecuencia, hacer que dicha protección desaparezca.

De conformidad con *Global Climate Change*:

"Los científicos están muy confiados de que la temperatura global seguirá aumentando en las próximas décadas, en gran parte debido a los gases de efecto invernadero que producen las actividades humanas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que incluye a más de 1.300 científicos de Estados Unidos y de otros países, predice un aumento de la temperatura de entre 2,5 y 10 grados Fahrenheit durante el próximo siglo.

"Según el IPCC, el alcance de los efectos del cambio climático en las regiones variará con el tiempo, así como con la capacidad de mitigación y adaptación al cambio de los diferentes sistemas ambientales y sociales.

"El IPCC predice que los incrementos en la temperatura global promedio menores que 1,8 a 5,4 grados Fahrenheit (1 a 3 grados centígrados) por encima de los niveles de 1990 producirán impactos beneficiosos en algunas regiones y perjudiciales en otras. Los costos netos anuales aumentarán con el tiempo a medida que aumenten las temperaturas globales." (Global Climate Change Vital Signs of the Planet, s.f.)

Algunos de los cambios que ya estamos experimentando son las altas temperaturas que promueven los incendios forestales, sequías y olas de calor, aumento del nivel del mar causando pérdida de playas, fenómenos meteorológicos extremos con un incremento de lluvias, fuertes tormentas e inundaciones y el deshielo en el Ártico, entre otros:

"En un informe anterior publicado en 2019, el AMAP indicaba que el calentamiento del Ártico llegaba a "más del doble de la media mundial".

"Esta información la ratificó la Organización Meteorológica Mundial en junio

del año pasado, cuando advirtió que esta región se estaba calentando al doble del promedio mundial y de una manera muy rápida. Precisamente, el 20 de junio de 2020, en Siberia, Rusia, se registró una temperatura de 38 grados centígrados, un nivel completamente inusual para un sitio en el que el calor más fuerte que se siente, llega a penas a los 15 grados, en condiciones normales." (Semana, 2021)

Los efectos de estas extremas modificaciones no solo repercuten en la vida cotidiana de los seres vivos, sino que eventualmente, pueden hacer que las IG's desaparezcan porque las condiciones mediante las cuales fueron producidas ya no existen.

... ¿qué sucede si las condiciones mediante las cuales fueron producidas y protegidas las IG's desaparecen?, ¿el registro deja de tener validez jurídica?...

Esta situación indiscutiblemente hace que surja la inquietud en relación con el mantenimiento de la protección de las IG's. Si la concesión se da porque el producto cumple con determinadas condiciones que lo hacen especial, entonces, ¿qué sucede si las condiciones mediante las cuales fueron producidas y protegidas las IG's desaparecen?, ¿el registro deja de tener validez jurídica? La respuesta a estas preguntas no se encuentra contemplada explícitamente en la normatividad andina.

En todo caso, esta debe ser una situación que los productores de estos bienes especiales deben tener en consideración en el momento en que solicitan la protección del signo distintivo, así como la elaboración del reglamento o pliego de condiciones.

En la CAN, la Decisión 486 del 2000 indica lo siguiente, en relación con los requisitos que un producto debe cumplir para ser protegido como DO:

"Artículo 204.- La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:

- "a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés;
- "b) a denominación de origen objeto de la declaración;
- "c) la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen;
- d) los productos designados por la denominación de origen; y,

- e) una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen."

Este último requisito, hace referencia a una especie de manual donde debe incluirse el nombre del producto a proteger, la descripción del producto, es decir, en qué consiste, la delimitación de las zonas de producción, los organismos o entes encargados de su gestión y control, las prácticas y demás particularidades de su producción, elaboración y comercialización. Este documento es conocido como el pliego de condiciones y es la hoja de guía para la elaboración, la promoción y la protección del producto con características especiales denominado por la normatividad andina como DO.

Ahora bien, la misma Decisión 486 del 2000 incluye en el artículo 206 la posibilidad de hacer modificaciones de la protección de la DO en el evento en que (i) se quieran modificar los productos amparados, (ii) se quiera ampliar o reducir la zona geográfica donde se produce el bien y (iii) se quieran cambiar las calidades de los productos amparados:

"Artículo 206.- La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

"La declaración de protección de la denominación de origen podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos referidos en el artículo 204. La modificación se sujetará al procedimiento previsto para la declaración de protección, en cuanto corresponda."

Como se observa, la legislación andina prevé la posibilidad de hacer modificaciones a la protección otorgada cuando concurren situaciones ajenas a los productores de la DO, dentro de las cuales se incluyen los cambios climáticos.

Sin embargo, cuando se presenta una alteración en la calidad del producto como consecuencia de, por ejemplo, las fuertes lluvias o la sequía, los titulares de la DO deben solicitar ante la Autoridad correspondiente una modificación que tendrá el mismo proceso que una declaración de protección, es decir, supone el inicio de un nuevo proceso de DO.

La Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla la posibilidad de solicitar una modificación de una DO ante la Autoridad competente cuando se presenten alteraciones en el producto que hagan que sus características especiales cambien por completo. Este proceso supone que, quien solicita una modificación de una DO tiene la facultad para hacerlo, es decir, en el pliego de condiciones inicialmente reconocido por la Autoridad se contempla la opción de realizar modificaciones a la DO con ocasión de los cambios que el mundo pueda presentar.

La forma de resolver este tipo de situaciones inesperadas e impredecibles -en algunos casos- es el de incluir en el pliego de condiciones, cualquier modificación que pueda presentarse como consecuencia del cambio climático. De esta forma, no solo pueden incluirse situaciones en las que se vean transformadas las características y cualidades especiales de los productos, sino la solución para que, pueda evitarse la pérdida de la protección de la DO o el inicio de un nuevo proceso de declaración de protección. De igual forma, deberá solicitarse ante la Autoridad competente una modificación no sustancial a la DO protegida. Esto, para el caso de los países de la Comunidad Andina.

Es importante advertir que en el pliego de condiciones se pueden prever este tipo de situaciones; no obstante, no puede -ni deben- incluirse situaciones que hagan que la naturaleza de la DO cambie ya que, en ese caso, se estaría hablando de otra DO y no la protegida inicialmente por la Autoridad.

Todos los cambios que el planeta está sufriendo deben ser alertas para que los Gobiernos desarrollen políticas que permitan ralentizar las consecuencias del cambio climático, promoviendo el uso de energías renovables, la eliminación progresiva de plásticos de un solo uso (hay algunos países que ya lo están haciendo, por ejemplo, en Colombia, se cobra en los supermercados y almacenes en general, por adquirir una bolsa plástica para llevar las compras, buscando que los consumidores utilicen bolsas de tela reutilizables), el desarrollo de técnicas de elaboración de bienes que cuiden el medio ambiente, el uso y consumo de productos que impulsen la protección sobre el medio ambiente, entre otras; ya que, todo esto generará un impacto en la propia economía de los Estados que promueven la protección de los productos con características especiales.

La implementación y promoción de las IG's y DO's puede ayudar a favorecer el medio ambiente, la sociedad y la economía de un determinado territorio y, por lo tanto, crear sostenimiento.

La sostenibilidad del medio ambiente debe ser un trabajo conjunto entre los productores de IG's y DO's y los Gobiernos que los protegen ya que, el ideal es

promover el crecimiento económico de un territorio, sin dejar de lado el cuidado por el medio ambiente y la preservación de la vida vegetal.

V. COVID 19 y las IG's

A finales del año 2019 fue reportado el caso de un grupo de personas en la ciudad de Wuhan, República Popular de China que presentaban un tipo de neumonía desconocida y que se transmitía de la misma forma que una simple gripe. En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció este extraño virus como *Corona Virus Disease 19* (COVID 19) y lo catalogó como una pandemia. Esta situación produjo que muchos Gobiernos impusieran restricciones de circulación, tanto de personas como de vehículos terrestres y aéreos, así como el cierre de establecimientos, con el objetivo de evitar la propagación del virus a nivel mundial.

... Aunque para el medio ambiente, la conservación y el mantenimiento de las IG's ha sido –en principio– provechoso, su comercialización se ha visto disminuida debido a la poca capacidad adquisitiva de muchas personas...

Este tipo de restricciones inicialmente ayudaron a que la emisión de CO₂ (dióxido de carbono) se redujera significativamente ya que, no se estaba haciendo uso de los vehículos de transporte público, que son los que más contaminación producen, tampoco estaban en funcionamiento normal las fábricas, entre muchas otras situaciones que ayudaron a que el ambiente tuviera una mejora. Si bien esta ha sido una de las consecuencias favorables y que han ayudado a la preservación del medio ambiente, también se presentaron consecuencias nefastas para la economía de los países, en especial, los del tercer mundo ya que, muchas compañías quebraron y el desempleo aumentó, derivando en crisis económicas.

Aunque para el medio ambiente, la conservación y el mantenimiento de las IG's ha sido –en principio– provechoso, su comercialización se ha visto disminuida debido a la poca capacidad adquisitiva de muchas personas, teniendo en cuenta que, el empleo ha disminuido; muchas empresas debieron cerrar porque no podían sostener los gastos que el negocio demandaba ni pagar los salarios de sus empleados; los consumidores solo adquieren lo esencial y necesario para sobrevivir durante una época en la que no se ha podido salir sino solamente para adquirir bienes de primera necesidad.

Se menciona que, en principio la situación de emergencia sanitaria ha sido provechosa para las IG's debido a que a comienzos del decreto mundial de

pandemia y la aplicación de medidas restrictivas se disminuyó la cantidad de CO2 en el ambiente. Sin embargo, como complemento de las medidas restrictivas se ha promovido el uso de material médico tales como los tapabocas y los guantes, que genera aún más desperdicio toda vez que, ya no solo las empresas del sector de la salud son los que lo usan, sino la población en general y, usualmente, este tipo de productos no son biodegradables y tardan muchos años en descomponerse y desaparecer del planeta.

La Revista Dinero³ en su estudio anual de *Top of Mind* de marcas de productos y servicios en Colombia, ha revisado los cambios que el COVID 19 ha generado en los consumidores, así como lo que los gerentes de algunos grupos empresariales piensan sobre esta nueva realidad:

"Ante todo este panorama, como advierte Carlos Mario Giraldo, presidente de Grupo Éxito, "sabemos que ha cambiado el árbol de decisión de compra del cliente porque ahora cobran aún más relevancia aspectos como la confianza, la higiene, un bien precio y la calidad de los productos y del servicio. Así mismo, la compra local será un factor determinante para las personas a la hora de adquirir sus productos. En términos de los canales, seguimos potenciando los de comercio electrónico y directo porque tendremos un periodo de distanciamiento social y entonces debemos estar en la capacidad de llegar hasta el cliente, bajo las medidas de higiene y salud correspondientes."

(Énfasis fuera de texto) (Revista Dinero, 2020)

Como lo advierte Carlos Mario Giraldo, la calidad y origen de los productos son factores esenciales en este momento para los consumidores ya que existe una disminución en la capacidad adquisitiva; no obstante, aunque el producto tenga un valor superior, si tiene un origen más natural o con unas características especiales, el precio se convierte en el último criterio que el consumidor tiene al momento de comprar un bien ya que, la emergencia sanitaria también ha hecho que los consumidores tengan otro tipo de prioridades en cuanto alimentos o productos naturales se refiere. Adicionalmente, como consecuencia de esta crisis sanitaria, los consumidores se han encargado de promover y ayudar a los vendedores que desarrollan producto local, pues se trata de bienes que tienen una elaboración mucho más natural, con un mayor cuidado por el medio ambiente y que emana de unas características especiales e inigualables.

3. "Dinero es un negocio y revista mensual con sede en Colombia. Fundada en 1993, es la primera y principal revista de noticias financieras y comerciales de Colombia que presenta regularmente perfiles corporativos, tendencias de mercado, análisis económicos, entrevistas e informes de investigación." (Wikipedia, s.f.)

Sin embargo, corresponde a los Gobiernos buscar alternativas para que el producto local protegido como IG sea sostenible y se permita su crecimiento y reconocimiento no solo a nivel local, sino internacional, de tal forma que, puedan implementarse políticas para que las IG's sea publicitadas, comercializadas y protegidas fuera de sus territorios de origen.

VI. Sostenibilidad

Cuando se habla de sostenibilidad, usualmente se hace alusión al medio ambiente y a la economía de un país. Sin embargo, la sostenibilidad hace referencia propiamente a “(...) la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. De aquí nace la idea del desarrollo sostenible, como aquel modo de progreso que mantiene ese delicado equilibrio hoy, sin poner en peligro los recursos del mañana.” (OXFAM Intermón, s.f.)

Lo anterior quiere decir que el objetivo de la sostenibilidad es el de dar cumplimiento a las necesidades de un determinado territorio, sin que dicho cumplimiento suponga un daño que pueda afectar a generaciones futuras. Esto, aplicado a las IG's, está relacionado con el medio ambiente, que es uno de los principales factores que hacen que un producto sea considerado como una IG.

En abril de 2019 en España, se llevó a cabo la jornada denominada *El papel socio –económico, cultural y medio ambiental de las DDOO en las zonas rurales* donde se reunieron importantes representantes de diversas denominaciones de origen protegidas mundialmente y se discutieron diversos temas, entre los cuales, está el papel fundamental que juegan las DO's –volvemos sobre las DO's considerando que esta es la protección que en España se le da a los productos con características especiales – en la protección y mantenimiento del medio ambiente:

“El segundo bloque afrontó el papel de las DDOO como generadoras de ecosistemas beneficiosos para el medio ambiente, que preservan y fomentan la biodiversidad y que por tanto pueden desempeñar una labor muy importante en la lucha contra el cambio climático.

Se dejó constancia de la necesidad de incorporar a las denominaciones de origen todos los elementos del territorio (naturaleza, biodiversidad) como elementos de valor añadido, así como que dentro de los ecosistemas naturales están las personas, los productores.

Además, se recordó la labor activa que están haciendo numerosas denominaciones de origen para impulsar y facilitar el relevo generacional,

instruyendo a la población de sus territorios, desde los propios colegios y escuelas de formación profesional para dar a conocer la *importancia de sus productos autóctonos* y las DDOO que los protegen y los garantizan.”
(Tecnovino, 2019)

Como se ha mencionado a lo largo de este escrito, las IG’s juegan un papel importante y fundamental en el desarrollo y sostenibilidad de un país, así como en la preservación del ecosistema, lo cual muestra las virtudes que estos signos distintivos tienen, no solo en términos económicos, sino ambientales.

Claramente la protección del medio ambiente no es un trabajo que solo compete a los Estados, sino que debe ser un compromiso conjunto con los productores y empresarios de tal forma que, se promueva la aplicación de técnicas que impulsen la sostenibilidad, siempre en pro del medio ambiente y el mantenimiento de las mismas IG’s. Por ejemplo, uno de los sectores de la industria que más daño genera en el medio ambiente es el de la moda –como se menciona al inicio de este escrito, las IG’s no solo hacen referencia a productos agrícolas, sino también comprenden productos artesanales e industriales– debido a la emisión de gases, el uso de disolventes y tintes para la elaboración de ropa; no obstante, cada día se están tomando y desarrollando más medidas para ayudar a la sostenibilidad del medio ambiente, buscando alternativas en relación con las emisiones de carbono, el material con el que se elaboran los productos y la promoción de reciclaje de prendas por parte de los consumidores. Una de estas alternativas es la creación del Pacto de la Moda:

“El Pacto de la Moda⁴ es una coalición mundial integrada por empresas textiles y de moda y sus respectivos proveedores y distribuidores. La coalición

-
4. Se transcribe el Marco bajo el cual se desarrolla el Informe del Pacto de la Moda del G7:

“Foreword

“Over the past year, the trauma of the COVID-19 pandemic has been tempered by brilliant displays of altruism and collaboration. Businesses have embraced new responsibilities. Governments have taken extraordinary action to protect their citizens. Citizens have erupted in gratitude for workers who risked their lives for the greater good. “But we have also seen the cost of a failure to cooperate. Our response to the pandemic has been hampered by lack of international collaboration. Multilateral organisations have faltered, and, in the absence of a globally coordinated response, nations have had to fend for themselves. Today, months after the first lockdowns, normality remains a distant aspiration.

“Contained within the challenge of the pandemic is a valuable lesson: global crises demand global solutions. This is true of COVID-19, of course, but it also applies to climate change, global inequality, and the destruction of the natural world. On issues as grave and far-reaching as these, meaningful progress will elude us until everybody changes together.

“The Fashion Pact was born out of the recognition that only collective action can change the environmentally harmful impact of the fashion industry. It is an unprecedented coalition, with peers, competitors, established brands, newcomers, high-end labels, mainstream retail chains, manufacturers, and marketplaces, all coming together to work hand-in-hand on the most pressing issues facing our planet.

de ha comprometido a alcanzar objetivos ambientales en tres esferas, a saber, detener el calentamiento global, restaurar la diversidad biológica y proteger los océanos.

"Entre sus miembros figuran el Grupo Armani, Carrefour, Chanel, Inditex, Fung Group, G&M, Kering, Nike, Puma, Prada S.p.A, PVH, Ralph Lauren y Stella McCartney.

"El Pacto de la Moda se concibió como una misión encomendada por el presidente galo Emmanuel Macron a François -Henri Pinault, presidente y director general del grupo de lujo francés Kering.

"El pacto fue presentado a los jefes de Estado en la Cumbre del G –7 celebrada en Biarritz (Francia) en agosto de 2019." (Zarocostas)

Las empresas que hacen parte de este Pacto han asumido compromisos de usar, por ejemplo, materias primas orgánicas, tales como el algodón que permite que las prendas tengan una mayor duración y así, su uso se prolongue en el tiempo o que, al menos, los consumidores puedan usarlo sin que se deseche, hacer la transición a fuentes de energía renovables y aumentar la mentalidad, a nivel interno de la compañía y hacia sus consumidores, en reutilizar y reciclar prendas.

La compañía de artículos deportivos New Balance "(...)" cree en la filosofía de "andar con cuidado con los recursos limitados" y de "esforzarse por alcanzar el nivel cero de residuos" en lo que hace y en la evaluación de los "efectos del ciclo de vida" de sus productos y actividades. Su objetivo es crear productos que sean completamente recuperables, que no generen residuos ni impliquen el uso de sustancias tóxicas y que no tengan un impacto ambiental negativo." (Ibidem, Zarocostas)

Si bien, esta es una muy buena iniciativa, aún hace falta que otras industrias se unan para proteger el medio ambiente y aumentar la sostenibilidad a nivel mundial, en especial, en países donde el desperdicio constituye un alto porcentaje para el daño al medio ambiente.

"We are proud of what we have achieved in our first year. Our members, with the support of brilliant external experts, have made the first strides toward meaningfully changing the fashion industry. Our governance is now well in place and we have defined tangible targets and KPIs. But the road ahead is long. This report is inherently incomplete. Our ambition is such that we cannot achieve everything in one year.

"As we progress, we will continue to be guided by our conviction that the changes we are fighting for are essential for the future not only of the planet but of the fashion industry itself. Because in a world of runaway climate change and ecological collapse, no business can succeed for long.

"No single company or executive can enact change at the scale or speed needed to protect our planet. So, to others in the fashion industry and our expanded community, we invite your dialogue, participation, scrutiny, and encouragement. We're here to hasten progress for all of us. Your involvement will strengthen us in our mission to help the planet, and save the industry we love."

"Es esencial establecer un sistema de propiedad intelectual (PI) equilibrado que promueva y facilite la innovación para dar rienda suelta a la creatividad necesaria a fin de desarrollar tecnologías más limpias, verdes y eficientes. Estas soluciones tecnológicas desempeñarán una función primordial para permitirnos alcanzar objetivos de sostenibilidad en un mundo con recursos naturales finitos y una población mundial en expansión." (Dietterich, 2020)

La sostenibilidad y la protección del medio ambiente deben ser temas prioritarios para todos los países, no solo por las implicaciones negativas que pueden traer sobre signos distintivos como las IG's, sino por las consecuencias nefastas que traerá para las generaciones futuras. El ideal es mantener un planeta libre de contaminación y basado en la protección de todas las fuentes naturales de tal forma que, los hijos de nuestros hijos puedan vivir en un planeta limpio y sostenible.

Conclusiones

- En los países que hacen parte de la Comunidad Andina se protegen los productos con características especiales mediante las DO's, los cuales pueden sufrir alteraciones –o eventualmente, perder protección – si alguna de sus condiciones de creación desaparece como consecuencia, por ejemplo, del cambio climático.
- La Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé un proceso para solicitar –nuevamente – la modificación de una DO cuando sus condiciones de creación han variado; no obstante, es posible prever estas situaciones mediante procedimiento previamente establecidos en el pliego de condiciones.
- Las IG's son signos distintivos con unas características especiales que los hacen únicos e incomparables frente a otra clase de signos distintivos, de ahí su protección especial.
- La protección de las IG's nace de la necesidad de resguardar el conocimiento ancestral y la identidad cultural para que pueda seguir transmitiéndose de generación en generación.
- Las cualidades y características especiales que las IG's tienen corresponden a factores humanos y naturales. Este último elemento está peligrando debido al daño en el medio ambiente como consecuencia de la alta contaminación. Es necesario buscar alternativas que permitan que sus condiciones de producción no varíen, y en caso de

que así suceda, tratar de salvaguardar la protección de la cual goza el producto.

- Existe un alto riesgo de que las condiciones bajo las cuales una IG fue reconocida se vean modificadas por causas externas por lo que, es deber de los Gobiernos de los países crear medidas que permitan mantener la protección de una IG en situaciones como estas.
- El cambio climático debe ser prioridad de los Estados, al igual que la regulación frente a la posibilidad de que las condiciones naturales que dieron lugar a una IG desaparezcan.
- El mantenimiento de las IG's no corresponde únicamente a sus productores sino también a los Gobiernos de cada país ya que la producción de una IG supone la formación de nuevos empleos, exportación e importación de productos, poniendo en movimiento la economía del territorio donde se produce el bien.
- Los países deben incentivar la creación y aplicación de políticas que permitan la protección de las IG's, así como regular aquellas situaciones en donde las condiciones naturales que dieron vida a la IG se mantengan consecuencia a pesar de los cambios climáticos. Esto brindará mayor seguridad a los creadores de las IG's.
- La pandemia del COVID 19 ha generado repercusiones negativas en las IG's ya que, como consecuencia de la emergencia social, muchas personas se han quedado sin empleo y, por lo mismo, sin capacidad adquisitiva, dándole prioridad a bienes de uso necesario, lo que supone que, las IG's que, por sus condiciones tienen un precio elevado, pasen a ser bienes secundarios y, por lo tanto, no se adquieran.
- Las nuevas medidas adoptadas por los Gobiernos, como consecuencia del COVID 19, han hecho que se aumente la contaminación debido al uso de productos que tienen una descomposición mucho más lenta. Esta contaminación puede hacer que, eventualmente, las condiciones bajo las cuales una IG fue creada, desaparezcan.
- Es obligación de los Estados y las diversas compañías promover el cuidado del medio ambiente mediante el uso de energías renovables, el empleo de materias primas orgánicas, la promoción del reciclaje y la implementación de políticas de cero desperdicios.

- Los consumidores también juegan un papel muy importante tanto en la ayuda por mantener unas condiciones climáticas adecuadas mediante el reciclaje y la no contaminación, y por la demanda de productos protegidos como IG's.



Bibliografía

- Acosta, D. (26 de marzo de 2019). *Propintel Universidad Externado de Colombia*. Obtenido de Propiedad Intelectual y Cambio Climático: <https://propintel.uexternado.edu.co/propiedad-intelectual-y-cambio-climatico>
- Alves, S. A. (2017). Protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios: ¿Una nueva barrera al comercio? *Universidad Nacional de la Plata Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – Instituto de Integración Latinoamericana*, 7.
- Botana Agra, M. J. (2001). Las denominaciones de origen. Madrid – Barcelona: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
- Decisión 486 del 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Dietterich, A. (2020). WIPO GREEN: apoyo a la innovación verde y a la transferencia de tecnología ecológica. *OMPI Revista*, 17.
- Evangelista, P.-T. K. (2020). Contribución de las indicaciones geográficas a la sostenibilidad del medio ambiente: el caso del Madd de Casamance. *OMPI Revista*.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations y oriGIn Organization for an International Geographical Indications Network. (s.f.). oriGIn sustainability strategy for GIs. 8, 9.
- Global Climate Change Vital Signs of the Planet. (s.f.). *Climate Nasa*. Obtenido de <https://climate.nasa.gov/efectos/>
- Informe del Pacto de la Moda G 7 (2020).
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (2018, 4 junio). Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/impi/articulos/denominaciones-de-origen-y-las-indicaciones-geograficas-163831>
- Kemashvili, E. (Abril de 2012). *OMPI Revista*. Obtenido de https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/02/article_0003.html
- Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. (s.f.). *Naciones Unidas*. Obtenido de <https://www.un.org/development/desa/es/millennium-development-goals.html#:~:text=Los%20ODM%20se%20estructuran%20en,ambiental%20e%20igualdad%20de%20g%C3%A9nero>
- OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s. f.). Indicaciones Geográficas. Recuperado 5 de julio de 2021, de <https://www.wipo.int/geo indications/es/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. (s.f.). OMPI. Obtenido de <https://www.wipo.int/geo indications/es/#>
- OXFAM Intermón. (s.f.). *Ingredientes que suman*. Obtenido de <https://blog.oxfamintermon.org/definicion-de-sostenibilidad-sabes-que-es-y-sobre-que-trata/>
- Revista Dinero. (2020). Top of Mind. *Dinero*.
- Semana. (2021). El Ártico se calienta tres veces más rápido que el resto del planeta. *Semana*.

- Superintendencia de Industria y Comercio. (s.f.). Denominaciones de Origen y Marcas no Tradicionales Documento Técnico. Bogotá, Colombia.
- Tecnovino. (Mayo de 2019). *Tecnovino*. Obtenido de <https://www.tecnovino.com/una-jornada-reitero-la-importancia-de-las-denominaciones-de-origen-para-las-zonas-rurales/>
- Wikipedia. (s.f.). Wikipedia. Obtenido de [https://en.wikipedia.org/wiki/Dinero_\(magazine\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Dinero_(magazine))
- Zarocostas, J. (s.f.). *OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Obtenido de https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2020/articles/sustainable_fashion.html



Las restricciones en el uso de las expresiones culturales tradicionales en el derecho mexicano

*Martín Michaus Romero**

Abreviaturas

Introducción

I. La Protección de los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y las Expresiones de las Culturales Populares en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) del 24 de diciembre de 1996

1. Protección de los Símbolos Patrios
2. Excepción a los Principios Generalmente Aceptados en Materia de Derechos de Autor
3. Protección de las Culturas Populares en la LFDA del 24 de diciembre de 1996 y Ley Tipo UNESCO-OMPI
4. Obras Literarias, Artísticas, de Arte Popular y Artesanal
5. Indicaciones de la Comunidad o Etnia.
6. Libre Utilización de las Obras Literarias, Artísticas, de Arte Popular y Artesanal



* **Martín Michaus Romero.** (Méjico). Expresidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASAPI). Expresidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMMPI) y del Grupo Mexicano de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI). Panelista del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Socio de la firma Basham, Ringe & Correa, S.C. Profesor de Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural Universidad Anáhuac. Contacto: mmichaus@basham.com.mx

-
- II. Recomendación General 35/2019 de la CNDH sobre la “Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana”**
 - 1. Objetivos de la Recomendación General
 - 2. Carencias Jurídicas para atender necesidades de Pueblos y Comunidades Indígenas
 - 3. Marco Jurídico de la Propiedad Industrial y Derechos de Autor no protege en forma adecuada a las CP y ECT
 - 4. Ausencia de Medidas para proteger, salvaguardar, preservar, promover y desarrollar el Patrimonio Cultural
 - 5. Afectación del Patrimonio Cultural Inmaterial de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 - 6. Reparación a la Violación de Derechos Humanos
 - III. Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO 2005.**
 - IV. Carencias de Protección de las Expresiones Culturales Tradicionales (ECT) (Proyecto Actualizado OMPI)**
 - V. La Protección de la ECT a la luz de las Reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor en materia de las Culturas Populares y de las Expresiones Culturales Tradicionales, del 24 de enero del 2020**
 - 1. Autorización por escrito de los Pueblos o Comunidades Indígenas como requisito para la utilización de las ECT
 - 2. Consulta a la Secretaría de Cultura para posible identificación de la “Comunidad” y el acompañamiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
 - 3. Solución de Controversias
- Consideraciones Finales
- Bibliografía

Resumen

En las reformas de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) del 20 de enero del 2020 se restringió el uso de las Expresiones Culturales Tradicionales (TCE) y se estableció como requisito para poder utilizarlas, el contar con la autorización por escrito de los pueblos o comunidades indígenas, en contraste con las disposiciones de la LFDA promulgada el 24 de diciembre de 1996, en la que se permitía la libre utilización y se confería una protección defensiva en contra de su deformación o acciones adelantadas con objeto de causar demérito a las TCE o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia de la cual pertenecen, protección que se preservó en las reformas de la misma.

Estas reformas obedecieron entre otras razones a la Recomendación General No. 35 sobre la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este estudio se centrará en el análisis de las Reformas a la LFDA citadas en contraste con la Recomendación General mencionada.

Palabras Claves: Expresiones Culturales Tradicionales, Comunidades Indígenas, Protección, Secretaría Cultura

Abstract

According to the amendments of the Federal Copyright Law (FCL) of January 20, 2020, the use of Traditional Cultural Expressions (TCE) was restricted, and it was established as a requirement to be able to use them, to obtain a written authorization of the indigenous peoples or communities. Meanwhile in the provisions of the FCL enacted on December 24, 1996, it was allowed the free use and conferred a defensive protection against their deformation or made with the purpose of causing demerit to the same or damage to the reputation or image of the community or ethnic group to which they belong, protection that was preserved in the amendments of the same. These amendments were due, among other reasons, to General Recommendation No. 35 on the Protection of the Cultural Heritage of the Indigenous Peoples and Communities of the Mexican Republic of the National Human Rights Commission. This study will focus on the analysis of the

amendments to the FCL considering the afore mentioned General Recommendation.

Keywords:Traditional Cultural Expressions, Indigenous Communities, Protection, Culture Ministry.

Abreviaturas

Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio	GATT
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, Relacionados con el Comercio	ADPIC
Código Federal de Procedimientos Civiles	CFPC
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	CNDH
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	CPEUM
Convención Sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales	CDC
Culturas Populares	CP
Expresiones Culturales Tradicionales	ECT
Instituto Nacional del Derecho de Autor	INDAUTOR
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas	INPI
Ley de Desarrollo Rural Sustentable	LDRS
Ley de Propiedad Industrial	LPI
Ley Federal del Derecho de Autor	LFDA
Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial	LFPII
Ley General de Cultura y Derechos Culturales	LGCDC
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura	UNESCO
Organización Mundial de Propiedad Intelectual	OMPI
Patrimonio Cultural Inmaterial	PCI
Recomendación General 35/2019	RG
Reglamento Ley Federal del Derecho de Autor	RLFDA

Introducción

Desde la promulgación de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) del 24 de diciembre de 1996 se introdujo un Título de los “Derechos de Autor, sobre los Símbolos Patrios y de las Expresiones de las Culturas Populares”. Esta inclusión se hizo de acuerdo con las recomendaciones de la Conferencia general de UNESCO de 1989; sobre La Salvaguarda de la Cultura Tradicional y Popular. En consecuencia se incluyeron en la LFDA disposiciones tomadas de la Ley Tipo UNESCO-OMPI para leyes nacionales sobre la Protección de las Expresiones del Folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas cuyo origen data de 1982, año en que se reunió un Comité de expertos gubernamentales, discutió y aprobó las disposiciones mencionadas. En la Ley Tipo se señala que hay dos clases de expresiones de folclore, las que tienen un autor identificable y que entran en el tratamiento general de los derechos de autor y las que no la tienen que no son reguladas por la LFDA, como tampoco están contenidas en la Ley Tipo.

... En la misma Ley Tipo UNESCO-OMPI se considera como uso indebido de las Expresiones del Folclore, o la explotación ilícita, la consistente en cualquier utilización que se realice fuera del contexto tradicional o de las costumbres, con o sin fin de lucro, sin contar con la autorización de una autoridad competente a menos que se trate de actividades didácticas, de utilización con fines de ilustración...

En la misma Ley Tipo UNESCO-OMPI se considera como uso indebido de las Expresiones del Folclore, o la explotación ilícita, la consistente en cualquier utilización que se realice fuera del contexto tradicional o de las costumbres, con o sin fin de lucro, sin contar con la autorización de una autoridad competente a menos que se trate de actividades didácticas, de utilización con fines de ilustración, toma de elementos del folclore para la creación de una obra original, objetos en que se hayan incorporado a las Expresiones de Folclore de manera permanente y que sean visibles desde lugares públicos; utilización incidental por ejemplo, para información de acontecimientos de actualidad.

La LFDA no contenía un mecanismo jurídicamente adecuado para que las disposiciones previstas en la Ley pudieran aplicarse en la práctica, sin perjuicio de

que las recomendaciones de la UNESCO causaron en algún sector de la comunidad internacional escepticismo en cuanto a su aplicación. Se sostenía que la protección tal y como estaba contemplada en la LFDA, antes de las reformas actuales, estaba orientada a conservar el sentido étnico, carácter histórico, la pureza de la cultura indígena para el bien del Estado Mexicano y la dignidad de los indígenas más no para mejorar su economía, su escolaridad, su cultura o mejorar su nivel de vida.

Conforme a la LFDA, se permitía la “libre utilización de las Expresiones de las Culturas Populares” y solo se exigía mencionar la Comunidad o Etnia o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia, como elemento de identificación. Se confería una protección positiva en contra de su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la Comunidad o Etnia a la cual pertenecían las obras.

Ante la carencia de un mecanismo adecuado para una efectiva protección y las inconformidades expresadas por Comunidades Indígenas, derivadas del uso no autorizado de sus Expresiones Culturales Tradicionales (ECT), afectándoles su patrimonio cultural inmaterial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos expidió la Recomendación General No. 35 “Sobre la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana” en la que se emitieron una serie de recomendaciones y se planteó la insuficiencia del régimen de la Propiedad Industrial y Derechos de Autor, en nuestro país para la protección de los derechos colectivos de las Comunidades Indígenas sobre ECT. En consecuencia, el 24 de enero del 2020 se reformó el Título VII de la LFDA “De las Culturas Populares y de las Expresiones Culturales Tradicionales”, en las que se prohibió la libre utilización de las mismas y se requiere de la autorización por escrito de las Comunidades Indígenas para la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular y artesanal, primigenias, colectivas y derivadas de las Culturas Populares o de las Expresiones de las Culturas Tradicionales. Así también se protegen contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a las mismas o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o pueblo al cual pertenecen. Si bien estas reformas representan un avance significativo sigue siendo insuficiente el mecanismo de protección, particularmente en lo que se refiere a la identificación de las comunidades, como posibles comunidades titulares de las ECT que se trate, las facultades de la Secretaría de Cultura en el caso de que no se identifiquen a las mismas, el apoyo de otras autoridades como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para emitir una opinión técnica y de donde parece se le quitan facultades para aplicar la LFDA en esta materia al Instituto Nacional de Derecho de Autor.

I. La Protección de los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y las Expresiones de las Culturales Populares en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) del 24 de diciembre de 1996

1. Protección de los Símbolos Patrios

En la LFDA¹ se establecen en el Título Séptimo. "De los Derechos de Autor sobre Símbolos Patrios y de las Expresiones de las Culturas Populares", los lineamientos, por virtud de los cuales, se protegerán las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano que no cuenten con autor identificable. Esto es, por una parte, la Ley protegía los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y por otra, las Expresiones de las Culturas Populares, que son a las que nos referiremos en este estudio. En la misma ley se establecía, particularmente en el Artículo 161², que el Instituto Nacional del Derecho de Autor vigilaría el cumplimiento de las disposiciones de dicho capítulo y coadyuvaría a la protección de las obras amparadas

1. Ley Federal del Derecho de Autor Publicada en el Diario Oficial, 24 de diciembre de 1996.

2. LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR (LFDA)

Artículo 157. La presente ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable.

Artículo 158. Las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República Mexicana, estarán protegidas por la presente ley contra su deformación hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenezcan.

Artículo 159. Es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; protegidas por el presente capítulo, siempre que no se contravengan las disposiciones del mismo.

Artículo 160. En toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, de una obra literaria, artística, de arte popular o artesanal; protegida conforme al presente capítulo, deberá mencionarse la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia.

Artículo 161. Corresponde al Instituto Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo y coadyuvar en la protección de las obras amparadas por el mismo.

... REGLAMENTO (RLFDA)

Artículo 47. La reproducción, comunicación publicada o cualquier otra forma de uso, así como el ejercicio de los derechos morales sobre los Símbolos Patrios deberán apegarse a lo dispuesto en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Artículo 48. Las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable, podrán ser:

- I. Expresiones verbales, tales como cuentos populares, leyendas, tradiciones, poesía popular y otras similares.
- II. Expresiones musicales, tales como canciones, ritmos y música instrumental populares.
- III. Expresiones corporales, tales como danzas y rituales;
- IV. Expresiones tangibles tales como:

por el mismo. De hecho, la autoridad competente, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), de acuerdo con la Ley, contaba y cuenta con las facultades para aplicar las disposiciones de la misma. Sin embargo, en la práctica tal autoridad no había tenido los medios necesarios para dar cumplimiento a estas disposiciones, lo que traía por consecuencia que este reconocimiento y protección de las Culturas Populares, no se estuviera llevando a cabo. Entre otros problemas se menciona que el 40% de las artesanías que se comercializan en México, son producidas en el extranjero (China) e importadas a México, afectando con ello el contexto cultural del país, además de las economías de las comunidades indígenas.

2. Excepción a los principios generalmente aceptados en materia de derechos de autor

Los Derechos de Autor tienen como una de las características principales la de ser una protección personalísima; es decir que va unida a la persona individual. De acuerdo con los principios generales, solo las personas físicas pueden ser titulares originarios de los Derechos de Autor y como consecuencia solo lo pueden ser de los Derechos Morales. El ejercicio de estos Derechos puede caer en el Estado, en los casos del dominio público, pero carece de la titularidad de los mismos³.

Hasta antes de las reformas de enero del 2020, en la LFDA se preveían dos excepciones a ese principio generalmente aceptado como inmutable para la doctrina, y por otras legislaciones: la titularidad de los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y la titularidad sobre las manifestaciones de las Culturas Populares. En la Ley se habían retomado las tendencias internacionales de los años ochenta en esta materia, pero también se argumentaba que estaba animada por el sentido social que la caracteriza. Así al igual que en el caso de los Símbolos Patrios, las Expresiones de Cultura Popular se encontraban beneficiadas por la ampliación de los regímenes de protección aplicables.

Serrano Migallón⁴ señala que la Ley Mexicana fue la primera Ley en el mundo que reconoció y defendía este tipo de derechos. Respecto a la protección de los

-
- a) Las obras de arte popular o artesanal tradicional, ya sean obras pictóricas o en dibujo, tallas en madera, escultura, alfarería, terracota, mosaico, ebanistería, forja, joyería, cestería, vidrio, lapidaria, metalistería, talabartería, así como los vestidos típicos, hilados, textiles, labores de punto, tapices y sus similares;
 - b) Los instrumentos musicales populares o tradicionales, y
 - c) La arquitectura propia de cada etnia o comunidad, y
 - V. Cualquier expresión originaria o de arte popular o artesanal que pueda ser atribuida a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.
3. Serrano Migallón Fernando; Nueva Ley del Derecho de autor. Editorial Porrúa; Universidad Nacional Autónoma de México, pág. 157. México 1998.
4. Idem p 158.

Símbolos Patrios en la LFDA, señalaba que el objetivo era proteger el “Patrimonio Cultural de la Nación”, dentro de éste, los Símbolos Patrios ocupaban un lugar importante, implicaban todo un proceso de identificación social, histórica y política. En consecuencia, se extendía la protección de los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios, en favor del Estado Mexicano, de la misma forma que las manifestaciones de las Culturas Populares, que se les había otorgado una protección que excedía las limitaciones del tiempo que son tradicionales para los demás géneros de Derechos Autorales⁵.

En relación con los Símbolos Patrios, en las disposiciones previstas en la Ley, se pretendía confirmar que su uso debía ajustarse a lo previsto a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

3. Protección de las culturas populares y las expresiones culturales tradicionales en la LFDA y Ley Tipo UNESCO-OMPI (Antes de la Reforma del 20 de enero del 2020)

En lo que se refería a las manifestaciones de las Culturas Populares y su salvaguarda, en la LFDA se siguieron las recomendaciones de la Conferencia General de la UNESCO de 1989, sobre la salvaguarda de la Cultura Tradicional y Popular. Se consideró que la Cultura Tradicional Popular, en la medida que se traduce en manifestaciones de la creatividad intelectual, individual o colectiva, merece una protección análoga a la que se otorgaba a las producciones de autor determinado.

Bajo esta perspectiva, en la Ley se introdujeron disposiciones tomadas de la Ley Tipo UNESCO OMPI⁶, para Leyes Nacionales sobre la Protección de las Expresiones del Folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas cuyo origen data de 1982⁷, año en que se reunió un Comité de expertos gubernamentales discutió y se aprobó las disposiciones mencionadas.

... Quedan excluidas las creencias o el contenido de las leyendas, que no forman parte de las expresiones del folclore...

En la Ley Tipo se señala, que hay dos clases de expresiones del folclore, las que tienen un autor identificable⁸ y que entran en el tratamiento general de los Derechos de Autor y las que no lo tienen, que no son reguladas por la

-
- 5. Artículo 154 LFDA.
 - 6. Disposiciones tipo para Leyes Nacionales sobre la Protección de las Expresiones del Folklore contra la Explotación Ilícita y otras Acciones Lesivas, 1985.
 - 7. Ibídem p 159.
 - 8. Artículo 157 LFDA.

LFDA, como tampoco están contenidas en la Ley Tipo. En la Ley se dividen las expresiones del folclore en cuatro categorías, según la forma de expresión: verbal, musical, corporal y la incorporación de objetos materiales. Quedan excluidas las creencias o el contenido de las leyendas, que no forman parte de las expresiones del folclore.

En la Ley Tipo UNESCO-OMPI se considera como uso indebido las expresiones de folclore la explotación ilícita consistente en cualquier utilización que se realice fuera del contexto tradicional o acostumbrado, con o sin fin de lucro, sin contar con la autorización de una autoridad competente, a menos que se trate de actividades didácticas, de utilización con fines de ilustración, toma de elementos del folclore para la creación de una obra original, objetos en que se hayan incorporado a las expresiones del folclore de manera permanente y que sean visibles desde lugares públicos; utilización incidental, por ejemplo, para información de acontecimientos de actualidad.

4. Obras literarias, artísticas, de arte popular y artesanal

En la LFDA, se definían aquellas expresiones de folclore que merecían protección, para la cual se les encuadraban, dentro de lo que podría entenderse como "Obras Literarias Artísticas y Arte Popular Artesanal" así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable. En los casos de autores de obras artísticas o literarias que son identificables, se remiten a los privilegios y derechos previstos en la misma Ley como cualquier otro autor.

... En los casos de autores de obras artísticas o literarias que son identificables, se remiten a los privilegios y derechos previstos en la misma Ley como cualquier otro autor...

En la misma LFDA, se establecía que el Estado protegería a este tipo de obras, comprendidas en las expresiones culturales populares, en lo que se refiere a su integridad, y los titulares de los derechos son las comunidades o etnias a las cuales pertenecen⁹. Por la otra, se preveía un Derecho consistente, en el reconocimiento en la paternidad de la expresión. Este género de protección, se podía ejercer sobre las obras que carece de un autor identificado y que su titular es la comunidad en su conjunto¹⁰.

9. Artículo 158 LFDA.

10. Artículo 158 LFDA.

5. Indicación de la comunidad o etnia

En la ley se exigía que en aquellos casos consistentes en la fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, en una obra literaria o artística, de arte popular o artesanal protegida se debía señalar la comunidad o etnia, o en su caso, la región de la República Mexicana. El no hacerlo u omitirlo se consideraba, conforme a la Ley, una infracción en materia de Derechos de Autor¹¹ al igual que su utilización, con el objeto de causar demerito o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen, se sancionan como una infracción en materia de comercio¹².

... No resulta claro lo que pretendió el legislador al solamente sancionar la omisión de la mención de la comunidad o etnia...

6. Libre utilización de las obras literarias, artísticas de arte popular y artesanal

En el Art. 160, se establecía como requisito solamente el mencionar la comunidad o etnia en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia, para una utilización para la fijación, representación publicación, comunicación o utilización en cualquier forma de una obra literaria, artística o de arte popular o artesanal. De no cumplir con ello, se estaría infringiendo la disposición de la LFDA por lo tanto se podría incurrir en las infracciones ya sea en materia de Derechos de Autor previstas en el artículo 229 o en las infracciones en materia de Comercio contempladas en el artículo 231. La omisión de la etnia correspondiente podría asemejarse a la omisión de indicar el nombre del autor de la obra equiparándola, bajo esta perspectiva a una infracción en materia de Derecho de Autor. No resulta claro lo que pretendió el legislador al solamente sancionar la omisión de la mención de la comunidad o etnia, puesto que si bien estas disposiciones se sustentan en el modelo UNESCO-OMPI, la cual pretendía mantener un balance entre la protección en contra de los usos abusivos de las ECT por una parte y por la otra el libre uso y fomento para el desarrollo y diseminar el conocimiento del folclor no podían ser limitadas bajo una protección rígida, tal y como está el texto de este artículo.

-
11. Artículo 229 – De las Infracciones en Materia de Derechos de Autor – Son infracciones en materia de derechos de autor: Fracción XIII. Fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicación o utilizar en cualquier forma una obra literaria y artística, protegida conforme al capítulo III, del Título VII, de la presente Ley, sin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia.
 12. Artículo 231. De las infracciones en Materia de Comercio – Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto: Fracción IX. Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III, del Título VII de la presente Ley en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma.

II. Recomendación General 35/2019 de la CNDH sobre la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana¹³(RG)

A pesar de las disposiciones de la LFDA, persistía el sentimiento de diversas comunidades indígenas en nuestro país sobre la falta de un ordenamiento jurídico que protegiera de manera específica el Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas habiendo manifestado sus necesidades y afectaciones por el uso de sus creaciones y expresiones culturales, que tiene una estrecha relación con su Patrimonio Cultural Inmaterial. La apropiación del Patrimonio Cultural Inmaterial de los Pueblos y Comunidades Indígenas, les produce afectaciones cuando se utilizan las iconografías, textiles y tejidos y son reproducidos y utilizados por las empresas con uso de tecnología en serie, sin que ellos reciban un beneficio económico, así también, el adquirir las piezas a un muy bajo costo y venderlos a un precio significativamente más elevado o la adquisición de productos que posteriormente se alteran o modifican para comercializarlos como una creación propia.

Así también se sostenía que la LFDA no preveía un mecanismo que respetara el derecho a la colectividad indígena y garantizara la protección a sus formas de expresión y creatividad como parte del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de forma colectiva sino únicamente establecía procedimientos para la protección de los derechos individuales de autoría y propiedad intelectual. En consecuencia, se expidió esta Recomendación General No. 35 sobre la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana.

13. Publicada en Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de febrero de 2019.

La CNDH es un organismo autónomo y la principal entidad gubernamental responsable de promover y proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos de funcionarios por parte del Estados. Se creó por Decreto publicado el 13 de setiembre de 1999, en virtud de la reforma al artículo 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Por Decreto publicado el 14 de setiembre de 2006, se adicionó el inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la CPEUM, facultando a la CNDH para ejercitar acciones de inconstitucionalidad.

Por Decreto publicado el 10 de junio de 2011, se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y Reforma. Se reformaron diversos artículos de la CPEUM en materia de derechos humanos, confiriéndole a la CNDH, la facultad de formular recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presten estos organismos.

De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 44 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional, una vez aprobadas las recomendaciones generales, se autoriza su emisión y publicación de una síntesis de la recomendación general en el DOF y el texto íntegro en la Gaceta y en la página web de la Comisión Nacional.

1. Objetivos de la RG

La RG 35/2019 de la CNDH está estructurada en cuatro partes: (i) antecedentes; (ii) situación y fundamentación jurídica; (iii) observaciones; y, (iv) recomendaciones generales.

Las recomendaciones de carácter público tienen el propósito de promover los cambios y modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos. Estas recomendaciones generales, se precisa en la misma, no requieren de aceptación por parte de las instancias destinatarias, sin embargo, se requiere que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las recomendaciones se envíen a la CNDH en los 30 días hábiles siguientes desde la fecha de emisión de la Recomendación General en cuestión¹⁴.

En el último apartado de la RG (IV) la CNDH emite diversas recomendaciones: a) una única al Ejecutivo Federal; b) dos recomendaciones al Congreso de la Unión; c) una única a los Ejecutivos locales y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; d) dos recomendaciones a los Poderes Legislativos de las Entidades

Todas las recomendaciones podrían estructurarse de la siguiente manera: (i) creación de políticas públicas y promoción en la asignación presupuestaria que garantice la protección, salvaguarda, preservación, promoción y desarrollo integral del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas en la que se garantice su participación, basándose en un enfoque de derechos humanos; (ii) estudio, diseño, presentación y votación sobre la creación de un sistema interinstitucional con participación de los pueblos y comunidades indígenas a través de la coordinación de esfuerzos para garantizar el reconocimiento colectivo sobre sus creaciones y la protección, salvaguarda, promoción y desarrollo del PCI de dichos pueblos y comunidades; y, (iii) integración del sistema interinstitucional como mínimo a los elementos que han sido expuestos en la RG, previa participación de los pueblos y comunidades indígenas del país.

Para revisar las recomendaciones generales antes citadas, la CNDH se sustenta en las tres partes estructurales de la misma RG a las que nos referiremos.

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de las Naciones Unidas de 1972, en su Artículo Primero, define como patrimonio cultural aquél que comprende: (i) los monumentos, (ii) los conjuntos y (iii) los lugares. Previo a la obligación de los Estados, tal como cita en el Artículo 13, de adoptar

14. La RG es de carácter general de acuerdo con lo previsto en el artículo 102-B de la fracción VII de la Ley de la CNDH, así como 140 de su Reglamento Interno. Fue aprobada por el Consejo Consultivo de la CNDH en su sesión ordinaria 377 de fecha 14 de enero de 2019.

una política general encaminada a proteger, desarrollar y realzar la función del PCI de los pueblos y comunidades indígenas en la sociedad e integrar su salvaguardia en programas de planificación, destaca la importancia de la participación de los pueblos y comunidades indígenas en México sobre asuntos que inciden o pueden afectar en su vida cultural y social. Así también, cuentan con mecanismos con los cuales pueden enfrentar situaciones que pongan en riesgo su patrimonio (material e inmaterial), así como sus derechos culturales e identitarios.

La RG hace alusión a diversos tratados internacionales¹⁵ de los que México es parte, así como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que menciona la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas¹⁶ y los sistemas de protección al patrimonio cultural de países tales como Perú, Guatemala, Colombia, Chile, Panamá y Venezuela, que cuentan con legislación en esta materia.

2. Carencias jurídicas para atender necesidades de pueblos y comunidades indígenas

Respecto del marco jurídico nacional, se analiza: (i) la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, CPEUM); (ii) la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (en adelante, LGCDC); (iii) la LFDA; (iv) la Ley de la Propiedad Industrial (en adelante, LPI¹⁷); (v) la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (en adelante, LINPI); y, (vi) la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (en adelante, LDRS).

Del análisis de las legislaciones citadas, la RG concluye que México no cuenta con un marco jurídico adecuado que atienda las especificidades y características propias de los pueblos y comunidades indígenas y que haga efectivo su derecho a la protección del patrimonio cultural, pues no prevé las medidas necesarias para proteger, salvaguardar, preservar, promover y desarrollar dicho patrimonio con base en una visión interseccional que incorpore la pertinencia cultural.

15. A saber:

- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.
- Declaración Universal sobre Diversidad Cultural del año 2001.
- Convención para la Salvaguardia del año 2003.
- Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales del año 2005.

16. Hace referencia a la identidad e integridad cultural y reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a ellas y a su patrimonio cultural tangible e intangible y a su participación para la protección, preservación, mantenimiento y desarrollo para su continuidad colectiva.

17. La Ley de Propiedad Industrial (LPI), quedó abrogada por la Ley de Federal de Protección de la Propiedad Industrial (LFPII), que entró en vigor el 5 de noviembre del 2020

Respecto de la LGCDC, la RG¹⁸ señala que solo hace enunciaciões genéricas al patrimonio cultural para favorecer la dignificación y respeto a la manifestación de las culturas originarias mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento.

Asimismo, reconoce los derechos culturales de las y los mexicanos sin que se establezcan las instancias y mecanismos de protección respecto al patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, así como la participación en la protección, salvaguarda y promoción de su patrimonio cultural de forma definida.

3. Marco Jurídico de Propiedad Industrial y Derechos de Autor, no protege en forma adecuada a las CP y ECT

En cuanto a la LFDA¹⁹, la RG apunta que el capítulo relativo a "La Protección de las Culturas Populares" es insuficiente pues permite la libre utilización de las obras siempre y cuando se haga mención de la etnia correspondiente, lo que no constituye una protección efectiva.

... No existe un mecanismo que respete los derechos de la colectividad indígena y garantice la protección a sus formas de expresión y creatividad como parte del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades de forma colectiva, sino que únicamente establece procedimientos para la protección de los derechos individuales de la autoría y propiedad intelectual...

No existe un mecanismo que respete los derechos de la colectividad indígena y garantice la protección a sus formas de expresión y creatividad como parte del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades de forma colectiva, sino que únicamente establece procedimientos para la protección de los derechos individuales de la autoría y propiedad intelectual como: (i) procedimientos de avenencia; (ii) procedimientos arbitrales; y, (iii) procedimientos administrativos de infracciones en materia de comercio e impugnación administrativa.

En la RG se precisa que la LPI²⁰ no se relaciona de forma expresa con el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, ni se advierte del reglamento de la LPI

-
18. Las 32 entidades federativas del país tienen: (1) leyes en materia de derechos y cultura indígena; (2) leyes sobre protección al patrimonio cultural; y, (3) leyes de cultura.
 19. En la LFDA se prevé la protección a las CP contra la deformación, demérito y perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia, pero no prevé acciones por otro tipo de afectaciones.
Esta disposición se modificó en la LFDA, en la Reforma motivo de análisis.
 20. La LPI fue motivo de dos reformas importantes. La primera, publicada en el DOF del 13 de marzo de 2018, sobre un nuevo régimen de los diseños industriales y la protección de las indicaciones geográficas. La segunda, de fecha 18 de mayo de 2018, introdujo la protección de las marcas no tradicionales, la distintividad adquirida, la protección del trade dress, la declaración de uso de las marcas y la mala fe como denegación de registro y causal de nulidad.

que haya sido creada para proteger la creatividad intelectual colectiva de la diversidad pluriétnica del país. Algunas asociaciones de personas artesanas han intentado proteger su patrimonio cultural a través de la figura del registro de derecho de autor, marcas colectivas y denominaciones de origen establecidas en la LPI. Sin embargo, la CNDH advierte la insuficiencia de esos mecanismos para proteger el patrimonio cultural, puesto que estos procedimientos individualizan la propiedad colectiva asignándola a un grupo de personas específicas que han realizado los trámites para la obtención de tales figuras, excluyendo al resto del pueblo o comunidad quienes también intentan respeto al derecho de su patrimonio cultural.

En cuanto a la LINPI, la RG sostiene que hay una falta de previsión sobre los procedimientos y mecanismos para hacer efectivo el objeto de la ley. La LINPI genera una inadecuada protección al patrimonio cultural e incertidumbre para los pueblos y comunidades indígenas.

... En cuanto a la LINPI, la RG sostiene que hay una falta de previsión sobre los procedimientos y mecanismos para hacer efectivo el objeto de la ley...

De acuerdo con sus atribuciones y funciones debe preservar los acervos del patrimonio cultural e intelectual, protección, revitalización y transmisión a las futuras generaciones de su patrimonio cultural, material e inmaterial. Así como, sus ECT y todos los elementos que constituyen la cultura e identidad de dicho pueblo a través del mantenimiento, protección y desarrollo de la propiedad intelectual colectiva e individual con relación a dicho patrimonio cultural.

4. Ausencia de medidas para proteger, salvaguardar, preservar, promover y desarrollar el patrimonio cultural

En el análisis de la LDRS, la RG en comento sostiene que la ley es limitada y no define cuáles son los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas y no prevé los mecanismos o instancias de defensa para este tipo de derechos. En efecto, el Artículo 176 de la ley establece, que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, con la participación del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, establecerá las medidas necesarias para garantizar (entre otros aspectos), la defensa de los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas y campesinos.

Finalmente, respecto de la LFDA y LPI, la CNDH en la RG indica que sus disposiciones no están conforme al Artículo 2 Constitucional, que tiene la finalidad de la protección a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

La CNDH considera que México no cuenta con un marco jurídico adecuado que contenga las especificidades y características propias de los pueblos y comunidades indígenas, el cual haga efectivo su derecho a la protección del patrimonio cultural, ya que actualmente no prevé las medidas necesarias para proteger, salvaguardar, preservar, promover y desarrollar dicho patrimonio con base a una visión interseccional que incorpore la pertinencia cultural.

... La CNDH considera que México no cuenta con un marco jurídico adecuado que contenga las especificidades y características propias de los pueblos y comunidades indígenas...

Los 32 ordenamientos estatales (leyes locales), no cuentan con antecedentes legislativos, ni se precisa si fueron consultados los pueblos y comunidades indígenas a través de sus instituciones, en términos del Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

5. Afectación del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas

La RG precisa casos de afectación al patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y señala que la CNDH ha tenido conocimiento de múltiples empresas, incluyendo la industria textil, de confección de ropa y de alimentos en diferentes países, que se apropiaron indebidamente de los diseños y patrones textiles de diversos pueblos y comunidades indígenas de México, reproduciendo sin su consentimiento previo, diseños, pinturas y dibujos que forman parte de su patrimonio cultural, su universo simbólico, sus saberes ancestrales e identitarios. Sobre este respecto, cita cuatro casos de lo que denomina apropiación indebida del patrimonio de las comunidades indígenas.

La RG indica que la apropiación del PCI de los pueblos y comunidades indígenas afecta entre otras: iconografías, textiles, tejidos, etc. Sugiere un diálogo intercultural entre el Estado, empresas y pueblos indígenas, consulta previa y pugna por el cumplimiento a las obligaciones contraídas. En cuanto a la protección del PCI, en los Artículos 11 y 12 de la Convención recomienda la integración del sistema para protección y salvaguarda del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, y un inventario del patrimonio cultural de comunidades y pueblos indígenas.

6. Reparación a la violación de derechos humanos

La CNDH sugiere en esta RG realizar una reconfiguración de las acciones colectivas

dentro del ordenamiento jurídico para que estas influyan en la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, toda vez que en el Artículo 17 Constitucional están previstas las acciones colectivas como mecanismo de protección de derechos colectivos. Estas acciones fueron incorporadas en el Código Federal de Procedimientos Civiles (en adelante, CFPC) en el 2011 a través de los Artículos 578 y 626 donde están reguladas. Las acciones colectivas pueden ser promovidas por una colectividad de 30 o más personas o por un ente del Estado encargado de protección del medio ambiente, servicios financieros o consumidores.

Estas acciones colectivas (Artículo 578 del CFPC) solo están previstas en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y de medio ambiente exclusivamente, pero no comprenden la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas.

... En consecuencia, cualquier persona puede hacer uso y explotación del patrimonio sin tener consentimiento de quienes legítimamente pueden otorgarlo, ni existen consecuencias ni responsabilidades de índole alguna...

Ni el Código Penal Federal, ni los códigos penales de los Estados, contienen preceptos que protejan como bien jurídico al PCI. No existe la tipificación de la responsabilidad de las empresas ante el caso de apropiación sin consentimiento y uso indebido del PCI y explotación de este. En consecuencia, cualquier persona puede hacer uso y explotación del patrimonio sin tener consentimiento de quienes legítimamente pueden otorgarlo, ni existen consecuencias ni responsabilidades de índole alguna, fortaleciendo el estado de vulnerabilidad reiterada en la que se encuentran las y los indígenas y sus expresiones artísticas y patrimonio cultural. Por ello, la CNDH sugiere que, con base en los criterios, estándares y contenidos de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural, debería realizarse una reconfiguración de las acciones colectivas dentro del ordenamiento jurídico para que se incluya la protección del patrimonio cultural de los indígenas.

Asimismo, se recomienda el deber de reparar las violaciones a los derechos humanos, lo cual deriva de la responsabilidad del Estado por incumplimiento a las obligaciones contraídas mediante ordenamientos y criterios doctrinales y jurisprudenciales internacionales. El Principio Rector 22 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos establece que las empresas que han provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos. El Principio Rector 29 señala que, para reparar directamente los daños causados, las empresas deben participar en

los mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional y el Estado prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

La reparación integral a la violación de los derechos humanos debe comprender, conforme al párrafo VI del Artículo 1 de la Ley General de Víctimas, las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, y garantía de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, y con esto fortalecer los mecanismos que obliguen tanto a personas físicas como colectivas que han provocado una afectación al patrimonio cultural, a reparar el daño causado.

III. Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO 2005 (CDC)

El surgimiento de las ECT se dio en el escenario internacional ante los cuestionamientos de grupos socialmente marginados, víctimas de discriminación y colonización que protestaron en contra de la explotación y apropiación cultural que padecían. La transformación de los elementos culturales en mercancías, las exigencias de la moda en la cultura occidental y de la sociedad de consumo, pretendieron visualizar a la cultura en un entorno mercantilista. El fenómeno de apropiación cultural y sus implicaciones se acentuó en la segunda mitad del siglo XX. Los esquemas de registro, así como la radiodifusión, desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, facilitaron el acceso a diversas culturas del mundo. Si bien fue positivo este progreso técnico, pues favoreció la “Interculturalidad”, también estimuló la explotación en el mercado mundial de culturas que antes eran desconocidas y confidenciales²¹.

La nomenclatura “Expresiones Culturales Tradicionales (ECT)” se ha utilizado principalmente en los foros internacionales y confluyen o transitan entre los derechos humanos, los de propiedad intelectual (en particular Derechos de Autor) y los derechos culturales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha utilizado esta locución con relación a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas o pueblos autóctonos. Así también, ha sido utilizada en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI), con el fin de renovar y resucitar el estudio de las expresiones del folclore y sus implicaciones en la propiedad intelectual. De igual manera, UNESCO hace referencia a las ECT, pero desde la óptica de los derechos culturales.

21. Martinet Lily. *Les Expressions Culturelles Traditionnelles en Droit International*, pp. 2 y ss. Thèse pour obtention du grade de Docteur en droit. École Doctorale de Droit de la Sorbonne Département De Droit International Et Européen Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Las ECT se caracterizan por tener un contenido cultural y son indisociables de los conocimientos tradicionales. Los pueblos y comunidades indígenas las conceptualizan bajo una visión holística dentro del patrimonio cultural que trasciende la visión de las categorías clásicas del derecho occidental.

Las ECT tienen una esencia colectiva, son de autores anónimos, no se las puede atribuir a una persona específica. Son generalmente asociadas a un grupo humano que las crea y perpetua. El contenido cultural de una ECT imprime la identidad cultural colectiva del grupo social, frecuentemente identificada con los pueblos o comunidades indígenas que conforman minorías.

La protección de las ECT es fundamental para todas las culturas. Los pueblos originarios han estado particularmente presentes en los debates internacionales para destacar la importancia que tienen y la necesidad de una protección especial. La herencia cultural material o inmaterial, incluyendo conocimientos tradicionales, asociados a ECT, son parte esencial de su identidad, dignidad humana y de sus derechos culturales²².

Asimismo, las ECT, el contenido cultural que les caracteriza y su esencia colectiva, se transmiten de generación en generación, lo que les da una connotación peculiar respecto de otras expresiones culturales. Al ser “tradicionales”, debe entenderse que son transmisibles de una generación a otra en su comunidad, lo que las asocia con la noción de los conocimientos tradicionales y el PCI que aún y cuando hubiere un posible abandono o se diere algún periodo de renacimiento de la ECT, son rescatables y perdura su esencia de ser transmisibles de generación en generación²³.

La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, conocido bajo la expresión Convención sobre Diversidad Cultural, fue adoptada por la UNESCO el 20 de octubre de 2005.

Esta convención fue una respuesta a la preocupación de muchos gobiernos sobre el creciente movimiento de bienes culturales y servicios alrededor de los países, lo que ponía en riesgo la diversidad cultural y las industrias culturales domésticas. Así también, uno de los puntos de mayor discusión fue la definición de expresiones culturales, industria cultural, actividades culturales, bienes y servicios, tomando en cuenta su superposición con los términos de libre comercio y las expresiones utilizadas en los acuerdos de propiedad intelectual y libre comercio. Esto creó conflictos con varios de los acuerdos firmados por la Organización Mundial de Comercio.

22. Stamatopoulou Elsa, *Cultural Rights in International Law* (Art. 27 of the Universal Declaration of Human Rights and Beyond) pp. 208 y ss. Martinus Nijhoff Publishers Leiden, Boston 2007.

23. Op. Cit., pp. 17 y ss.

La CDC prevé que sus Estados miembros den un tratamiento preferente a la producción, distribución, diseminación y consumo de las industrias culturales domésticas, preferencia que se presenta inconsistente con el principio del trato nacional contenido en su momento en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y en ADPIC²⁴. La versión final del Tratado, en comparación al texto inicial de marzo del 2005, contiene aspectos contrarios a los estándares de protección de la propiedad intelectual. Se incluyeron compromisos menos estrictos en lo que se refiere a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Los Estados miembros podían adoptar medidas dirigidas a fortalecer y soportar a los artistas y otros involucrados en la creación de expresiones culturales. Solo necesitan reconocer la importante contribución de los artistas, así como otros involucrados en procesos creativos, como áreas culturales y organizaciones que apoyan estos trabajos, así como el rol central en la promoción de la diversidad de expresiones culturales.

Las expresiones culturales, en la Convención se definen como las expresiones resultantes de la creatividad de personas, grupos, sociedades que poseen un contenido cultural (Art. 4.3), mientras que en la esfera de OMPI los términos "Expresiones Culturales" y "Expresiones del Folclore" designan las formas materiales e inmateriales por cuyo medio se expresan, comunican o manifiestan los conocimientos y las culturas tradicionales, como además de la música y las interpretaciones o ejecuciones, las narraciones, nombres y símbolos, los diseños y las obras arquitectónicas de carácter tradicional. Estos términos, bajo este contexto, se emplean como sinónimos intercambiables, y sostiene la OMPI en su glosario de los términos que no tiene por objeto sugerir un consenso en los Estados miembros en cuanto a la validez de estos u otros términos y no afecta o limita el uso de otros términos en legislaciones regionales o nacionales²⁵.

IV. Carentias de protección de las Expresiones Culturales Tradicionales (ECT) (Proyecto Actualizado OMPI)²⁶

El análisis de las carencias de protección de las ECT, por parte de OMPI y que aún se encuentra en proceso, es consecuencia de la encomienda que el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos,

24. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (el "Acuerdo sobre los ADPIC"), contenido en el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio de 15 de abril de 1994, que entró en vigor el 1 de enero de 1995.

25. WIPO/GRTKF/IC/41/INF/7 Anexo p. 45.

26. WIPO/GRTK/IC/39/7 (trigésima novena sesión Ginebra 18 a 22 marzo 2019).

Conocimientos Tradicionales y Folclore, le encargó a la Secretaría del Comité para que preparase un documento de trabajo para la décimo tercera sesión del Comité que considerara lo siguiente:

- A)** Se señalen las obligaciones, disposiciones y posibilidades que ya existen a nivel internacional para la protección de las expresiones culturales tradicionales (ECT);
- B)** Se señalen las lagunas que existan a nivel internacional, y se aclaren, en la medida de lo posible, con ejemplos específicos;
- C)** Se expusiesen las consideraciones importantes para determinar si es necesario suplir esas carencias;
- D)** Se señalen qué opciones existen o puedan perfilarse para hacer frente a cualquier carencia que se haya determinado, incluidas las opciones jurídicas o de otra índole, sea a nivel internacional, regional o nacional;
- E)** Se adjuntase un anexo con una matriz correspondiente a los temas a los que se hace referencia en los apartados a) y d) supra.

En un amplio estudio, constituido por dos anexos²⁷ analizan entre otros temas, las características de las ECT, formas y el significado de protección, que se entiende por carencias, cuales existen a Nivel Internacional y qué condiciones deben tomarse en cuenta para determinar si es necesario suplirlas. La matriz (Anexo 2) está conformada por cuatro apartados: a) protección deseada, b) protección existente, c) carencias y d) opciones. Algunas de las carencias que se señalan son: 1) Las ECT nuevas basadas en las ECT preexistentes, tienen pocas probabilidades de poder satisfacer el requisito de originalidad, 2) el plazo limitado de protección, para las interpretaciones y ejecuciones, 3) diseños preexistentes no están protegidos, 4) definiciones de información o divulgada e información confidencial, 5) los conceptos de "Contrario a la Moral" y "Contrario al orden público", se entienden principalmente a partir de la perspectiva del público en general y no están adaptados necesariamente a las ECT.

En la sección de opciones se plantean algunas propuestas para el debate que tiende a buscar formas convenientes de posible protección.

27. **Anexo 1** – Proyecto actualizado de análisis de carencias en la protección de las ECT.

Anexo 2 – Matriz actualizada (Publicada en la 38 sesión del presente documento).

V. La protección de las ECT a la luz de las Reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor en materia de las Culturas Populares y de las Expresiones Culturales Tradicionales, del 24 de enero del 2020²⁸

Es preciso mencionar que el Título VII de la LFDA “De los Derechos de Autor, sobre los Símbolos Patrios y de las Expresiones de las Culturas Populares”, está compuesto por tres capítulos: Capítulo I) “Disposiciones Generales”, Capítulo II “De los Símbolos Patrios” y el Capítulo III “De las Culturas Populares y de las Expresiones Culturales Tradicionales”. Los dos primeros capítulos no fueron reformados, por lo que se mantiene las disposiciones conforme a la Ley del 24 de diciembre de 1996, debiendo destacar el Artículo 154²⁹, que prevé que las obras a que se refiere este título, están protegidas independientemente de que no se pueda determinar la autoría individual de ellas o que el plazo de protección otorgado a sus autores se haya agotado. Así también, el texto del Art. 155, que sostiene que el Estado Mexicano es el titular de los derechos morales sobre los símbolos patrios.

Se reformó substancialmente el Capítulo III de Título VII (De las Culturas Populares y de las Expresiones Culturales Tradicionales), en que se prohibió la “libre utilización”, a diferencia de lo que se contemplaba en la Ley, previa a las Reformas.

En el texto actual de la LFDA se prevén los lineamientos por virtud de los cuales se protegen las obras literarias, artísticas, de arte popular y artesanal, primigenias, colectivas y derivadas de las CP o de las ECT, de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, en las que se manifiestan elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades previstos en el Artículo 2 Constitucional, a quienes esta ley reconoce la titularidad de los derechos³⁰.

En el Art. 48 del reglamento vigente de la LFDA expedido el 14 septiembre del 2005, se define o se pretende definir lo que constituyen las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable³¹.

-
28. Las Reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero del 2020
 29. (Los Arts. 154, 155 y 156 no fueron motivo de la Reforma de la LFDA del 20 de enero del 2020)
 30. Art. 157, LFDA (Reformas publicadas DOF 20 de enero del 2020)
 31. El Reglamento de la LFDA, se publicó en el DOF el 22 de mayo de 1998 y se reformó 14 de septiembre del 2005. Actualmente sigue vigente Artículo 48 (Reg. LFDA).- Las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable, podrán ser:
 - I. Expresiones verbales, tales como cuentos populares, leyendas, tradiciones, poesía popular y otras similares;
 - II. Expresiones musicales, tales como canciones, ritmos y música instrumental populares;
 - III. Expresiones corporales, tales como danzas y rituales;
 - IV. Expresiones tangibles tales como:
 - a) Las obras de arte popular o artesanal tradicional, ya sean obras pictóricas o en dibujo, tallas en madera, escultura, alfarería, terracota, mosaico, ebanistería, forja, joyería, cestería, vidrio, lapidaria, metalistería, talabartería, así como los vestidos típicos, hilados, textiles, labores de punto, tapices y sus similares;

Mientras que en las disposiciones anteriores a la Reforma de la LFDA se establecía que el Instituto Nacional del Derecho de Autor (en adelante, INDAUTOR) vigilaría el cumplimiento de las disposiciones de la ley, en esta materia, en la Reforma actual ya no se le faculta a lo anterior y tampoco se considera de libre utilización a este tipo de obras³² como lo contemplaba la LFDA y el criterio de la autoridad. Así también, se suprimió la obligación de mencionar la comunidad o etnia; o, en su caso, la región de la República Mexicana de la que es propia, en los casos de fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, de una obra literaria, artística, de arte popular o artesanal protegida conforme a la ley.

Lo mencionado ocurre de acuerdo con las disposiciones actuales que se analizan a continuación.

... Es conveniente distinguir entre lo que se entiende como protección defensiva de la protección positiva...

1. Autorización por escrito de los pueblos o comunidades indígenas, como requisito para la utilización de las ECT

Es conveniente distinguir entre lo que se entiende como protección defensiva de la protección positiva. Por protección en general, desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual se entiende el proteger la creatividad e innovación del intelecto humano, así como el uso no autorizado. La protección desde el punto de vista de la Propiedad Intelectual en ese sentido se distingue del concepto de protección en relación con la herencia cultural que se orienta a la salvaguarda preservación y promoción de la misma a través de la identificación, documentación, transmisión y revitalización de la herencia cultural ya sea tangible o intangible con el fin de mantenerla, así como su viabilidad. La preservación comprende dos elementos. El primero la preservación del contexto cultural y social viviente de los conocimientos tradicionales y el segundo la preservación de los conocimientos tradicionales no documentados en un soporte material, esto es cuando son documentados. La preservación tiene por objeto lograr que subsistan los conocimientos tradicionales para futuras generaciones tal y como fueron creados por las comunidades originales, asegurar su continuidad en

-
- b) Los instrumentos musicales populares o tradicionales, y
 - c) La arquitectura propia de cada etnia o comunidad, y
- v. Cualquier expresión originaria que constituya una obra literaria o artística o de arte popular o artesanal que pueda ser atribuida a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.
32. Artículos 158, 159, 160 y 161 (LFDA). Estos preceptos fueron reformados. El Artículo 48 del Reglamento de la LFDA publicado en el DOF del 22 de mayo de 1998 que no se reformó, prevé las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal, cuyo autor no sea identificable.

un marco esencialmente tradicional y dentro de las costumbres de la comunidad con el propósito de ser posible de hacerlas accesibles al público. Esto debido al reconocimiento que tienen como parte de la colectividad dentro de la herencia cultural de la humanidad.

El concepto de protección desde la perspectiva de la propiedad intelectual tiene un sentido positivo y un sentido defensivo. De cada uno se desarrollan estrategias que pueden ser utilizadas dependiendo de los objetivos específicos y los intereses que estén en consideración.

La protección positiva está diseñada para que los poseedores, si ellos así lo desean adquieran derechos de Propiedad Intelectual. Respecto de los Conocimientos Tradicionales relacionadas con las Expresiones Culturales Tradicionales y con ello prevenir el uso no autorizado, inapropiado realizado por terceras personas, incluyendo usos peyorativos u ofensas culturales o la explotación de los conocimientos tradicionales o las expresiones culturales tradicionales desde un punto de vista comercial, sin contar con la autorización correspondiente. La protección positiva confiere derechos a las comunidades para promover los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales y controlar el uso por terceras personas, así como el que les permitan obtener beneficios comerciales por su explotación.

La protección defensiva está referida al diseño de estrategias para prevenir la adquisición indebida o el mantenimiento o no autorizado de derechos de propiedad intelectual por terceras personas. El objetivo, es impedir que terceros ajenos a las comunidades indígenas adquieran derechos de propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales o las expresiones culturales tradicionales. La protección defensiva comprende entre otros, por ejemplo validar patentes que se otorgaron indebidamente, por sustentarse en conocimientos tradicionales previamente existentes y sin la autorización correspondiente.

En el texto del artículo 158³³, se confiere como se menciona una protección defensiva pues con ella se pretende evitar la deformación, esto con objeto de no causar demerito a las expresiones culturales tradicionales, o perjuicio a la reputación e imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen. Sin embargo, la misma ley nos establece los mecanismos adecuados para que la autoridad esté en condiciones para cumplir con lo previsto en este precepto.

33. Art. 158 (LFDA Reformado DOF del 24/01/2020 Artículo 158.- Las obras a las que se refiere el artículo anterior, estarán protegidas por la presente Ley contra su explotación sin la autorización por escrito del pueblo o comunidad titular y contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o pueblo al cual pertenece.

Aunado a lo anterior es por ello que en diferentes foros, se ha propuesto encontrar un sistema *sui generis*, en el que puedan conferirse elementos de protección a estas expresiones culturales tradicionales, en forma complementaria a las que pueden ser protegibles bajo el sistema de Derechos de Autor actualmente previsto en la legislación, sin que exista un consenso sobre la forma de implementarlo.

En el mismo artículo 158, se establece el requisito de contar con autorización por escrito de los pueblos y/o comunidades indígenas, así como la prohibición de utilizar las ECT sin ella. Esta restricción no garantiza a la "Comunidad Titular" o a la que se le identifique o atribuya esta característica, recibir los beneficios derivados de la misma.

2. Consulta a la Secretaría de Cultura para posible identificación de la "Comunidad" y el acompañamiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)

En el caso de la fijación, representación, publicación, comunicación, utilización en cualquier forma o puesta a disposición con fines de lucro de una obra literaria, artística, de arte popular y artesanal, o de las ECT, la parte interesada deberá solicitar a la Secretaría de Cultura³⁴ una consulta para intentar identificarla. La Secretaría deberá contar con el acompañamiento del INPI³⁵ en su calidad de órgano técnico.

De acuerdo con la Ley del INPI, este instituto tiene como objeto definir, normar diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y Afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de acuerdo con la constitución de nuestro país y los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

Entre sus amplias atribuciones³⁶, está la de definir los lineamientos normativos que permitan conducir y orientar las políticas públicas relativas a los pueblos indígenas y afromexicano en el marco de la Administración Pública Federal (Frac. I). Coadyuvar, mediar y orientar, en coordinación con las instancias competentes en

-
34. Art. 160 (LFDA Reformas Diario Oficial de la Federación 24 de enero del 2020) Secretaría de Cultura se creó el 18 de diciembre de 2015 y asumió todas las atribuciones en materia de promoción y de difusión de la cultura y el arte que anteriormente eran parte de la Secretaría de Educación.
 35. LINPI - Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2018.
(Art. 1) El INPI es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica presupuestal y administrativa con sede en la Ciudad de México.
 36. Art. 4to. LINPI.

la atención y resolución de los conflictos territoriales, agrarios, sociales, políticos y de otra índole en las regiones indígenas y afromexicanas del país (Frac. XVII). Apoyar y fortalecer los procesos de reconstitución y desarrollo con cultura e identidad de los referidos pueblos (Frac. XX). Apoyar, impulsar y fortalecer las economías locales y las actividades productivas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas (Frac. XXVII). Promover y adoptar las medidas, en conjunto con los pueblos indígenas y afromexicanos, para la preservación, protección, revitalización y transmisión a las futuras generaciones de su patrimonio cultural material, inmaterial; sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales, así como todos los elementos que constituyan la cultura e identidad de dichos pueblos (Frac. XXXVIII). Promover, adoptar y garantizar las medidas correspondientes para mantener, proteger y desarrollar la propiedad intelectual, colectiva e individual, con relación a dicho patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales (Frac. XXXIX). Promover las medidas eficaces para que los pueblos indígenas puedan adquirir, establecer, operar y administrar sus propios medios de comunicación, telecomunicación e información, haciendo uso de sus culturas e idiomas... (Frac. XLV)

Una vez identificada la comunidad que pueda ser considerada como la "Comunidad Titular", la Secretaría le notificará al interesado para efecto del trámite de la autorización correspondiente. En caso de no haber titular identificado, la propia Secretaría de Cultura, con la opinión técnica de la autoridad correspondiente, que se presume debería ser el INPI, sin perjuicio de la opinión que pudiera emitir el INDAUTOR, podrá autorizar el uso y explotación de las obras con fines de lucro.

De no cumplir con ello, se estarían infringiendo las disposiciones de la LFDA e incurrir en las infracciones en materia de Derechos de Autor previstas en el artículo 229 o en las infracciones en materia de Comercio contempladas en el artículo 231. Por otra parte, si bien en la Reforma se establece como requisitos, el contar con la autorización por escrita del pueblo o comunidad indígena, que podría considerarse como "Comunidad Titular", o en caso de no ser posible de identificarla, la Secretaría de Cultura con la operación técnica de la autoridad correspondiente, podría otorgar dicha autorización.

Se omitió la obligación de mencionar la etnia o comunidad correspondiente, con lo que se dejaría a voluntad de la "Comunidad" el que se mencione o no sin que exista por tanto, sanción alguna demanda de la LFDA, lo que puede trastocar el equilibrio que se pretende en la ley modelo UNESCO-OMPI entre la notificación en contra de los usos, abusos de las ECT y el caso y fomento para el desarrollo y difusión de las expresiones culturales.

3. Solución de controversias

De acuerdo con las reformas de la LFDA, si surgiere alguna controversia, en cuanto a la identificación de la Comunidad Indígena, reclamación entre Comunidades Indígenas o designación de la Comunidad Titular, ésta se resolverá de manera colegiada entre la Secretaría de Cultura, la autoridad técnica competente y las autoridades de los pueblos indígenas involucrados³⁷. Resulta cuestionable el que no se faculte al INDAUTOR como autoridad coadyuvante o que pudiera resolver la controversia, a través de mecanismos consistentes en las juntas de avenencia, que se lleven a cabo ante el mismo y que han resultado un medio sumamente efectivo para resolver disputas o diferencias entre creadores, este mecanismo podría hacerse extensivo a este tipo de conflictos.

Así también como se explicó, el INPI, de acuerdo con su ley, tiene facultades para coadyuvar, mediar y orientar, en coordinación con las instancias competentes en la atención y resolución de conflictos, entre los que podrían estar contemplados, los que surgieren respecto a la identificación de alguna comunidad “Titular”, origen o procedencia de una ECT, sobre los términos y condiciones de la autorización escrita que se hubiere otorgado o en caso de conflictos entre comunidades o de las comunidades con algún miembro de las mismas en lo individual.

... Con las reformas actuales es necesario contar con autorización escrita de los pueblos o comunidades indígenas para el uso o explotación de las obras en comento o contar con la autorización de la Secretaría de Cultura por lo que a diferencia de la ley anterior, no se permite la libre utilización de las ECT...

Consideraciones Finales

Con las reformas actuales es necesario contar con autorización escrita de los pueblos o comunidades indígenas para el uso o explotación de las obras en comento o contar con la autorización de la Secretaría de Cultura por lo que a diferencia de la ley anterior, no se permite la libre utilización de las ECT pues, de lo contrario, se estaría infringiendo a la LFDA, lo que constituiría una infracción en materia de derechos de autor³⁸, al igual que su utilización con el objeto de causar demerito o perjuicio a la

37. Artículo 160 (LFDA, Reformas DOF de 24 de enero de 2020).

38. “Artículo 229. De las Infracciones en Materia de Derechos de Autor – Son infracciones en materia de derechos de autor: (...)”

Fracción XIII. Fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicación o utilizar en cualquier forma una obra literaria y artística, protegida conforme al capítulo III, del Título VII, de la presente Ley, sin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia”.

reputación o imagen de la comunidad a la cual pertenecen, se sancionan como una infracción en materia de comercio³⁹.

En lo que se refiere a la presentación de la consulta ante la Secretaría de Cultura, para determinar la “Comunidad Titular” en la que la Secretaría de Cultura deberá contar con la opinión del INPI para desahogarla, no se prevé un mecanismo claro para el procesamiento de la solicitud y el esquema bajo el cual deberá presentarse y respecto al mecanismo de solución de controversias, en el caso que esta surja. No se establecen las reglas o principios aplicables para que participen las partes afectadas y los medios de defensa a los que pueden recurrir. Tampoco están determinada las facultades del INPI y el efecto jurídico de la resolución o laudo que en su caso se emita para tal efecto.

Por otra parte, en la ley se permite el uso de las obras previstos en el Art. 157, en los términos del Título VI de la LFDA, que se refiere a las “Limitaciones de los Derechos de Autor y de los Derechos Conexos Patrimoniales”, que se compone del Capítulo I “De la limitación por causa de Utilidad Pública” Capítulo II “De la Limitación a los Derechos Patrimoniales” y Capítulo III “Del Dominio Público” incluyendo la libre utilización de las obras siempre que no se afecte su explotación normal. Asimismo, podrá realizarse sin autorización cuando la utilización de las obras no implique un cargo de admisión en las tiendas o establecimientos abiertos al público, así como la grabación en ciertas circunstancias y de igual forma no se causen regalías por ejecución pública o no se persiga un beneficio económico.

Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores. En el caso de las ECT, al restringirse su libre utilización y requerir la autorización por escrito, se sustraen del ámbito del dominio público, buscando con ello preservar el patrimonio cultural inmaterial de los Pueblos y Comunidades Indígenas, lo que si bien es conveniente hace complejo el cumplimiento de las disposiciones de la ley en el sentido de facultar a la Secretaría de Cultura con el apoyo del INPI contar con los elementos necesarios para precisar la paternidad o procedencia de las ECT. Así también persiste la incertidumbre sobre los criterios que deberá adoptar el INDUTOR sobre la posible registrabilidad o no de las ECT o manifestaciones de las CP o como sucedía hasta antes de las reformas no las aceptada a registro.

39. “Artículo 231. De las infracciones en Materia de Comercio – Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto: (...)”

Fracción IX. Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III, del Título VII de la presente Ley en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma.”

Estas reformas parecen que dejaron atrás las recomendaciones de la UNESCO, incluyendo la Ley Tipo UNESCO-OMPI, que inspiraron la inclusión del Título VII de la LFDA, promulgada en 1996. Los debates actuales en el seno del Comité Intergubernamental de OMPI sobre Conocimientos Tradicionales, Recursos Genéticos y Expresiones Culturales Tradicionales por el momento tampoco dan luz sobre si el sistema de propiedad industrial tal como fue definido es el adecuado, es necesario hacerle adaptaciones o habría que inclinarse por un sistema *sui generis* de protección.



Bibliografía

Libros

- Martinet Lily, *Les Expressions Culturelles Traditionnelles En Droit International*, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne p. 2 y ss. Paris 17 de junio de 2017.
- Serrano Migallon Fernando, *Nueva Ley del Derecho de Autor*. Editorial Porrúa; Universidad Nacional Autónoma de México, p. 157. México 1998.
- Stamatopoulou Elsa, *Cultural Rights in International Law*, p. 208 y ss. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston 2007.

Tratados y otros Acuerdos Internacionales

- Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, Relacionados con el Comercio (ADPIC).
- Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO 2005 (CDC).

Leyes de México

- Ley de Propiedad Industrial.
- Ley Federal del Derecho de Autor.
- Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial.
- Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
- Reglamento Ley Federal del Derecho de Autor.

Documentos electrónicos

- Recomendación General 35/2019 Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana (CNDH).
- Las Expresiones Culturales Tradicionales/ Expresiones del Folclore, opciones políticas y jurídicas WIPO/GRTKF/IC/6/3.
- Proyecto actualizado de análisis de las carencias en la protección de las Expresiones Culturales Tradicionales (Trigésima Novena sesión WIPO/GRTKF/IC/39/7) 16 de enero del 2019.



Aspectos generales del “Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”

*Fausto Vienrich Enriquez**

Introducción

I. Antecedentes del Tratado

II. Naturaleza, objeto y mérito del Tratado

III. Obligaciones que genera el Tratado

IV. Contenido del Tratado

1. Preámbulo
2. Relación con otros convenios y tratados
3. Definiciones
 - 3.1 Obra
 - 3.2 Ejemplar en formato accesible
 - 3.3 Entidad autorizada
4. Otras disposiciones
 - 4.1 Beneficiarios
 - 4.2 Excepciones y limitaciones sobre los ejemplares en formato accesible
 - 4.3 Intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible
 - 4.4 Medidas tecnológicas
 - 4.5 Respeto a la intimidad
 - 4.6 Cooperación encaminada a facilitar el intercambio transfronterizo

V. Entrada en vigencia

Conclusión

Bibliografía



* **Fausto Vienrich Enriquez.** Abogado por la Universidad de Lima. Maestría en derecho de la empresa con mención en Gestión por la Pontifícia Universidad Católica del Perú. Director de la Dirección de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y Presidente de la Comisión de Derecho de Autor de INDECOPI, Perú. Email: fausto.vienrich@gmail.com.

Resumen

El Tratado de Marrakech, cuyo nombre formal es "Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso", fue adoptado el 27 de junio de 2013, en el marco de la Conferencia Diplomática en la ciudad de Marrakech, Reino de Marruecos. Es un convenio que forma parte de los Tratados que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Además del alto contenido humanitario y social que lo caracteriza, tiene como principal objetivo propiciar en los Estados parte del mismo, a través de sus respectivas legislaciones nacionales, el establecimiento de un conjunto de excepciones y limitaciones al derecho de autor, a fin de facilitar la disponibilidad de obras en formatos accesibles en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, así como de disposiciones que posibiliten el intercambio de dichos formatos entre países.

Palabras clave: Tratado de Marrakesh, ceguera.

Abstract

The Marrakesh Treaty, whose formal name is "Treaty of Marrakesh to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired or with other difficulties to access the printed text", was adopted on June 27, 2013, in the Diplomatic Conference in Marrakesh, Kingdom of Morocco. It is part of the Treaties administered by the World Intellectual Property Organization (WIPO). In addition to the high humanitarian and social content that characterizes the treaty, its main objective is to promote in countries party, through their respective national legislations, the establishment of a set of exceptions and limitations to copyright, in order to facilitate the availability of works in accessible formats for the benefit of blind and visually impaired persons or persons with other difficulties in accessing printed text, as well as provisions that make possible the exchange of such formats between countries.

Keywords: Marrakesh Treaty, blindness.

Introducción

El Tratado de Marrakech es un nuevo tratado internacional que forma parte del conjunto de Tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y facilita a las personas con discapacidad visual o con dificultad para acceder al texto impreso el acceso a las obras publicadas.

La adopción del Tratado en el año 2013 constituyó un logro histórico, por cuanto favorecerá un acceso mucho mayor a los libros para los cientos de millones de personas en todo el mundo que son ciegas, y tienen discapacidad visual o dificultades para acceder al texto impreso¹. El Tratado de Marrakech tiene el gran mérito de hacer frente a la “escasez de libros” al exigir a las Partes Contratantes, entre otras, la adopción de disposiciones que permitan la reproducción, la distribución y la puesta a disposición del público de obras publicadas en formato accesible, contemplando con ese fin limitaciones y excepciones a los derechos de los titulares de obras protegidas por derecho de autor.

El tratado tiene también por finalidad aportar garantías a los autores y los editores en el sentido de que las obras publicadas no se verán expuestas a un uso indebido o a la distribución a personas distintas de los beneficiarios.

I. Antecedentes del tratado

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay en el mundo más de 314 millones de personas con discapacidad visual, 90% de las cuales vive en países en desarrollo y, por ende, cuenta con menores oportunidades educativas y laborales². En efecto, según las estimaciones de la Unión Mundial de Ciegos (UMC), en los países en desarrollo la tasa de empleo de las personas con problemas de visión es inferior al 10%³.

-
1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Se adopta un tratado histórico que facilitará en gran medida el acceso a los libros para las personas con discapacidad visual de todo el mundo. Marrakesh/Ginebra, 27 de junio de 2013. PR/2013/741. En: https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0017.html.
 2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Limitaciones y excepciones. En: <https://www.wipo.int/pressroom/es/briefs/limitations.html>.
 3. Jewel, Catherine. Consorcio de libros accesibles (ABC): derribar los obstáculos que impiden el acceso a los libros en formatos accesibles. Ompi Revista [en línea] Número 4/2014 (Agosto). Disponible en: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2014/04/article_0005.html>.

Para el año 2006, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) realizó un estudio sobre las limitaciones y excepciones en materia de derecho de autor en favor de las personas con discapacidad visual, el cual reveló también que menos de 60 Estados contemplaban, en sus respectivas legislaciones nacionales sobre derecho de autor, cláusulas sobre limitaciones y excepciones especiales a favor de las personas con discapacidad visual, por ejemplo, la conversión al Braille, impresión en caracteres grandes o versiones en audio digital de textos protegidos por derecho de autor⁴.

Ahora bien, habida cuenta de que la legislación de derecho de autor resulta ser “territorial”, esas excepciones a las que se hace referencia, no solían abarcar o comprender la importación o exportación de obras convertidas en formatos accesibles para personas con discapacidad visual. De allí es que surgía también la necesidad de que las organizaciones a cargo de las personas ciegas, debían negociar licencias con los titulares de derechos a fin de permitir este intercambio transfronterizo o entre países, de obras en estos formatos accesibles o para producir sus propios materiales, actividad que de por si resultaba costosa, lo cual acrecentaba aún más la problemática que finalmente terminaba limitando el acceso de las personas con discapacidad visual a las obras impresas de todo tipo.

Igual de importante ha resultado lo señalado por la Unión Mundial de Ciegos (UMC) en el sentido que más del 90% de todo el material publicado en el mundo resulta inaccesible para las personas ciegas o con problemas de visión. A toda esta gran carencia de obras publicadas en formatos accesibles para personas con este tipo de discapacidad le fue acuñada la expresión de “hambre mundial de libros”⁵.

Luego de la adopción de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad⁶, se puso en evidencia la necesidad que había de facilitar el acceso a las obras publicadas para las personas con discapacidad visual; ello debido a que entre las disposiciones de dicha Convención⁷ se establece que la leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no deben constituir una barrera excesiva

-
4. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Estudio sobre las limitaciones y excepciones en materia de derecho de autor en favor de las personas con discapacidades visuales. 20 febrero 2007. En: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=75696.
 5. Organización Mundial de la propiedad Intelectual: Se pone en marcha el Consorcio de Libros Accesibles, que se suma a la iniciativa destinada a poner fin al “Hambre de libros” de las personas con dificultad para acceder al texto impreso. Ginebra, 30 de junio de 2014. PR/2014/762. En: http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2014/article_0009.html
 6. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Sexagésimo primer periodo de sesiones , mediante Resolución NRES/61/106, del 13 de diciembre de 2006 en Nueva York, Estados Unidos de América.
 7. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: artículo 30.

o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales.

Para tratar esta problemática, que en realidad ya había venido siendo abordada a través de reuniones de negociación, es que del 17 a 28 de junio del año 2013, se llevó a cabo en la ciudad de Marrakech, Reino de Marruecos, la Conferencia Diplomática sobre la conclusión de un tratado que facilite a las personas con Discapacidad visual y a las personas con dificultad para acceder al texto impreso, el acceso a las obras publicadas. Conferencia que contó con una participación de más de 600 negociadores en representación de los 186 Estados Miembros de la OMPI⁸. Es así que como consecuencia del desarrollo de dicha Conferencia, fue que se adopta finalmente, el 27 de junio de 2013, el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

II. Naturaleza, objeto y mérito del tratado

El Tratado de Marrakech es un acuerdo internacional poseedor de una alto contenido humanitario y social, teniendo como objetivo global ampliar la disponibilidad de libros protegidos por derecho de autor para los 300 millones de personas con dificultad de lectura de la letra impresa en el mundo⁹. Muchos de ellos, entre los que se incluyen no sólo las personas ciegas o con discapacidad visual sino también quienes tienen discapacidad física o perceptual para leer, carecen en la actualidad de un acceso adecuado a libros y otros materiales culturales en formatos apropiados.

Para el logro de este gran objetivo el Tratado establece un marco normativo, a través del cual se reconocen excepciones y limitaciones obligatorias, en favor de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, por su discapacidad física, a fin de facilitar la producción y transferencia internacional de libros adaptados o en formatos accesibles.

III. Obligaciones que genera el tratado

El Tratado requiere de los Estados contratantes la implementación del mismo, en el ámbito de sus respectivas legislaciones nacionales, principalmente a fin de: (i) incorporar limitaciones y excepciones al derecho de autor a fin de hacer viable o

8. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Stevie Wonder exhorta a finalizar un nuevo tratado que mejorará el acceso a los libros para las personas con discapacidad visual. Marrakech/Ginebra, 21 de junio de 2013. PR/2013/740. En: https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0014.html
9. Molly K. Land, Laurence R. Heller, Ruth L. Okediji, Jerome H. Reichman: Guía del Tratado de Marrakech de la Unión Mundial de Ciegos, p. 4 En: <https://worldblindunion.org/es/programs/marrakesh-treaty/wbu-marrakesh-treaty-pocket-guide/>.

permitir la reproducción, distribución, puesta a disposición de las obras publicadas en formatos accesibles y, (ii) permitir el intercambio transfronterizo de obras en formatos accesibles por parte de las organizaciones o entidades que se encuentran al servicio de los beneficiarios del Tratado.

IV. Contenido del tratado

El Tratado contiene un Preámbulo y veintidós artículos, los cuales establecen provisiones sobre la relación de este Tratado con otros convenios, una sección de definiciones, la descripción de los beneficiarios de la protección. Adicionalmente la sección medular del Tratado contempla las excepciones y limitaciones a ser incorporadas en las legislaciones nacionales, así como disposiciones aplicables al intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible a los beneficiarios del Tratado.

... la sección medular del Tratado contempla las excepciones y limitaciones a ser incorporadas en las legislaciones nacionales, así como disposiciones aplicables al intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible a los beneficiarios del Tratado...

Complementando estas disposiciones sustanciales, el Tratado también incluye disposiciones referidas a la importación de ejemplares en formato accesible, obligaciones relativas a las medidas tecnológicas de protección, a la preservación de la intimidad personal y a la cooperación internacional.

Asimismo se establecen principios generales a ser tomados en cuenta en la aplicación del Tratado, obligaciones generales sobre las limitaciones y excepciones así como otras limitaciones o excepciones que los países parte pueden incorporar.

Finalmente, se añaden las disposiciones administrativas que todo tratado contiene, entre ellas, la conformación de una Asamblea de países que formen parte del mismo, el establecimiento de una Oficina Internacional, las condiciones para ser parte en el Tratado, los derechos y obligaciones de las mismas, así como disposiciones referidas a la firma del Tratado, su entrada en vigor, la fecha efectiva para constituirse en parte del mismo, la forma de denunciarlo, los idiomas en los que estará expresado y la precisión sobre el depositario del acuerdo.

1. Preámbulo

En el Preámbulo se establecen los motivos que llevaron a las Partes a negociar el Tratado de Marrakech, cumpliendo de esta manera un rol trascendental para la interpretación del mismo. El Preámbulo del Tratado contiene así, doce disposiciones.

Una primera disposición¹⁰, la cual recuerda los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades, accesibilidad, participación e inclusión social plena y efectiva en la sociedad proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos¹¹, y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad¹².

La redacción es muy conveniente pues incluye a la Declaración Universal de los derechos Humanos, dándole un marco más integral al Derecho de autor, perfectamente compatible con el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Una segunda disposición¹³ que trae el Tratado hace referencia a los desafíos perjudiciales para el desarrollo integral de las personas con discapacidad visual, que limitan su libertad de expresión y el goce del derecho a la educación, y a la oportunidad de llevar a cabo investigaciones.

Una tercera disposición¹⁴ recalca la importancia del Derecho de Autor como incentivo para las creaciones e incorpora el término “recompensa” como otro de los efectos de la protección del Derecho de Autor.

La cuarta disposición¹⁵ resalta las barreras que existen para acceder a las obras publicadas y que enfrentan las personas con discapacidad visual, afectando así su derecho a contar con igualdad de oportunidades, y de la necesidad que existe de ampliar el número de obras en formatos accesibles para ellos.

10. La primera disposición del Preámbulo señala: “Recordando los principios de no discriminación, de igualdad de oportunidades, de accesibilidad y de participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, (...)”.
11. Declaración que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París. Este documento recoge en sus treinta artículos los derechos humanos considerados básicos.
12. Tratado que recoge los derechos de las personas con discapacidad así como las obligaciones de los Estados Partes en la Convención de promover, proteger y asegurar esos derechos.
13. La segunda disposición del Preámbulo señala: “Conscientes de los desafíos perjudiciales para el desarrollo integral de las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, que limitan su libertad de expresión, incluida la libertad de recabar, recibir y difundir información e ideas de toda índole en pie de igualdad con otras, mediante toda forma de comunicación de su elección, así como su goce del derecho a la educación, y la oportunidad de llevar a cabo investigaciones,(...)”.
14. La tercera disposición del Preámbulo señala: “Recalcando la importancia de la protección del derecho de autor como incentivo y recompensa para las creaciones literarias y artísticas y la de incrementar las oportunidades de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y compartir el avance científico y sus beneficios, (...)”.
15. La cuarta disposición del Preámbulo señala: “Conscientes de las barreras que, para acceder a las obras publicadas en aras de lograr igualdad de oportunidades en la sociedad, deben enfrentar las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, y de la necesidad de ampliar el número de obras en formato accesible y de mejorar la distribución de dichas obras,(...)”.

La quinta disposición¹⁶ reitera lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el sentido que la mayoría de personas con discapacidad visual proviene de los países en desarrollo y de los países menos adelantados del orbe.

La sexta disposición¹⁷ reconoce que mediante la mejora del marco jurídico internacional, puede fortalecerse el impacto positivo de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones en la situación de las personas con discapacidad visual.

Sin lugar a dudas, que dicha disposición es sumamente importante tomando en cuenta que las TIC¹⁸ sin lugar a dudas resultan y seguirán siendo un aliado fundamental para el cumplimiento de los fines del Tratado¹⁹.

La séptima disposición²⁰ contiene el reconocimiento de que a pesar de la constatación de que muchas legislaciones ya han incluido excepciones al Derecho de Autor y a los derechos conexos para las personas con discapacidad visual, permanece la insuficiencia de ejemplares disponibles en formato accesible y que la falta de posibilidades de intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible hace necesaria una duplicación de esfuerzos.

Conforme se detallará más adelante, el haberse contemplado en el Tratado de Marrakech la posibilidad de este intercambio transfronterizo de obras en formato

-
16. La quinta disposición del Preámbulo señala: “Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso vive en países en desarrollo y en países menos adelantados,(...)”.
 17. La sexta disposición del Preámbulo señala: “Reconociendo que, a pesar de las diferencias existentes en las legislaciones nacionales de derecho de autor, puede fortalecerse la incidencia positiva de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la vida de las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso mediante la mejora del marco jurídico a escala internacional,(...)”.
 18. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
 19. Así, por ejemplo, la producción por medios informáticos permite reducir a un pequeño archivo de texto la edición de un libro en braille. Este pequeño archivo incluye todos los códigos necesarios para su posterior impresión en braille, o para su lectura en un ordenador por medio de líneas braille, lectores de pantalla, etc. Distribuir este archivo por medios telemáticos, desde un correo electrónico a una descarga controlada desde un servidor, no supone apenas costos asociados. Lo mismo ocurre con las obras sonoras comprimidas en archivos MP3. No hay duda que sin la ayuda de la tecnología en la producción y la distribución de los libros en formatos accesibles el Tratado perdería su potencial. El intercambio de libros accesibles en formatos analógicos sigue teniendo validez, pero sin duda que el uso de herramientas informáticas de búsqueda, producción y distribución será la que harán posible su envío, en cantidades significativas, a cualquier parte del mundo sin mayores costos a favor de los beneficiarios.
 20. La séptima disposición del Preámbulo señala: “Reconociendo que muchos Estados miembros han establecido excepciones y limitaciones en su legislación nacional de derecho de autor destinadas a las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, pero que sigue siendo insuficiente el número de ejemplares disponibles en formatos accesibles para dichas personas; que son necesarios recursos considerables en sus esfuerzos por hacer que las obras sean accesibles a esas personas; y que la falta de posibilidades de intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible hace necesaria una duplicación de esos esfuerzos,(...)”.

accesible, contribuirá a la generación de un ahorro importante en la medida que ello reducirá la duplicación de esfuerzos y de los costos asociados. Así, en vez de que sean dos o más países los que elaboren, respecto de una misma obra, versiones en formato accesible, esos países podrán cada uno producir otras obras en formato accesible que luego podrán poner a disposición de los demás países. Ello indudablemente contribuirá también a que exista una mayor disponibilidad en el número de obras²¹.

La octava disposición²² hace referencia al reconocimiento de la importancia que reviste el rol de los titulares de derechos en hacer accesibles las obras a las personas con discapacidad visual, así como la necesidad de recurrir a las excepciones y limitaciones al derecho de autor cuando el mercado es incapaz de brindar dicho acceso.

La novena disposición²³ hace mención al equilibrio que debe existir entre la protección eficaz de los derechos de los autores con el interés público, particularmente en temas de educación, acceso a la información e investigación.

La décima disposición²⁴ menciona la reafirmación de las obligaciones que se desprenden de los tratados internacionales vigentes en materia de derecho de autor, adicionalmente a la Regla de los tres pasos²⁵.

-
21. El Tratado busca promover así la producción local de materiales accesibles en cada país, como también proporcionar el acceso gratuito o a muy bajo costo a libros producidos en otros lugares. Esto será especialmente importante para los países que no tienen servicios para personas con discapacidad; estas naciones más pobres, se beneficiarán por el acceso a amplias colecciones desarrolladas en países con mayores recursos económicos y con mayor producción bibliográfica.
 22. La octava disposición del Preámbulo señala: "Reconociendo tanto la importancia que reviste la función de los titulares de derechos para hacer accesibles sus obras a las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso y la importancia de contar con las limitaciones y excepciones apropiadas para que esas personas puedan acceder a las obras, en particular, cuando el mercado es incapaz de proporcionar dicho acceso,(...)"
 23. La novena disposición del Preámbulo señala: "Reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre la protección eficaz de los derechos de los autores y el interés público en general, en particular en cuanto a la educación, la investigación y el acceso a la información, y que tal equilibrio debe facilitar a las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso el acceso real y oportuno a las obras,(...)"
 24. La décima disposición del Preámbulo señala: "Reafirmando las obligaciones contraídas por las Partes Contratantes en virtud de los tratados internacionales vigentes en materia de protección del derecho de autor, así como la importancia y la flexibilidad de la regla de los tres pasos relativa a las limitaciones y excepciones, estipulada en el artículo 9.2) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y en otros instrumentos internacionales,(..."
 25. La regla de los tres pasos es un principio básico utilizado para determinar si puede permitirse o no una excepción o limitación en virtud de las normas internacionales sobre derecho de autor y derechos conexos. De acuerdo con el artículo 9.2 del Convenio de Berna todas las limitaciones y excepciones al derecho de autor deben ser creadas y examinadas conforme a una regla que regula el alcance de las mismas, conocida como la regla de los tres pasos o de las tres condiciones. Estas tres condiciones se encuentran referidas a: (i) que la excepción o limitación

La undécima disposición²⁶ recuerda la importancia de la Agenda para el Desarrollo que como se sabe se encuentra constituida por 45 recomendaciones para el desarrollo, agrupadas en distintas categorías²⁷, que fueron adoptadas por los Estados Miembros de la OMPI, reunidos en Asamblea General en el año 2007²⁸.

Finalmente la duodécima disposición²⁹ presenta el objetivo de este propuesto instrumento internacional, de forma clara, señalando que existe un deseo de armonizar las leyes nacionales en materia de excepciones y limitaciones para facilitar tanto el acceso como el uso de las obras por parte de las comunidades de personas con discapacidad visual.

2. Relación con otros convenios y tratados

Al respecto, el Tratado establece³⁰ una cláusula de no menoscabo, la cual dispone que cualesquiera de las disposiciones acordadas en virtud de este nuevo Tratado (Tratado de Marrakech) no afectará las obligaciones que las Partes Contratantes tengan entre sí en virtud de cualquier otro Tratado, ni tampoco perjudica derecho alguno que las Partes Contratantes puedan tener en virtud de cualquier otro Tratado.

3. Definiciones

El Tratado de Marrakech, establece³¹ una serie de definiciones las mismas que resultan importantes a fin de comprender mejor el alcance y aplicación del Tratado.

deba encontrarse prevista en la norma; (ii) que la limitación o excepción no puede aplicarse a aquellos casos que interfieren con la explotación normal de la obra, y; (iii) que la excepción o limitación que pretende aplicarse no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

26. La undécima disposición del Preámbulo señala: “Recordando la importancia de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, adoptadas en 2007 por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuyo propósito es asegurar que las consideraciones relativas al desarrollo tomen parte integral de la Organización.”
27. Categoría A: Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades.
Categoría B: Fijación de normas, flexibilidades, política pública y dominio público.
Categoría C: Transferencia de tecnología, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y acceso a los conocimientos.
Categoría D: Evaluaciones, apreciaciones y estudios de incidencia.
Categoría E: Cuestiones institucionales, incluidos el mandato y la gobernanza.
Categoría F: Otras cuestiones.
28. Disponible en: <http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/recommendations.html>.
29. La duodécima disposición del Preámbulo señala: “Reconociendo la importancia del sistema internacional del derecho de autor, y deseosas de armonizar las limitaciones y excepciones con el propósito de facilitar tanto el acceso como el uso de las obras por las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, (...”).
30. Tratado de Marrakech, artículo 1.
31. Tratado de Marrakech, artículos 2 y 3.

A través de las definiciones se ha establecido una clara delimitación en lo que se refiere a quienes son los llamados a beneficiarse con las excepciones y limitaciones al derecho de autor (los beneficiarios), el objeto que será accesible (las obras), los formatos a los que se podrán adaptar dichas obras (formatos accesibles o alternativos) y quienes tendrán el rol de encargarse de facilitar el acceso a los materiales en formatos accesibles o alternativos (entidades autorizadas).

3.1 Obras

El Tratado la define en referencia a las obras artísticas y literarias en el sentido del artículo 2.1 del Convenio de Berna³², en forma de texto, notación y/o ilustraciones conexas con independencia de que hayan sido publicadas o puestas a disposición por cualquier medio.

El Tratado se aplica a obras literarias y artísticas publicadas en forma de texto, notación o ilustraciones, incluso en formato de audio, como libros de audio³³. Significativamente, las obras audiovisuales como las películas no entran en la definición de las obras³⁴.

De esta manera, el concepto de obra comprendería libros, periódicos, revistas, y otros textos similares, partituras musicales, entre otros.

3.2 Ejemplar en formato accesible

En los términos del Tratado³⁵, por ejemplar en formato accesible se entiende a la reproducción de una obra de una manera alternativa que permita a los beneficiarios del Tratado poder acceder a la misma, respetando la integridad³⁶ de la obra original y realizando los cambios necesarios³⁷ para permitir dicha accesibilidad.

-
- 32. Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.
 - 33. La comprensión dentro de la definición, para este tipo de obra fue resultado de una declaración concertada, relativa al artículo 2.a) del Tratado.
 - 34. Electronic Information for Libraries (EIFL): El Tratado de Marrakech. Guía EIFL para Bibliotecas, p.8. Octubre 2015. En: https://www.eifl.net/system/files/resources/201710/marrakesh_sp_v2_low.pdf
 - 35. Tratado de Marrakech, artículo 2 literal b)
 - 36. El derecho de integridad es uno de los derechos morales de autor que vinculan a éste con su obra, consistente en que su obra no pueda ser deformada, modificada o alterada por parte de terceros.
Al respecto es importante recordar que el derecho de autor está conformado por dos tipos de derechos: (i) derechos de orden moral que permiten la tutela de la personalidad del autor en relación a su obra y, (ii) derechos patrimoniales que permiten al autor explotar directamente su obra o autorizando a terceros. Entre los derechos patrimoniales se encuentran el derecho de reproducción, el derecho de distribución y el derecho de comunicación pública.
 - 37. Por "cambios necesarios" podrían ser, de manera ejemplificativa, la inclusión de herramientas que permitan uso electrónico, la descripción de una ilustración, entre otros.

Según la Unión Mundial de ciegos (UMC), se trata de una definición amplia que no limita el formato o la técnica que se utilice para su accesibilidad³⁸. Así, se podrían, entre otros, los formatos de digitalización de los textos por medio de programas computacionales, y otras formas que pudiesen surgir a futuro³⁹.

De esta manera, se permite cualquier manera o forma alternativa que dé acceso de la obra a los beneficiarios, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad visual ni otras dificultades para acceder al texto impreso.

3.3 Entidad autorizada

El Tratado se refiere como tal⁴⁰ a toda entidad autorizada o reconocida por el gobierno para proporcionar a los beneficiarios, sin ánimo de lucro, educación formación pedagógica, lectura adaptada o acceso a la información.

El concepto de entidad autorizada, también comprende a toda institución gubernamental u organización sin ánimo de lucro que proporcione los mismos servicios a los beneficiarios del Tratado, como una de sus actividades principales u obligaciones institucionales. El comprender a las Instituciones gubernamentales u organizaciones sin ánimo de lucro fue el resultado de una declaración concertada⁴¹.

La definición de entidad autorizada consideramos resulta adecuada en la medida que lo que se ha buscado es evitar la posibilidad de que terceros puedan pretender intermediar injustificadamente en el ejercicio de las excepciones al derecho de autor que contempla el tratado, con el consecuente riesgo de que la explotación de las obras brinde acceso a personas distintas a los beneficiarios.

Así, dentro del concepto de entidad autorizada a que se refiere el Tratado podrían encontrarse, a manera de ejemplo, Organizaciones de personas ciegas, las Bibliotecas Públicas y académicas de las universidades, entre otras⁴².

Importante es señalar también que la entidad autorizada tiene una función vital en el Tratado, siendo las llamadas a garantizar de que no se afecte la legítima

38. De esta manera, la definición permite definir el formato de acuerdo a la técnica que se use para su accesibilidad, cubriendo avances tecnológicos futuros.

39. Soto Silva, Valentina y Rodríguez Quezada, Sergio: Tratado de Marrakech Para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Disponible en: http://www.abgra.org.ar/documentos/46RNB_2014_SotoSilva_RodriguezQuezada.pdf

40. Tratado de Marrakech, artículo 2 literal c)

41. Declaración concertada relativa al artículo 2.c) del Tratado.

42. De acuerdo con la IFLA – International Federation of Library Association and Institutions, las Bibliotecas universitarias, académicas y públicas están preparadas para asumir un papel importante en la facilitación del Tratado. Así, éstas tienen un papel importante que desempeñar en la producción y el acceso a las copias en formato accesible. Las Bibliotecas proporcionan una estructura ya preexistente para la aceptación y la producción de sus propias obras en formato accesible.

preocupación de los titulares de derechos de autor, siendo así “generadoras de confianza”, pues finalmente tendrá que evitar, tal como se ha señalado líneas arriba, que los beneficiarios de las excepciones y limitaciones al derecho de autor, que se establecen a través del Tratado, vayan a ser personas distintas a las personas con discapacidad visual.

En relación al concepto de entidad autorizada, consideramos importante hacer referencia a aspectos clave tales como:

- Prácticas a ser establecidas por parte de las entidades autorizadas
- Funciones de las entidades autorizadas
- Requisitos para ejercer sus funciones

3.3.1 Prácticas a ser establecidas por las entidades autorizadas

De conformidad con los términos del Tratado⁴³ el rol que les corresponde, a estas entidades, será el de establecer y aplicar procedimientos y medidas con el objeto de: determinar que las personas a las que sirven sean realmente beneficiarios, esto es personas ciegas o con discapacidad visual u otras dificultades para acceder al texto impreso; limitar a los beneficiarios y/o a las entidades autorizadas la distribución y puesta a disposición de ejemplares⁴⁴ autorizados; desincentivar la reproducción, distribución, puesta a disposición de copias (ejemplares) no autorizadas, y; ejercer la diligencia debida en el uso de los ejemplares de las obras, y mantener registros de dicho uso, respetando la intimidad de los beneficiarios, esto último de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del Tratado, el cual dispone:

Artículo 8. – En la puesta en práctica de las limitaciones y excepciones contempladas en el presente Tratado, las Partes contratantes harán lo posible por proteger la intimidad de los beneficiarios en igualdad de condiciones con las demás personas.

3.3.2 Funciones de las entidades autorizadas

Dentro del conjunto de funciones locales que corresponderán a las entidades autorizadas, en los términos del Tratado⁴⁵, se encuentran:

43. Tratado de Marrakech, artículo 2 literal d).

44. En formatos accesibles para las personas ciegas o con discapacidad visual u otras dificultades para acceder al texto impreso.

45. Tratado de Marrakech, artículo 4 literal a).

- Reproducir realizando una copia de una obra en formato accesible.
- Obtener de otra entidad autorizada una copia de la obra en formato accesible.
- Suministrar o distribuir dichas copias de la obra, en formato accesible, a personas beneficiarias por cualquier medio, incluyendo el préstamo no comercial o la transmisión electrónica.
- Realizar cualquier paso intermedio para lograr esos objetivos.

3.3.3 Requisitos para ejercer las funciones

Indudablemente que el ejercicio de las funciones que tendrán a cargo las entidades autorizadas deberá implicar, tal como lo establecen las disposiciones del Tratado⁴⁶, el cumplimiento de los siguientes requisitos o condiciones:

- Haber accedido a la obra o a la copia de la misma de manera legal.
- Que la conversión de la obra al formato accesible sea sin que realicen más cambios que los necesarios para dicha labor.
- Las copias en formato accesible (ejemplares) deben estar destinadas exclusivamente a las personas beneficiarias.
- No exista una finalidad lucrativa.

4. Otras Disposiciones

4.1 Beneficiarios del Tratado

En los términos del Tratado⁴⁷, los beneficiarios de la protección que otorga el mismo son las personas que padecen distintas discapacidades que interfieren con la eficacia de la lectura de material impreso.

En ese sentido estarían comprendidas las personas ciegas; con discapacidad visual o con dificultad para percibir o leer⁴⁸ que no pueda corregirse; o las personas con una discapacidad física que le impida sostener un libro, dar vuelta a las páginas o centrar la vista en la lectura.

Importante es señalar que en lo que concierne a la expresión: “que no pueda corregirse”, referida en el párrafo que antecede, ello no implica, tal como

46. Tratado de Marrakech, artículo 2 literal a.i), a.ii),a.iii) y, a.iv).

47. Tratado de Marrakech, artículo 3.

48. Por ejemplo dislexia.

se estableció en la declaración concertada correspondiente⁴⁹, que se exija el sometimiento a todos los procedimientos de diagnóstico y tratamientos médicos posibles.

4.2 Excepciones y limitaciones sobre los ejemplares en formato accesible

El Tratado de Marrakech establece⁵⁰ la obligación de los países parte para establecer, en su legislación nacional, una serie de limitaciones y excepciones⁵¹ a los derechos patrimoniales⁵² de autor, específicamente al derecho de reproducción⁵³, distribución⁵⁴ y puesta a disposición⁵⁵ del público.

49. Declaración concertada, relativa al artículo 3.b) del Tratado

50. Tratado de Marrakech, artículo 4 numeral 1a)

51. El sistema de protección del derecho de autor si bien es cierto se encuentra estructurado de tal manera que el autor o su titular pueda autorizar la utilización o el uso de sus obras y creaciones, ha establecido también de manera expresa supuestos de excepción, sujetos a ciertas condiciones, a fin que se permita la utilización o uso de las obras o creaciones sin necesidad de contar con la autorización respectiva. La racionalidad de estas excepciones radica en generar los equilibrios necesarios entre el derecho de los autores o titulares y el derecho de la sociedad a tener acceso a la educación y la cultura.
52. Los derechos patrimoniales de autor son los derechos de orden económico de los que goza el autor respecto de su obra y que le permite beneficiarse económicamente de la misma. Entre los derechos patrimoniales se encuentran: el derecho de reproducción; el derecho de comunicación pública; el derecho de distribución; la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra; así como cualquier otra forma de utilización de la obra no contemplada como excepción. Estas modalidades de explotación que conforman los derechos patrimoniales de autor son independientes entre sí, por lo que las autorizaciones para una modalidad no implica el consentimiento del autor para ninguna otra.
53. Se entiende por derecho de reproducción el derecho o prerrogativa que tiene el autor o titular de una obra para autorizar o prohibir la reproducción mediante la fijación u obtención de copias de la obra por medio, por ejemplo, de la imprenta, la fotocopia o sistemas digitales. Así, como el determinar el número de copias a obtenerse en cada caso. Un ejemplo sería la autorización que se requeriría obtener del autor de una obra literaria, en formato convencional, a efectos de imprimir ejemplares de la misma ya sea en el mismo formato físico o convencional, o a efectos de producirlos en otro formato, como un audiolibro o en Braille.
54. Se entiende por derecho de distribución el derecho o prerrogativa que tiene el autor o titular de una obra para autorizar o prohibir que la obra, ya reproducida, sea puesta a disposición del público, entre otras, mediante su venta, alquiler, préstamo u otra modalidad de uso o explotación de los soportes en que se encuentre contenida. De esta manera, si se desea vender discos compactos de música o DVD de películas, , libros de literatura, USB que contiene un audiolibro, deberá obtener de los titulares de los derechos correspondientes, el derecho de distribuirlos al público a través de sus establecimientos o plataformas digitales. El propio préstamo de libros que realiza una biblioteca también se encuentra comprendido dentro de este supuesto.
55. El derecho de puesta a disposición es una modalidad del derecho de comunicación pública. Por derecho de comunicación pública se entiende el derecho o prerrogativa del autor para autorizar o prohibir la realización de cualquier acto que permita que una o más personas reunidas o no en un mismo lugar, puedan acceder al contenido de la obra sin necesidad de recibir ningún tipo de apoyo material inmediato (distribución de ejemplares, tales como discos, o cualquier otro soporte) contando para ello con la sola atención personal del espectador orientada a la imagen o al sonido que se le ofrece. Algunas modalidades de comunicación pública de las obras, serían: (i) la exhibición pública de una película a través del cine o en un recinto abierto; (ii) la representación o teatralización de una obra literaria; (iii) un cuentacuentos de una obra literaria que se realiza en un auditorio; (iv) la exposición

De igual manera, el Tratado establece⁵⁶ que toda limitación o excepción que establezcan, en sus respectivas legislaciones los países parte, en el marco de la posibilidades que permite el Tratado, ha de ejercerse con respecto a la llamada regla de los tres pasos, es decir, limitándolos a “ciertos casos especiales”, que buscan no se atente contra la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

Recordemos que el Tratado busca aliviar la escasez de libros que dificulta a millones de personas que padecen discapacidad visual u otras dificultades para acceder al texto impreso. De esta manera, con la incorporación de las excepciones señaladas, en las legislaciones de los países, se busca garantizar la realización de los cambios necesarios para hacer accesible la obra en el formato alternativo.

4.2.1 Justificación para la introducción de excepciones y limitaciones

Tal como se ha señalado, gracias al Tratado se busca la introducción de excepciones a determinados derechos patrimoniales de autor con el propósito de facilitar el acceso, a las obras publicadas, de las personas con discapacidad visual o dificultad para acceder al texto impreso.

... el Tratado busca aliviar la escasez de libros que dificulta a millones de personas que padecen discapacidad visual u otras dificultades para acceder al texto impreso...

La razonabilidad para estas excepciones y limitaciones se encuentra relacionada con la exigencia del respeto a los derechos patrimoniales de autor que resultan aplicables a toda obra, y en el caso concreto del Tratado, a las obras expresadas en forma de texto, notación o ilustraciones relacionadas, cuando se pretenda producir ejemplares de las mismas en formatos accesibles para las personas con discapacidad visual y dificultad para acceder al texto impreso.

pública de pinturas en una galería de arte; (iv) la difusión de obras musicales, a través de un concierto o a través de la radiodifusión, y (v) la **puesta a disposición** del público de las obras, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. Esta modalidad de derecho de comunicación pública está más relacionada al ámbito de la internet. Ejemplo de estas modalidades de comunicación pública son el streaming de obras musicales a través de Spotify, la difusión de obras audiovisuales a través de Netflix. En ese sentido, se requerirá la autorización de los autores o titulares de las obras audiovisuales o musicales, a efectos que estas puedan ser puestas o encontrarse disponibles en dichas plataformas digitales interactivas. Un ejemplo adicional, sería la autorización que se requeriría del autor de un libro electrónico o hablado (audiolibro), para que este pueda estar disponible en un sitio web para ser descargado por el público.

56. Tratado de Marrakech, artículo 11.

No debe perderse de vista que un proceso como el de obtención, elaboración o producción de ejemplares denominados “accesibles”⁵⁷ implica la realización del acto de reproducción de la obra a ser convertida a dicho formato que requerirá, en principio, de la autorización previa del autor.

Dicha autorización correspondería recabarse por cada autor, esto es por cada texto suyo que se pretenda reproducir, lo cual en principio genera un alto costo en la producción de cada ejemplar en formato accesible, costo que sin lugar a dudas impactaría en la producción de dichos ejemplares, en las cantidades y frecuencia que se requieren, posponiéndose así la necesidad de acceso de esta población beneficiaria.

Podría darse el caso también que el acto de reproducción sea realizado no necesariamente por la persona con discapacidad visual o dificultad para acceder al texto impreso, sino mayoritariamente por un intermediario como una biblioteca, un centro de ayuda a las personas con discapacidad visual, una organización de invidentes, un centro educativo o de enseñanza, una institución sin fines de lucro o una entidad pública. En dicha circunstancia, una vez que el ejemplar haya sido reproducido será necesario que el material sea distribuido o puesto a disposición de los beneficiarios del Tratado, siendo que, para la realización de dichos actos (distribución y puesta a disposición) que buscan poner dichos ejemplares al alcance de los beneficiarios, se deba contar de igual manera, con la autorización previa del autor. No cabe duda que el respeto del derecho de autor por los actos de distribución y puesta a disposición también impactaría en cuanto al alcance del servicio a ser brindado por dichas entidades a los beneficiarios.

... Pero el panorama se complicaría aún más si es que el ejemplar en formato accesible no se encontrase en el país y que por tal razón deba recurrirse a entidades extranjeras para lograr su reproducción...

Pero el panorama se complicaría aún más si es que el ejemplar en formato accesible no se encontrase en el país y que por tal razón deba recurrirse a entidades extranjeras para lograr su reproducción. En ese supuesto, los derechos exclusivos aplicables serían exigidos aumentando la dificultad y el costo de la obtención de las autorizaciones correspondientes. Incluso si en el país de origen existiesen excepciones que permitiesen la reproducción, distribución y puesta a disposición de obras en ejemplares en formato accesible resultarían sólo aplicables al territorio

57. Por cuanto buscan facilitar el acceso de las personas con discapacidad visual y dificultad para acceder al texto impreso.

nacional y no al supuesto de intercambio transfronterizo. A ello habría que agregar la variedad de regímenes de excepciones y limitaciones en los diversos países de los cuales se pretenda obtener ejemplares en formato accesible, complicando y encareciendo la obtención de una cantidad variada de dichos ejemplares.

De esta manera, en virtud del conjunto estándar de limitaciones y excepciones que establece el tratado, las entidades autorizadas estarán facultadas para realizar, sin necesidad de contar con autorización del titular del derecho de autor, ejemplares de la obra en formato accesible u obtener de otra entidad autorizada un ejemplar en formato accesible que podrá suministrarse a un beneficiario, mediante préstamo no comercial, o mediante la comunicación electrónica por medios alámbricos o inalámbricos, así como tomar medidas intermedias para lograr esos objetivos, debiendo para todo ello satisfacerse una serie de condiciones⁵⁸.

... De esta manera, en virtud del conjunto estándar de limitaciones y excepciones que establece el tratado, las entidades autorizadas estarán facultadas para realizar, sin necesidad de contar con autorización del titular del derecho de autor, ejemplares de la obra en formato accesible u obtener de otra entidad autorizada un ejemplar en formato accesible que podrá suministrarse a un beneficiario...

4.2.2 Posibilidad de incluir una excepción al derecho de representación o ejecución pública

El Tratado de Marrakech⁵⁹ permite a las partes contratantes la determinación de la inclusión de una excepción adicional a los derechos de representación o ejecución pública.

De esta manera, consideramos que en virtud de ello es que podría resultar plenamente válido, en el marco de la excepción que se establezca, por ejemplo la realización de actos de representación o ejecución pública de las obras en forma de texto notación o ilustraciones incluidos los audiolibros, para el beneplácito de los beneficiarios del tratado y como resultaría lógico hasta del propio personal que normalmente se encarga de su cuidado o atención.

58. Las condiciones que se han establecido a fin que puedan aplicarse las excepciones señaladas son, tal como se adelantó al hacerse referencia a las funciones de las entidades autorizadas, el que el acceso a la obra o a un ejemplar de ella sea legal; que la obra sea convertida a un formato accesible con los medios necesarios para consultar la información en dicho formato; que los cambios se limiten a aquellos que resulten necesarios para facilitar el acceso de los beneficiarios a las obras; que el suministro exclusivo de los formatos accesibles sea a los beneficiarios y, finalmente que la actividad se lleve a cabo sin ánimo de lucro.

59. Tratado de Marrakech, artículo 4 numeral 1 literal b).

4.3 Intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible

En el acápite anterior se abordó la justificación que existía, en mérito del Tratado, a efectos de establecer, en favor de los beneficiarios, excepciones y limitaciones a los derechos de reproducción, distribución y de puesta a disposición, partiendo del entendido que localmente se contase con la obra, ya sea en el formato convencional o con la copia (ejemplar) de la obra en el formato accesible.

En ese sentido, la situación puede tornarse más compleja si es que el ejemplar de la obra, en formato accesible, no se encontrase disponible en el país, lo que conllevaría a recurrir a dos alternativas:

- Producir localmente, el ejemplar de la obra en el formato accesible. Alternativa que, en el supuesto caso de que dicho ejemplar de la obra, en el formato accesible, ya existiese en otro país, resultaría un contrasentido, puesto que implicaría incurrir en una duplicación de esfuerzos y de gasto innecesario; o
- Recurrir a las entidades de otro país, que cuenten ya con el ejemplar de la obra en el formato accesible a fin de lograr su reproducción. Esta alternativa implicaría reconocer los derechos exclusivos que serían exigidos, respecto de toda obra, aumentando la dificultad y el costo de la obtención de las autorizaciones correspondientes. Así, aun cuando localmente, existiesen excepciones que permitiesen la reproducción, distribución y puesta a disposición de las obras en ejemplares en formato accesible ello resultaría siendo aplicable al territorio nacional y no al supuesto del intercambio transfronterizo.

Justamente, en atención a las dificultades expuestas y que se presentarían –derivadas de la falta de disponibilidad, en el medio local, de este material–, es que el Tratado contempla⁶⁰ la necesidad de incorporar disposiciones que permitan este intercambio transfronterizo, de ejemplares o copias de obras en formatos accesibles⁶¹ entre las entidades autorizadas de un país parte en el Tratado con las entidades autorizadas de otro país parte e incluso también entre las entidades autorizadas del país parte en el Tratado directamente con los beneficiarios del otro país parte en el Tratado⁶².

60. Tratado de Marrakech, artículo 5.

61. Entiéndase los ejemplares o copias de obras, en formatos accesibles, producidos en virtud de una excepción.

62. Resulta evidente que la permisibilidad de este intercambio directo por parte de una entidad autorizada ubicada en un país parte del mismo, a un beneficiario de otro país parte, adquiere relevancia en el caso de que las entidades

De esta manera, estas disposiciones se encontrarán relacionadas con la exportación y con la importación a la que hace referencia el Tratado.

Así, para el caso de la exportación es que se permitirá⁶³ que las entidades autorizadas, puedan distribuir o poner a disposición, ejemplares en formato accesible, a favor de entidades autorizadas⁶⁴ y directamente a favor de las personas beneficiarias de otros países del Tratado.

Este derecho de exportación no requerirá el consentimiento o permiso del titular del derecho de autor, debiendo satisfacerse, según señala el Tratado⁶⁵, condiciones tales como el que los actos de distribución y puesta a disposición estén destinados para uso exclusivo de las personas beneficiarias del país receptor; y que antes de la realización de tales actos, la entidad autorizada de origen no haya sabido o tenido motivos razonables para saber que el ejemplar en formato accesible ha de ser utilizado por personas distintas a los beneficiarios⁶⁶.

Para el caso de la importación, el Tratado hace posible que⁶⁷ en la medida que la legislación nacional de una Parte Contratante permita a un beneficiario, a alguien que actúe en su nombre o a una entidad autorizada, realizar un ejemplar en formato accesible de una obra, la legislación nacional de esa Parte Contratante les permitirá también poder importar, ya sea de un país parte o no del tratado, un ejemplar en formato accesible destinado a los beneficiarios locales, sin la autorización del titular de los derechos.

De esta manera y gracias a ello, se asegura y hace posible que los beneficiarios locales puedan recibir del extranjero ejemplares en formatos accesibles listos para su uso, sin que tengan que esperar así la producción local de dichos ejemplares, la cual podría requerir un largo tiempo hasta obtener las condiciones tecnológicas y económicas para ello. La intención es poder atender las necesidades de las personas con discapacidad de lectura en países con limitada capacidad financiera o tecnológica para producir sus propios materiales en formatos accesibles. No cabe

autorizadas tarden en constituirse y asumir funciones, o cuando su ámbito de funcionamiento se vea limitado por razones territoriales o económicas. Se garantiza así a entidades autorizadas ya en funcionamiento y con experiencia y recursos disponibles puedan servir de manera inmediata a una población beneficiaria.

63. Tratado de Marrakech, artículo 5 numeral 2, literales a) y b).

64. Para uso exclusivo de los beneficiarios en dicho país.

65. Tratado de Marrakech, artículo 5 numeral 2, literal b).

66. Esta restricción referida a que la entidad autorizada no sepa, antes de la distribución o puesta a disposición de los beneficiarios o entidades autorizadas del otro estado, que personas distintas a los beneficiarios tendrán acceso a dichos ejemplares, resulta óptima pues se limita al conocimiento previo de dicha distorsión a fin de evitar afectar la finalidad de la excepción.

67. Tratado de Marrakech, artículo 6.

duda que sin derecho a recibir copias hechas en el extranjero, disfrutarían de poco de los beneficios que el tratado tiene que lograr.

Importante resulta mencionar, tal como se ha adelantado, que no resulta una exigencia del Tratado que la copia importada se tenga que originar en un país contratante, lo cual resulta coherente en la medida que con ello se contribuye a ampliar la disponibilidad de dichos materiales en favor de las personas con discapacidad de lectura y de las entidades autorizadas.

4.4 *Medidas tecnológicas*

El Tratado establece⁶⁸ al respecto que las partes contratantes deben adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que, cuando establezcan u otorguen una protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la elusión de las medidas tecnológicas, dicha protección jurídica no impida que los beneficiarios puedan gozar de las excepciones y limitaciones que les corresponda en virtud del tratado.

De esta manera, se busca que las partes contratantes puedan adoptar medidas para garantizar que los beneficiarios de una excepción establecida en el Tratado puedan seguir gozando de la misma, incluso en el caso de que una medida tecnológica de protección haya sido incorporada en la obra o en el ejemplar.

... Las medidas de protección tecnológica actúan así como una suerte de "candados" ...

Se entiende por medida tecnológica de protección "cualquier técnica, dispositivo o componente que, utilizado en relación con obras protegidas por el derecho de autor y prestaciones protegidas por los derechos conexos, tienen como función normal impedir o restringir actos referidos a dichas obras y prestaciones cuando tales actos no cuenten con la autorización de los titulares de los mencionados derechos"⁶⁹.

Las medidas de protección tecnológica actúan así como una suerte de "candados"⁷⁰ que buscan restringir actos o usos que no estén autorizados por los autores, respecto de sus obras. Siendo el objetivo básico de estas medidas la de prevenir infracciones contra el derecho de autor.

68. Tratado de Marrakech, artículo 7.

69. Lipszyc, Delia. Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires: Unesco, 2004,p. 508.

70. Algunos ejemplos de medidas tecnológicas de protección son el software que impide el acceso a una obra hasta que no se ingrese una contraseña; dispositivos que restringen la reproducción, y permiten realizar una sola copia digital de la obra; los que sólo permiten la reproducción en determinados dispositivos, y no en otros; los que impiden la descarga, y sólo permiten su audición o visualización, entre otros.

Las disposiciones del Tratado, en relación al tema de las medidas de protección tecnológica, disponen que las mismas no deben de impedir el goce del ejercicio de las excepciones establecidas. En otras palabras, se busca hacer factible que los beneficiarios del Tratado (*las personas con discapacidad de lectura de la letra impresa*) puedan, con el único propósito de acceder a la obra en el formato accesible, desbloquear o romper las medidas tecnológicas de protección sin que dicha actividad resulte pasible de considerarse como una actividad infractora y por ende sancionable⁷¹.

Se ha buscado así la no generación de barreras para las personas con discapacidad visual que lo que requieren es poder acceder a obras en formatos accesibles para ellos.

Asimismo, a través de una disposición concertada del tratado⁷², se aclara que en algunos casos, las medidas tecnológicas son incorporadas por las entidades autorizadas, siendo que dichas prácticas no se ven afectadas si resultan conformes con la legislación nacional.

4.5 Respeto a la intimidad

Al respecto, el Tratado ha establecido⁷³ que en la etapa de implementación de las limitaciones y excepciones, las Partes Contratantes harán lo posible por proteger la intimidad de los beneficiarios en igualdad de condiciones con las demás personas.

En ese sentido, ello implicaría por ejemplo deba de procederse con especial cuidado sobre la información o datos que se solicitan a los beneficiarios a efectos de no entrar en colisión con el derecho a la intimidad. Así, consideramos que la información o datos que pudiesen solicitarse debieran ser sólo los que resulten necesarios para la funcionalidad del sistema⁷⁴.

71. Ello encuentra una justificación en el sentido que tales medidas tecnológicas de protección, cuya finalidad principal es impedir los usos no autorizados de las obras puedan terminar bloqueando inadvertidamente el legítimo acceso de las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, de quienes emplean un programa lector de pantalla de texto a habla. De igual manera sería el caso de una entidad autorizada que accede a material brindado por la industria editorial para convertirlo en formato accesible, resultando que el material se encontraba protegido por medidas tecnológicas, entonces la entidad las podría eludir, ello a fin de cumplir con la finalidad del Tratado y que es la población beneficiaria.

Declaración concertada relativa al artículo 7.

72. Tratado de Marrakech, artículo 8.

73. Por ejemplo el establecer como requisito un documento que establezca desde cuando se tiene discapacidad

74. visual o desde cuando se goza de determinado nivel socioeconómico o solicitar información sobre datos de cada uno de los beneficiarios autorizados, con los que operará la entidad autorizada, como requisito para su registro o reconocimiento como tal, o cualquier otra información similar podría resultar contraproducente especialmente si esta información resulta haciéndose pública.

4.6 Cooperación encaminada a facilitar el intercambio transfronterizo

El Tratado ha establecido⁷⁵, a fin de promover este intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible⁷⁶, el que las partes faciliten el intercambio de información voluntaria que permita a las entidades autorizadas identificarse entre sí.

Se establece así, el compromiso de las Partes a prestar asistencia a sus entidades autorizadas, que participan en el intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible, para efectos tanto del intercambio de información entre entidades autorizadas (*del país y del extranjero*), como del de puesta a disposición de información sobre sus prácticas y políticas a las partes interesadas y miembros del público.

El Tratado deja en claro también, a través de una declaración concertada⁷⁷, que no existe la exigencia de un registro obligatorio de entidades autorizadas ni que este vaya a constituir un requisito previo para que las entidades realicen las actividades que contempla el Tratado.

Finalmente, la cooperación internacional también resultará, tal como se señala del propio texto del tratado⁷⁸, un elemento importante para el logro de los objetivos del mismo, en la medida que a través de esta se podrá fomentar el intercambio y la adopción de mejores prácticas de gestión de entidades autorizadas.

V. Entrada en vigencia

De acuerdo con el propio texto del Tratado⁷⁹, éste entrará en vigor tres meses después de que veinte partes⁸⁰ hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión.

Con fecha 30 de junio de 2016, Canadá se convirtió en el vigésimo país en ratificar el Tratado de Marrakech, sumándose así a India, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Malí, Paraguay, Singapur, Argentina, México, Mongolia, República de Corea, Australia, Brasil, Perú, República Popular Democrática de Corea, Israel, Chile, Ecuador y Guatemala. Así, el Tratado entró oficialmente en vigor, en estos primeros

75. Tratado de Marrakech, artículo 9

76. Hoy en día, gracias al desarrollo tecnológico, la gran mayoría de los formatos accesibles contenido material bibliográfico se encuentran en formato electrónico o digital lo cual resulta más fácil de intercambiar en línea, facilitando con ello este intercambio transfronterizo, siendo esto una muestra más del porqué las TIC constituyen un aliado importante para lograr la finalidad del Tratado.

77. Declaración concertada relativa al artículo 9.

78. Tratado de Marrakech, artículo 9, literal 4.

79. Tratado de Marrakech, artículo 18.

80. Tratado de Marrakech, artículo 15.

20 países que depositaron sus instrumentos de ratificación o adhesión, el 30 de setiembre de 2016⁸¹.

Conclusión

El Tratado de Marrakech forma parte de los Tratados que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), siendo su objeto establecer un marco normativo, a través del cual se reconocen un conjunto estándar de excepciones y limitaciones obligatorias, en favor de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, por su discapacidad física, a fin de facilitar la reproducción, distribución y puesta a disposición, así como la transferencia internacional, de libros adaptados o en formatos accesibles.

... en detrimento de quienes viven con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, en una forma que se ajuste a sus circunstancias especiales y que les permita poder acceder así a la información y al conocimiento ...

El Tratado tiene el gran mérito así de buscar poner fin a una situación de carencia mundial de libros y material impreso, en detrimento de quienes viven con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, en una forma que se ajuste a sus circunstancias especiales y que les permita poder acceder así a la información y al conocimiento.

Finalmente, el Tratado de Marrakech contribuirá a la generación de un mundo más accesible e igualitario para las personas que viven con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, a fin que puedan participar cabal y activamente en la sociedad.



81. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Adhesión del Canadá al Tratado de Marrakech posibilita su entrada en vigor /Ginebra, 30 de junio de 2016. PR/2016/792. En: https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0007.html.

Bibliografía

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Se adopta un tratado histórico que facilitará en gran medida el acceso a los libros para las personas con discapacidad visual de todo el mundo. Marrakesh/Ginebra, 27 de junio de 2013. PR/2013/741. En: https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0017.html
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Limitaciones y excepciones. En: <https://www.wipo.int/pressroom/es/briefs/limitations.html>
- Jewel, Catherine. Consorcio de libros accesibles (ABC): derribar los obstáculos que impiden el acceso a los libros en formatos accesibles. Ompi Revista [en línea] Número 4/2014 (Agosto). Disponible en: < http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2014/04/article_0005.html
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Estudio sobre las limitaciones y excepciones en materia de derecho de autor en favor de las personas con discapacidades visuales. 20 febrero 2007. En: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=75696
- Organización Mundial de la propiedad Intelectual: Se pone en marcha el Consorcio de Libros Accesibles, que se suma a la iniciativa destinada a poner fin al “Hambre de libros” de las personas con dificultad para acceder al texto impreso. Ginebra, 30 de junio de 2014. PR/2014/762. En: [http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2014/article_0009.html](https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2014/article_0009.html)
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Stevie Wonder exhorta a finalizar un nuevo tratado que mejorará el acceso a los libros para las personas con discapacidad visual. Marrakech/Ginebra, 21 de junio de 2013. PR/2013/740. En: https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0014.html
- Molly K. Land, Laurence R. Heller, Molly K. Land, Ruth L. Okediji, Jerome H. Reichman: Guía del Tratado de Marrakech de la Unión Mundial de Ciegos. En: <https://worldblindunion.org/es/programs/marrakesh-treaty/wbu-marrakesh-treaty-pocket-guide/>
- Soto Silva, Valentina y Rodriguez Quezada, Sergio: Tratado de Marrakech Para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Disponible en: http://www.abgra.org.ar/documentos/46RNB_2014_SotoSilva_RodriguezQuezada.pdf
- Lipszyc, Delia: Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires: Unesco, 2004
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Adhesión del Canadá al Tratado de Marrakech posibilita su entrada en vigor /Ginebra, 30 de junio de 2016. PR/2016/792. En: https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0007.html

Aspectos generales del “Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”

- EIFL (Electronic Information for Libraries (EIFL)): El Tratado de Marrakech. Guía EIFL para Bibliotecas, Octubre 2015. En: https://www.eifl.net/system/files/resources/201710/marrakesh_sp_v2_low.pdf



La función nomofiláctica de la casación y la correcta aplicación de remuneraciones devengadas por infracción al derecho de autor

José Renato Paredes Roca*

Introducción

- I. Sobre la casación en el Perú
- II. La función nomofiláctica de la casación
- III. La nomofilaquia en un conflicto de derecho específico: La lesión de derecho de autor
- IV. Las remuneraciones devengadas como resarcimiento
- V. La adquisición de un software después de haber detectado la infracción y el criterio del efecto downgrading del INDECOPI
- VI. La función nomofiláctica de la casación en la correcta aplicación de los artículos 193 y 194 de la Ley sobre el Derecho de Autor

Conclusiones

Bibliografía



* **José Renato Paredes Roca.** Abogado titulado por la Universidad de San Martín de Porres (2019). Afiliado al Colegio de Abogados de Lima (2020). Maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como abogado asociado del área de Protección contra la Falsificación y Piratería de la firma peruana especializada BARLAW-Barrera & Asociados. Email: rparedes@barlaw.com.pe.

Resumen

¿Puede existir una interpretación ‘correcta’ en Derecho? ¿Cómo y quién establece la interpretación oficial de una ley? En este artículo revisaremos las normas sobre derecho de autor y casación en el Perú para determinar si en un caso específico de piratería Corte Suprema cumplió formal y sustancialmente la función nomofiláctica de la casación.

Palabras clave: Corte Suprema de Perú, recurso de casación, función nomofiláctica, interpretación, derecho de autor, programa de ordenador, infracción, remuneraciones devengadas.

Abstract

Can there be a ‘correct’ interpretation in Law? How and who establishes the official interpretation of a law? In this article we will review the rules on copyright and cassation in Peru to determine if in a specific case of piracy the Supreme Court formally and substantially fulfilled the nomophilactic function of cassation.

Keywords: Supreme Court of Perú, Cassation, nomophylactic function, strict interpretation, copyright, infringement, accrued remunerations.

Introducción

La piratería es un fenómeno socioeconómico que afecta a todos los países del planeta en mayor o menor medida y, por supuesto, el Perú no escapa de sus consecuencias negativas. Así, una máxima de la experiencia de sociedad nos indica que estas consecuencias se encuentran presentes en todas las industrias, como las que se dedican a desarrollar programas de ordenador (*software*).

Por tal motivo, debemos resaltar que –desde el sector empresarial– se ha afirmado que: “(...) a mayor piratería, menor oferta de bienes legales, menor producción y menor estímulo a la creación de nuevos contenidos, y esto estanca las nuevas producciones.” (Redacción Peru21, 2015). Y es que son las empresas formales de las industrias afectadas por la piratería quienes asumen directa y en primer lugar los costos negativos de dicho fenómeno.

Si la oferta de bienes legalmente producidos y distribuidos en el Perú disminuye, ello impactará necesariamente en el patrimonio de quienes viven de dicha producción de empresas legalmente constituidas: los trabajadores. Asimismo, se generará una mayor demanda de tales bienes, lo cual no sólo distorsiona el mercado, sino que también aumenta las probabilidades de que un consumidor adquiera un producto pirata. Por tal motivo, coincidimos con las conclusiones de un estudio realizado por MarkMonitor Inc. que –refiriéndose particularmente a la industria digital– afirma lo siguiente:

La piratería puede destruir la industria legal de desarrollo de software y otros productos también altamente pirateados, lo cual limita los incentivos a su producción y creación. Asimismo, representa una pérdida de ingresos para el Estado, toda vez que esta actividad se encuentra al margen de la legalidad y no aporta al desarrollo. (Redacción Peru21, 2015).

Tal advertencia sobre productos piratas permite entender cuál es el fundamento social para la protección que brinda el Estado al derecho de autor. Es decir, aunque directamente se afecte a su titular, ineludiblemente también se perjudican otros sujetos o bienes de interés nacional, como los trabajadores del sector formal, las industrias, los consumidores y la libre competencia.

Por tal motivo, es imprescindible que un Estado brinde respuesta desde el

ordenamiento jurídico, ya que el derecho –entendido como regla formal– no es sino una herramienta o instrumento que tiene el poder de producir un cambio social (García Villegas, 1989). Por ello, es indispensable que las instituciones que lideran la lucha contra este fenómeno y sus consecuencias negativas cuenten con las armas jurídicas para ello (ejm. el Poder Judicial).

De igual importancia que tales herramientas es el rol de los titulares de derecho de autor que –sin lugar a dudas– son los primeros afectados por este fenómeno. Sin embargo, para que estos titulares también puedan cumplir un rol de actuación mínima que permita la sinergia con el sector público, es indispensable que cuenten con un ropaje jurídico que tutele sus intereses.

En consecuencia, no sólo basta con la consagración constitucional de la libertad intelectual como derecho fundamental (reconocido en los artículos 2 – numeral 82– y 183 de la Constitución Política del Perú) o la creación legal de las vías de acción (administrativa, civil y penal) para la protección del derecho de derecho de autor. También es indispensable que apliquemos otras instituciones que permitan desincentivar a quienes promueven la piratería.

Y es aquí donde empezamos a abordar el tema del presente trabajo de investigación, pues –en teoría– toda institución jurídica persigue directa o indirectamente algún tipo de justicia, entendido como la armonía de intereses entre sus agentes y el adecuado respeto de las normas de conducta de una sociedad. Sin embargo, siempre es recomendable revisar si tales instituciones garantizan los fines para las que se crearon.

Así, una institución indispensable para cualquier ordenamiento jurídico en el mundo es el recurso de casación, que ha sido objeto de estudio de manera independiente. Sin embargo, en esta oportunidad, nos hemos avocado específicamente a su función nomofiláctica a fin de determinar su importancia y aplicación ante una situación jurídica concreta que –según la postura y resolución que se adopte– se incentivará o desincentivará conductas no deseada por nuestro sistema jurídico: la lesión al derecho de autor.

I. Sobre la casación en el Perú

Es conocido por la comunidad jurídica que esta institución procesal es un medio impugnatorio. Específicamente, pertenece al tipo denominado ‘recurso’. Según el profesor Andújar (2008), el primer antecedente normativo de la casación se remonta al Código de Procedimientos Civiles de Napoleón de 1806.

Por su parte, en el caso BVK & Asociados Consultoría y Gestión de Negocios S.A. vs Rosa Amelia Bardales, la Corte Suprema de Justicia de la República (2013)

ha precisado su naturaleza extraordinaria en función al objeto de esta institución, al señalar que “la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fin al proceso y que contienen fundamentalmente vicios de derecho.”

A mayor profundidad sobre el carácter extraordinario de la casación, el profesor Monroy Gálvez (2013) ha señalado que:

Al establecer que el recurso de casación procede contra las resoluciones de segundo grado se enfatiza su **carácter extraordinario**, pues **solo es viable una vez ya satisfecho el derecho a la pluralidad de instancia de las partes** y su interposición no se entiende en interés de ellas sino del Estado y su finalidad uniformizadora de la Jurisprudencia. (pág. 260) (Énfasis agregado).

Sobre lo expuesto anteriormente, cabe precisar entonces que la casación presupone –en teoría– que ya se ejercitó el derecho constitucional a la pluralidad de instancia. De ahí que se entienda la distinción entre un recurso ordinario (como la apelación) y extraordinario, puesto que se pretenden fines diferentes por quien impugna. El recurso ordinario interesa a las partes del proceso; mientras que el recurso extraordinario no sólo les interesa a ellos, sino también al Estado.

Ahora bien, esta distinción entre recursos también se debe a otros criterios, como ante qué tipo de resoluciones judiciales procede o el número cerrado de causales para tal efecto. De ahí que la Corte Suprema de Justicia de la República (2013) haya esclarecido estos puntos a continuación:

Tercero.- Que, recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de haberse **cumplido con el principio de la doble instancia**. Por consiguiente, el recurso extraordinario opera sobre fallos únicos, de lo que sigue que “no (se) intenta subsanar errores de hecho, sino consolida la aplicación de la ley; su examen de admisibilidad es severo, requiriéndose el cumplimiento de requisitos taxativamente impuestos por la ley”. En general la tesis que considera a la casación como Recurso Extraordinario es la que de manera casi pacífica contempla la doctrina. En efecto, se trata de un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los agravios” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, “por ser **limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse**” y porque su estudio “**se limita a la existencia del vicio denunciado**”. (BVK & Asociados Consultoría y Gestión de Negocios S.A. vs Rosa Amelia Bardales, págs. 8-9) (Énfasis agregado).

De ahí que resulte lógico sostener que la casación no es una tercera instancia. En efecto, estos aspectos son profundizados por la Corte Suprema peruana sobre la base de doctrina extranjera prestigiosa. Así, el profesor Devis Echandía (1985) distingue cuál es el objeto de la casación, sus causales y lo que puede ser examinado por una Corte en Casación:

... que la casación no es una tercera instancia...

- 1) en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para algunas de las **dictadas por tribunales superiores en segunda instancia** y en lo civil además para las que dicten un única instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...);
- 2) en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o reformadas, que están **taxativamente señaladas**; y
- 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, pues **no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no contemple**. (pág. 643) (Énfasis agregado).

En ese sentido, siguiendo el caso BVK & Asociados Consultoría y Gestión de Negocios S.A. vs Rosa Amelia Bardales, en la Corte Suprema de la República (2013) donde se señaló que "la Corte Casatoria es, esencialmente, Tribunal de Derecho porque en casación no debe existir reexamen del pleito, debiendo limitarse a examinar si la resolución de mérito contiene o no errores de derecho." Esto es una distinción con su origen de naturaleza política, pues –al caracterizarse por su juridicidad– debe enfocarse en un asunto que conciernen al derecho y, en consecuencia, a la sociedad y el Estado.

Por ello, no resulta extraño que el legislador peruano haya regulado y concebido esta institución procesal según los fines que se pretende perseguir. Así, el artículo 384 del Código Procesal Civil primigenio

Artículo 384.- Fines de la casación

El recurso de casación tiene por fines esenciales la **correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo** y la **unificación de la jurisprudencia nacional** por la Corte Suprema de Justicia. (Énfasis agregado).

Actualmente, debido al artículo 1 de la ley 29364 (publicada el 28/05/2009), el texto vigente de dicho artículo a la fecha del presente trabajo es el siguiente:

Artículo 384.- Fines de la casación

El recurso de casación tiene por fines la **adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional** por la Corte Suprema de Justicia. (Énfasis agregado).

De los textos precitados, podemos detectar cuáles son los fines que siempre ha perseguido la casación en el Perú:

- Función nomofiláctica ('correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo' y 'adecuada aplicación del derecho objetivo'); y
- Función unificadora ('unificación de la jurisprudencia' y 'uniformidad de la jurisprudencia nacional').

No es tópico del presente trabajo abordar la función unificadora de manera específica, así como tampoco verificar sus puntos de conexión con otros principios, como la autonomía de los jueces o el control difuso de las normas que se pretenden aplicar adecuadamente. Por el contrario, en el siguiente punto, nos centremos en aproximarnos a entender la función nomofiláctica de la casación a fin de verificar cómo opera y su importancia a un conflicto específico de derecho sustantivo.

II. La función nomofiláctica de la casación

En primer lugar, debemos destacar que el término de 'nomofiláctico' refiere a aquello perteneciente o relativo a la 'nomofilaxis'. Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (2020) dicho término significa la protección de normas jurídicas.

Debido a que la casación en Francia no era en un inicio un órgano jurisdiccional, la función nomofiláctica nace con un corte netamente político. El profesor Andújar (2017) resalta la premisa anterior y agrega –implícitamente– que dicho aspecto político implicaba una interpretación literal de la ley:

La función nomofiláctica o control de la ley y de la magistratura **nació como función principal del Tribunal de Casación francés. Tenía fundamentos de orden político**. El juez debía, en su precaria función jurisdiccional, sujetarse al texto de la ley, expresión esta de la máxima voluntad del pueblo soberano. Si se excedía del marco textual de la ley, el Tribunal de Casación, con sede en el Parlamento, la anulaba y la reenviaba al juez. (Énfasis agregado) (págs. 107-108).

Si bien la función nomofiláctica –debido a su esencia política– implicaba 'pegarse a la letra de la norma', ello no detuvo que evolucionara. De ahí que Glave Máliva (2012) conciba que la función nomofiláctica de la casación es "en estricto, la primera y auténtica finalidad del recurso de casación y es entonces principalmente

esta finalidad la que tiene que ser analizada a la luz del paradigma de ordenamiento jurídico que tenemos en la actualidad.” (pág. 108)

Pues bien, con la premisa matriz enunciada, cabe preguntarnos cuál es el alcance de dicha protección. ¿Sólo alcanza a la ley en su sentido más formalista, entendido como derecho positivo? Nosotros somos de la postura que aquí es clave entender ‘ley’ como ‘fuentes normativas con rango de ley’ (es decir, no sólo las de fuente parlamentaria). Siguiendo al Tribunal Constitucional peruano (2005), tales normas con rango de ley son “leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas.” Sobre el particular, el profesor Andújar (2017) explica mejor el alcance de esta función y lo que debe entenderse por ley para un ‘control formal’:

La función nomofiláctica, inicial o clásica, dirigida al control de la ley formal, es decir, aquella nacida del Parlamento, ha evolucionado para establecer cuando exista infracción normativa por parte del juez.

Esto implica incorporar el control casatorio al derecho objetivo, en el cual se incluye no solamente la ley formal, sino también normas con rango de ley, como decretos legislativos, decretos de urgencia, ordenanzas y normas infralegales como los decretos supremos; asimismo, los tratados internacionales que, conforme al artículo 55 de la Constitución, forman parte del derecho nacional y a los laudos extranjeros, en el caso de denegatoria para su ejecución, entre otros. (pág. 108) (Énfasis agregado).

En esa misma línea de pensamiento, y con una visión más allá del control formal, el profesor Monroy Gálvez (2013) destaca que debe velarse también por los principios y demás fuentes de derecho:

Tradicionalmente se ha considerado que son dos las funciones del recurso de casación: la correcta aplicación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia. El proyecto plantea mantenerlas, con un enunciado mucho más general, sobre la base de considerar que la ley no es la única fuente del ordenamiento jurídico, por lo que **corresponde a la Corte Suprema velar por la protección del conjunto de disposiciones, principios y demás fuentes** con base a las cuales se resuelven las controversias. (pág. 659) (Énfasis agregado).

A propósito de la función nomofiláctica, el profesor Silva Vallejo (1991) destaca –como presupuesto– que existe una estructura pluridimensional de la casación, al señalar que:

(...) este instituto engloba cuatro dimensiones, cuatro elementos conceptuales que integran un solo conjunto que es preciso analizar. 1° Un recurso extraordinario que se

llama recurso de casación; 2º Un organismo judicial supremo que constituye el vértice de la gran pirámide judicial; 3º Un procedimiento *sui-generis* causado por el recurso de Casación y que se tramita con arreglo a la ley de su materia: el procedimiento de Casación y 4º Una función ***sui-generis inherente a toda esta estructura pluridimensional, función de índole hermenéutica-política, clásicamente denominada por CALAMANDREI función de 'NOMOFILAQUIA' judicial*** (...) (pág. 1169) (Énfasis agregado).

Nosotros entendemos por ‘función de índole hermenéutica-política de casación’ se refiere a que la casación sirve como método o técnica de interpretación de disposiciones normativas (‘hermenéutica’) al servicio de la sociedad y el Estado (‘política’). Esta función resulta innata a su propia estructura y naturaleza extraordinaria, a diferencia de los recursos ordinarios (que sólo importan a las partes del proceso).

... Ahora bien, como bien se indicó en la cita anterior, el concepto de nomofilaquia nace con el jurista italiano Piero Calamandrei...

Ahora bien, como bien se indicó en la cita anterior, el concepto de nomofilaquia nace con el jurista italiano Piero Calamandrei. Así, la Corte Suprema de la República (2013) nos recuerda cómo fue estructurada la función nomofiláctica:

Sexto.- (...) En ese sentido, en estricto, los únicos fines de la casación son las uniformización de la jurisprudencia y la nomofilaxia. En efecto, entre los viejos conceptos de *ius litigatoris* y *ius constitutionis* que animaron el derecho romano, la casación como ha recordado Piero Calamandrei se quedó con este último. Así, si el *ius litigatoris* era un asunto que sólo incumbía a las partes y que se resolvía con la interposición del medio impugnatorio correspondiente, **el *ius constitutionis* representaba una violación de tal gravedad que interesaba a la sociedad enmendarla, dado lo intolerable que hubiera resultado para el sistema social que el propio juzgador desconociera el derecho imperante y convirtiera a la ley en irratoria.** (BVK & Asociados Consultoría y Gestión de Negocios S.A. vs Rosa Amelia Bardales, pág. 10) (Énfasis agregado).

Aunque los conceptos *ius litigatoris* y *ius constitutionis* desarrollados por Calamandrei se remonten hasta hace más de sesenta años, continúan vigentes hasta la actualidad. La relevancia es fundamental no sólo a nivel teórico y académico para diferenciarlos de los demás recursos objetos de estudio de la teoría de medios impugnatorios, sino también a nivel práctico.

Conocer el contenido del *ius constitutionis* facilita la adecuada calificación de la casación y, en consecuencia, se revalida la función nomofiláctica de esta institución. Este concepto doctrinario no sólo se aplica a las controversias en materia civil, sino que también puede ser aplicado válidamente a cualquier tipo de controversia. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en una controversia de derecho penal, donde (a través de la Casación 5849-2011-La Libertad) la Corte Suprema de la República (2010) demuestra que el concepto de *ius constitutionis* ya era de aplicación al momento de calificar recursos, conforme podemos advertir a continuación:

Tercero: Que **la valoración que ha de realizar la Sala de Casación, más allá de su carácter discrecional**, tratándose de lo estatuido en el artículo cuatrocientos veintisiete numeral cuatro del citado Código Adjetivo, **ha de circunscribirse a la presencia de un verdadero interés casacional; esto es:** (i) unificación de interpretaciones contradictorias -jurisprudencia contradictoria entre diversos órganos jurisdiccionales-, afirmación de la jurisprudencia existente de la máxima instancia judicial frente a errores de tribunales inferiores, o definición de un sentido interpretativo a una norma reciente o escasamente invocada pero de especiales connotaciones jurídicas; y, (ii) **la necesidad, por sus características generales, más allá del interés recurrente -defensa de *ius constitutionis*-, de obtener una interpretación correcta de específicas normas** de derecho penal y procesal penal. (Delito contra la libertad –violación de la libertad sexual– en agravio de C.F.C., 2010) (Énfasis agregado).

En efecto, será de interés casacional (es decir, de interés de la Corte que resuelve la casación) siempre que se advierta:

- una necesidad de uniformizar jurisprudencia que pueda ser contradictoria (léase, función unificadora); y
- una necesidad de obtener una interpretación correcta de una disposición normativa específica que importe a la sociedad (función nomofiláctica).

Ahora bien, cabe destacar en este punto que la función nomofiláctica de la casación también encuentra símiles en otras instituciones de sistemas jurídicos distintos a los de base romano-germánico. Un ejemplo de ello lo encontramos en el *writ of certiorari*, el cual es explicado por la *United States Courts* de la siguiente manera:

*Parties who are not satisfied with the decision of a lower court must petition the U.S. Supreme Court to hear their case. The primary means to petition the court for review is to ask it to grant a writ of certiorari. This is a request that the Supreme Court order a lower court to send up the record of the case for review. The Court usually is not under any obligation to hear these cases, **and it usually only does so if the case could have national significance**, might harmonize conflicting decisions in the federal Circuit courts, and/or could have precedential value. In fact, the Court accepts 100-150 of the more than 7,000 cases that it is asked to review each year. Typically, the Court hears cases that have been decided in either an appropriate U.S. Court of Appeals or the highest Court in a given state (if the state court decided a Constitutional issue). (Supreme Court Procedures, s.f.) (Énfasis agregado).*

Para efectos del presente trabajo, hemos traducido el texto anterior de la siguiente manera:

Las partes que no estén satisfechas con la decisión de un tribunal inferior deben solicitar a la Corte Suprema de los Estados Unidos que escuche su caso. El medio principal para solicitar una revisión al tribunal es pedirle que otorgue un auto de certiorari. Esta es una solicitud para que la Corte Suprema ordene a un tribunal inferior que envíe el expediente del caso para su revisión. Por lo general, el tribunal no tiene la obligación de conocer estos casos y, **por lo general, sólo lo hace si el caso puede tener importancia nacional**, puede armonizar decisiones contradictorias en los tribunales de circuito federales y/o puede tener valor de precedente. De hecho, el Tribunal acepta entre 100 y 150 de los más de 7.000 casos que se le pide que revise cada año. Por lo general, el Tribunal escucha casos que se han decidido en un Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. Apropriado o en el Tribunal más alto de un Estado determinado (si el tribunal estatal decidió una cuestión constitucional). (Énfasis agregado).

Independientemente de la facultad discrecional de la Suprema Corte norteamericana para la procedencia del *writ of certiorari*, se advierte que sólo serán objeto de análisis y examen aquellos de 'relevancia nacional'. Nuevamente, aquí vemos similitudes con la nomofilaquia en el sentido que aquel recurso extraordinario no importa sólo a las partes (*ius litigatoris*), sino que necesariamente debe tener trascendencia a nivel nacional para una sociedad determinada (*ius constitutionis*).

Por otro lado, debemos destacar que existen autores que no sólo destacan el concepto de nomofilaxia desde la premisa matriz de protección de normas jurídicas, sino que precisan que la finalidad es la **seguridad jurídica** y el principio de **igualdad ante la ley**. En esta misma línea de pensamiento encontramos a la

profesora Ledesma (2012), quien no sólo resalta estos valores jurídicos, sino que destaca la matiz constitucional (y por ende, política):

La casación es un recurso que vela por la adecuada aplicación del derecho objetivo. No se orienta a enmendar el agravio de la sentencia sino que busca la **seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Esta función perfila el carácter político del recurso y su naturaleza constitucional.** (Énfasis agregado) (pág. 816).

Otros autores que se encuentran en esta línea de pensamiento sobre el valor jurídico que se busca con la función nomofiláctica son Agnelli Faggiolia, Fuentes Águila, & Castellanos Fuentes (2019), quienes destacan lo siguiente:

La nomofilaxia tiene como finalidad, la **unificación de la ley como medio de instaurar el respeto a la legislación vigente** con efectos expansivos hacia todos los órganos jurisdiccionales que imparten justicia de forma tal que pueda contribuirse **a la seguridad jurídica.** (pág. 602) (Énfasis agregado).

Pero la función nomofiláctica de la casación no busca una protección de la ley como si se tratase de un objeto, cual ley escrita en un soporte material. Eso implicaría una concepción formalista y limitada de esta función. Por el contrario, lo que se pretende a través de la nomofilaquia es protegerla a través del sentido que los operadores de justicia le dan a dicha ley. De ahí que coincidamos con Glave Máliva (2012) cuando destaca que dicha protección alcanza a la interpretación del derecho objetivo:

Por ello, en la actualidad, se dice que una nomofilaquia formalista no tiene sentido, pues no significaría una defensa de la ley, sino **una defensa de una interpretación formal de la ley.** La función nomofiláctica en tiempos del estado Constitucional más bien atiende a la **exactitud del método de interpretación de la ley,** pues de esta forma se busca garantizar **que la elección de la interpretación esté fundada en las mejores razones,** sean estas lógicas, sistemáticas o valorativas. Lo que se quiere decir con ello es que en realidad a través de la función nomofiláctica se da una **corrección del procedimiento de elección utilizado para la interpretación de la ley.** (pág. 108) (Énfasis agregado).

El modo de alcanzar la interpretación ‘correcta’ de una disposición normativa es clave para validar la nomofilaquia. No se trata de una interpretación antojadiza ni inamovible. Por el contrario, la relevancia de la función nomofiláctica de la casación destaca cuando se interpreta una ley a través de métodos que le den legitimidad frente a los operadores de justicia por debajo jerárquicamente de la Corte Suprema.

Si un método de interpretación carece de lógica o no es conforme con el sistema dentro del cual se encuentra la disposición normativa, difícilmente podrá sostenerse que estamos ante una protección legítima de la ley. Por ende, no podrá sostenerse que la nomofilaquia ha sido alcanzada por la Corte Suprema. En consecuencia, coincidimos con las ideas de Glave Máliva (2012), quien sostiene que:

De esta manera, la función nomofiláctica que debe ejercerse en el paradigma del Estado Constitucional es aquella que busca garantizar un correcto método interpretativo entendiendo que no existe una única solución justa que, en realidad, no existe. La clave está en **garantizar una interpretación orientada sobre la base de criterios lógicos, sistemáticos y que principalmente que otorguen legitimidad al método utilizado para así lograr una mayor justicia en la decisión.** (pág. 109) (Énfasis agregado).

Sin embargo, que una interpretación sea lógica, conforme a un sistema e incluso legítima por el modo de escoger un método de interpretación determinado no debe llevarnos al error de pensar que dicha interpretación es inmutable. Menos aún debemos afirmar que una disposición normativa no deba o no pueda ser interpretada en el tiempo, dejando de lado las variables sociales, políticas y económicas que siempre acompañan al derecho como rama del conocimiento humano.

En efecto, que exista ‘interpretación correcta’ del derecho objetivo no significa que no se vaya a presentar contradicción con lo que más adelante pueda resolver los tribunales. De ahí que siempre se mantenga vigente lo señalado por la Corte Suprema de la República (2013) a continuación:

Décimo tercero.- Desde esa óptica, Calamandrei advirtió que este ‘exacto significado de la ley’ lo era en tanto había que considerar una interpretación (la del órgano casatorio) como ‘oficialmente (la) verdadera interpretación única’. Por supuesto, ello no significaba rechazar otro tipo de interpretaciones, puesto que **el alcance que debe darse** a lo aquí señalado es que **en determinado tiempo y lugar se hace necesario considerar que la norma ha sido diseñada para ser comprendida de determinada manera, y esa es la función que le corresponde realizar a la casación.** En este aspecto, **la nomofilaxia se vincula con la uniformización de la jurisprudencia**, pues finalmente de lo que **se trata es de lograr un sentido a la norma** que permita llegar a la unidad del derecho. (BVK & Asociados Consultoría y Gestión de Negocios S.A. vs Rosa Amelia Bardales, pág. 13) (Énfasis agregado).

En ese sentido, podemos concluir que la función nomofiláctica se traduce como el ius constitutionis o derecho de una sociedad a defender la interpretación

correcta de una norma en un determinado tiempo y espacio que –según las variables sociales, económicas y políticas– podrá y deberá cambiar.

... En ese sentido, podemos concluir que la función nomofiláctica se traduce como el *ius constitutionis* o derecho de una sociedad a defender la interpretación correcta de una norma en un determinado tiempo y espacio que –según las variables sociales, económicas y políticas– podrá y deberá cambiar...

III. La nomofiliaquia en un conflicto de derecho específico: la lesión de derecho de autor

Como se indicó en el resumen, el presente trabajo tiene por finalidad verificar si se cumple función nomofiláctica de la casación mediante la observación a una situación jurídica específica: si las remuneraciones devengadas que debe pagar el infractor de un derecho de autor de un *software* puede ser reducidas si se regulariza la infracción al obtener una licencia posteriormente. No obstante, antes de abordar dicho caso de manera específica, resulta importante que partamos del marco teórico.

En primer lugar, debemos delimitar qué es el derecho de autor. Por ello, seguimos la definición propuesta por Lipszyc (2017) que señala a continuación:

Es la **rama del Derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultantes de su actividad intelectual**, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales.

El derecho de autor **reconoce** en cabeza del creador de dichas obras intelectuales **facultades exclusivas, oponibles erga omnes, que forman parte del contenido de la materia:** facultades de carácter personal (...) y facultades de carácter patrimonial (...)(pág. 11) (Énfasis agregado).

Debemos resaltar que estos derechos subjetivos –entendido como intereses dignos de reconocimiento y protección por parte del ordenamiento jurídico– están consagrados a nivel constitucional dentro del derecho a la libertad de creación artística y el derecho a la propiedad intelectual, consagrada en el artículo 2, inciso 8 de la Constitución Política del Perú:

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

(...)

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la

propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.

La consagración constitucional del derecho de autor en el Perú es conforme al derecho internacional. Ello se puede advertir del artículo 27.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

Artículo 27.-

1. (...).
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

De igual manera, dicha protección constitucional del derecho de autor también es compatible con el artículo 15.1, numeral 'c', del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

Artículo 15.-

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
 - a) (...);
 - b) (...);
 - c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

En esa misma línea de pensamiento, es importante destacar que el Tribunal Constitucional (2015) –a través de la STC 08506 2013-PA/TC– ya ha señalado expresamente que el derecho de autor se encuentra protegido constitucionalmente:

De este modo, cuando nuestra Constitución, en su artículo 2, inciso 8, hace referencia al derecho a la propiedad sobre las creaciones artísticas, literarias, científicas o tecnológicas y a su producto, de conformidad con la interpretación efectuada por el Comité DESC (interpretación autorizada por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y el artículo V del Código Procesal Constitucional), está reconociendo el derecho a la propiedad intelectual, el cual se refiere a la protección de los intereses morales y materiales arriba enunciados. Así, los derechos de autor (los cuales se encuentran recogidos asimismo en el Decreto Legislativo N.º 822, Ley sobre el Derecho de Autor, en los artículos 21 a 40) encuentran cobertura y reconocimiento desde la propia Constitución. En otras palabras a, **el derecho la propiedad intelectual, en el extremo que otorga al creador de una obra artística, literaria o científica un**

título sobre su obra (y permite, por lo mismo, el respeto de sus intereses morales) **y la posibilidad de beneficiarse económicoamente de la misma, se encuentra, pues, protegido constitucionalmente.** (Import y Export Goldun S.A.C. vs Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, pág. 12).

Entonces, es válido concluir que el derecho de autor implica un derecho subjetivo de tal relevancia que la máxima norma jurídica en el Perú la ha incluido expresamente. Por tanto, es válido deducir que la protección de este derecho trasciende a las partes de un conflicto específico.

Ahora bien, debemos manifestar que el objeto del derecho de autor no sólo son las obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas o audiovisuales, como tradicionalmente se ha concebido. Existen otras creaciones intelectuales que constituyen derechos subjetivos, como es el caso de los programas de ordenador (*software*), conforme al artículo 5 –numeral ‘k’– del decreto legislativo 822 (‘Ley de Derecho de Autor’):

Artículo 5.- Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes:

(...)

k. Los programas de ordenador.

Así, el concepto de ello se encuentra en el numeral 34 del artículo 2 de la Ley precitada:

Programa de ordenador (*software*): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. La protección del programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.

Como a cualquier titular de un derecho subjetivo, el ordenamiento jurídico del Perú reconoce al titular de un derecho de autor la posibilidad de tomar acciones ante cualquier comportamiento que lesione su interés. Tal reconocimiento se encuentra en el artículo 173 de la Ley sobre el Derecho de Autor:

Artículo 173.- Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que se interpongan ante las autoridades judiciales competentes, **los titulares de cualquiera de los derechos reconocidos en la legislación sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos**, o sus representantes, **podrán denunciar la infracción de sus derechos** ante la Oficina de Derechos de Autor en su condición de Autoridad Administrativa Competente; no constituyendo esta última, en ninguno de los casos, vía previa. (Énfasis agregado).

Así, estaremos ante una infracción al derecho de autor cuando se lesione cualquiera de los derechos reconocidos por Ley, conforme se observa del artículo 183 del decreto legislativo 822 en mención:

Artículo 183.- Se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente ley.

La responsabilidad administrativa derivada de los actos de infracción a la legislación en materia de derecho de autor y derechos conexos es objetiva.

En efecto, y siguiendo a Lipszyc (2017), las facultades de carácter personal son denominadas *derechos morales* y las de carácter económico son denominados *derechos patrimoniales*. Los primeros se encuentran consagrados en los artículos 21 al 29 de la Ley sobre el Derecho de Autor. Los segundos se encuentran regulados principalmente –de manera enunciativa– en los artículos 30 al 40 de la Ley precitada. De ahí que la vulneración de cualquiera de estos derechos configurará una infracción, por lo que el titular tiene derecho a la tutela resarcitoria, lo que nos lleva al siguiente punto.

IV. Las remuneraciones devengadas como resarcimiento

Antes de referirnos al remedio que contempla la norma especial ante una lesión de derecho de autor, es importante detenernos en el marco jurídico aplicable. Ello será de vital importancia más adelante, para evidenciar cómo se materializa la función nomofiláctica de la casación en un conflicto de derecho específico.

Primero, debemos iniciar en el derecho comunitario de la Comunidad Andina. Así, el artículo 57 de la Decisión 351 (Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos) regula que:

Artículo 57.- **La autoridad nacional competente, podrá** asimismo **ordenar** lo siguiente:

- a) El pago al titular del derecho infringido de **una reparación o indemnización** adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; (...) (Énfasis agregado).

Por su parte, el numeral 1 del artículo 45 ('Perjuicios') del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) establece que:

Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho **un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad**

intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora. (Énfasis agregado).

Ya aterrizando a nuestro derecho nacional, encontramos el artículo 196 de la Ley sobre Derecho de Autor, que regula la indemnización como remedio contra la lesión al derecho de autor:

Artículo 196.- **Los titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en este Decreto Legislativo**, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva, así como sus licenciatarios exclusivos u otros licenciatarios debidamente autorizados que cuenten con la facultad legal y la autoridad para hacer valer tales derechos, **sin perjuicio de otras acciones que les correspondan, podrán** solicitar el cese de la actividad ilícita del infractor y **exigir la indemnización correspondiente a los daños materiales y morales** causados por la violación y a las ganancias obtenidas por el infractor imputables a la infracción y que no fueran tomadas en cuenta al calcular el monto de los daños (al provecho ilícito), o a elección del titular del derecho, la indemnización pre-establecida, así como el pago de costas y costos. (Énfasis agregado).

No es objeto del presente trabajo profundizar sobre este remedio. Tampoco es objeto si dicha ‘indemnización’ se refiere propiamente a la tutela resarcitoria propia del sistema de responsabilidad civil o responde a un remedio de naturaleza jurídica diferente.

Sin embargo, a fin de verificar la función nomofiláctica de la casación, otro remedio que regula la norma especial es objeto de investigación: el pago de remuneraciones devengadas. Éste se encuentra contemplado en los artículos 193 y 194 de la Ley sobre el Derecho de Autor:

Artículo 193.- De ser el caso, sin perjuicio de la aplicación de la multa, **la autoridad impondrá al infractor, el pago de las remuneraciones devengadas a favor del titular del respectivo derecho** o de la sociedad que lo represente.

Artículo 194.- **El monto** de las remuneraciones devengadas **será establecido conforme al valor que hubiera percibido el titular** del derecho o la sociedad que lo represente, **de haber autorizado su explotación**.

El pago de los derechos de dichas remuneraciones **en ningún caso supondrá la adquisición del derecho de autor** por parte del infractor. En consecuencia, **el infractor no quedará eximido de la obligación de proceder a regularizar su situación** legal, obteniendo la correspondiente autorización o licencia pertinente. (Énfasis agregado).

Cabe precisar que el artículo 194 precitado fue modificado por el artículo 3 del decreto legislativo 1391 (publicado el 5 septiembre de 2018) a fin de extender este remedio de ‘remuneraciones devengadas’ también al titular de derechos conexos. El texto vigente es el siguiente:

Artículo 194.- El monto de las remuneraciones devengadas se establece conforme al valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que lo represente.

El pago de los derechos de dichas remuneraciones en ningún caso supondrá la adquisición del derecho de autor **o derecho conexo correspondiente** por parte del infractor. En consecuencia, el infractor no quedará eximido de la obligación de proceder a regularizar su situación legal, obteniendo la correspondiente autorización o licencia pertinente.

Una característica del derecho de autor peruano es que el legislador ha concedido la facultad de conceder este remedio al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Ello se puede observar del artículo 169 de la Ley sobre Derecho de Autor:

Artículo 169.- La Oficina de Derechos de Autor tendrá las atribuciones siguientes:

(...)

h. Establecer, de ser el caso, en los procedimientos sometidos a su competencia, las **remuneraciones devengadas en favor de los titulares del derecho.** (Énfasis agregado).

En ese orden de ideas, en los dos últimos puntos trataremos cuál es el conflicto de derecho sustantivo que originó un pronunciamiento de la Corte Suprema en el Perú a fin de observar si se cumple o no la función nomofiláctica de la casación.

V. La adquisición de un software después de haber detectado la infracción y el criterio del efecto *downgrading* del INDECOPI

En primer lugar, empezamos este análisis sustantivo al indicar que el conflicto de derecho al que nos referiremos a continuación se sitúa en la infracción por el uso y reproducción no autorizado de programas de ordenador. Sobre el particular, precisamos que no está en discusión si corresponde o no ordenar al infractor el pago de remuneraciones devengadas a favor del titular, si es que no regulariza su situación. Lo que está en discusión es qué sucede si luego de detectada la infracción, el infractor regulariza su situación al adquirir la licencia de uso un determinado software. Este escenario abstracto fue materia de controversia, por

lo que la Sala especializada en Propiedad Intelectual (2006) sostuvo el siguiente criterio:

Sobre la base de dicha constatación, **la Sala considera que debe existir un tratamiento distinto entre los infractores que no regularizan su situación legal y aquellos que, como en el presente caso, demuestran la voluntad de regularizar el software ilegal que poseen.**

Además, la Sala toma en cuenta que la compra de un software permite utilizar las versiones más recientes del producto, lo que tiene como efecto que el pago por la versión actualizada remunera todos los usos anteriores, sean legales o no (lo que se conoce como el “efecto *downgrading*”). Consecuentemente la compra del software legal compensa lo que en su momento no fue pagado por el infractor. En tal sentido, La Sala concluye **que no corresponde imponérsele las remuneraciones devengadas correspondientes por concepto de los programas de ordenador a quien regulariza posteriormente su situación mediante compra legal de la versión actualizada del software ilegal.** (Resolución 1700-2006/TPI-INDECOPI pág. 8).

En otras palabras, según dicha resolución, si un sujeto era descubierto usando un software sin haber adquirido la licencia correspondiente, y regularizaba su situación al adquirirla, no estaría obligado al pago de remuneraciones devengadas. El argumento principal de esta interpretación es que adquirir la licencia de un software permite utilizar las versiones más recientes del mismo. En consecuencia, dicha adquisición –posterior a la infracción– remuneraría todos los usos anteriores, incluso si fueron ilegales. Este criterio es conocido en la práctica jurídica especial como efecto *downgrading* (del verbo en inglés *downgrade* que significa ‘degradar’ o ‘bajar de categoría’).

No satisfecho con dicho acto administrativo, los titulares de derecho de los softwares infringidos presentaron una demanda contencioso administrativa, la cual fue tramitada en el expediente 00081-2007. El fundamento de los demandantes fue que el INDECOPI habría condonado indebidamente al infractor denunciado el pago de remuneraciones devengadas.

Cabe destacar que, después de iniciarse el proceso precitado (pero antes de emitirse la sentencia de primera instancia), el INDECOPI mantuvo el criterio del efecto *downgrading*, liberando a los infractores del pago de remuneraciones devengadas si regularizaron su situación al adquirir la licencia de uso del software. Ello se puede advertir de otro caso objetivamente similar, en el cual se Sala especializada en Propiedad Intelectual (2008) sostuvo que:

En tal sentido, la Sala concluye que **no corresponde imponérsele las remuneraciones devengadas** correspondientes por concepto de los programas de ordenador **a quien regulariza posteriormente su situación mediante compra legal de la versión actualizada del software ilegal**, lo cual no exime al infractor de hacer frente a las sanciones que se le imponga por la infracción cometida, quedando a criterio de la autoridad administrativa la graduación de la sanción en función de las particularidades de cada caso de regularización bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. (Énfasis agregado) (Adobe Systems Incorporated, Autodesk Inc., McAfee Inc. y Microsoft Corporation vs. Surpack S.A., págs. 14-15).

Retornado al proceso contencioso administrativa que dio mérito al expediente 00081-2007, la Tercera Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió:

Sentencia de fecha 2 de julio de 2009 (...) que declaró fundada la demanda y, en consecuencia, declaró nula la Resolución N° 1700-2006/TPI- INDECOPI de fecha 2 de noviembre de 2006 y la Resolución N° 149-2006/ODA- INDECOPI de fecha 16 de mayo de 2006, solamente **en el extremo que condona o exonera el pago de los derechos de autor o remuneraciones devengadas a favor de las denunciantes**. (Énfasis agregado) (Adobe Systems Incorporated, Autodesk Inc. y Microsoft Corporation vs. Corporación Textil Imperio del Sol, pág. 7).

La primera instancia judicial resolvió a favor de los titulares de los softwares. Contra dicha sentencia se interpuso apelación, lo que originó que se emitiera en la sentencia de segunda instancia judicial en el expediente 04744-2009:

Sentencia de fecha 10 de diciembre de 2010 (...) confirma la resolución apelada de fecha 2 de julio de 2009, que declaró fundada la demanda interpuesta. Al respecto, la Sala manifestó que **no resulta conforme a derecho sostener que la compra del software legal compensa lo que en su momento no fue pagado por el infractor, pues se trata de conceptos distintos**. (Énfasis agregado) (Adobe Systems Incorporated, Autodesk Inc. y Microsoft Corporation vs. Corporación Textil Imperio del Sol, pág. 8).

Siendo ello así, el INDECOPI interpuso recurso de casación contra la sentencia precitada. Así, mediante la Casación 1409-2011-Lima de 04/06/2013, la Corte Suprema de Justicia declaró INFUNDADO dicho recurso extraordinario. Conforme a una nota publicada en El Peruano (2014), este pronunciamiento:

(...) **reconoció a los titulares** de derechos de autor sobre programas de ordenador o soporte lógico (*software*) la facultad de percibir **el pago de remuneraciones devengadas** cuando empresas inspeccionadas por la autoridad administrativa sean encontradas con irregularidades en el uso de dichos programas. (Énfasis agregado). Esto último en forma independiente y **sin considerar la compra de licencias originales de manera posterior a la inspección**. Así, la **máxima instancia jurisdiccional reconoce el carácter de indemnización o resarcimiento**, mas no de sanción, **a las remuneraciones devengadas**. (Suprema admite resarcir por afectación a derecho de autor) (Énfasis agregado).

Tanto las instancias de mérito y la Corte Suprema rechazaron el efecto *downgrading*, entendiendo que adquirir la licencia de uso de un *software* –después de detectar la infracción– no remunera los usos ilegales anteriores. Nótese en este extremo que la casación tuvo un pronunciamiento de fondo, en tanto que fue declarado primero PROCEDENTE y luego INFUNDADO.

VI. La función nomofiláctica de la casación en la correcta aplicación de los artículos 193 y 194 de la Ley sobre el Derecho de Autor

Para poder determinar si se aplica o no la función nomofiláctica de la casación al caso específico de las remuneraciones devengadas cuando el infractor adquiere la licencia por el uso de *software* (después de que la infracción fue detectada), debemos observar los principales actuados de un caso específico. Para tal efecto, nos remitiremos a los principales actos de la controversia del caso Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation vs INDECOPyTecnifajas S.A. (infractor) por uso no autorizado de *software* –del cual no se discute la existencia de la infracción–.

Empecemos por mencionar que en el pronunciamiento final del INDECOPyT se mantuvo el criterio del efecto *downgrading* referido anteriormente. Así, la Sala especializada en Propiedad Intelectual (2009) señaló que:

Si bien –*por práctica comercial*– cuando aparece la nueva versión de un programa de ordenador las versiones anteriores del mismo salen del mercado, aquellos que deseen adquirir legalmente alguna versión anterior del programa deben pagar el costo de la versión actual, aun cuando lo que pretendan utilizar sea una versión distinta, esto se conoce como **“ downgrade automático”** (**la licencia de la versión actual del programa, también autoriza el uso de las versiones anteriores del programa**). (Énfasis agregado) (Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation vs. Tecnifajas S.A., págs. 32-33)

No obstante, con relación a este efecto *downgrading* que –para el INDECOPI– incide en la determinación de las remuneraciones devengadas, debemos destacar que para la fecha de emisión de la resolución administrativa precitada, dicha entidad ya conocía la sentencia de primera instancia judicial, en el expediente 00081-2007-1-1801-SP-CA-03. Dicho pronunciamiento resolvió un caso objetivamente similar, dándoles la razón a los demandantes titulares del derecho de autor, en el sentido de que el efecto *downgrading* implica una condonación del pago de las remuneraciones devengadas, por lo que declaró FUNDADA la demanda contra el INDECOPI.

A pesar de ello, la Sala especializada en Propiedad Intelectual (2009) revalidó el criterio del efecto *downgrading* en la resolución administrativa que había sido declarada NULA en el extremo de las remuneraciones devengadas, conforme se puede advertir a continuación:

Cabe indicar que, **si bien contra la citada Resolución Nº 1700-2006/TPI- INDECOPI** de fecha 2 de noviembre del 2006 se ha interpuesto una demanda contencioso administrativa y **la Corte Superior** de Justicia de Lima (Tercera Sala Contenciosa Administrativa) **ha declarado la nulidad de dicha resolución, este fallo ha sido apelado por el INDECOPI; por lo tanto, dicha resolución a la fecha es válida.** (Énfasis agregado) (Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation vs. Tecnifajas S.A., pág. 35).

Es más, el INDECOPI reforzó su postura indicando que dicho criterio también había sido establecido en otra resolución administrativa –que no fue cuestionada judicialmente–, conforme se puede leer a continuación:

Por otro lado, conforme se concluyó en la Resolución Nº 2057-2008/TPI- INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2008, **no corresponde imponer las remuneraciones devengadas correspondientes a quien regulariza posteriormente su situación mediante la compra legal de la versión actualizada del software ilegal**, lo cual no exime al infractor de hacer frente a las sanciones que se le imponga por la infracción cometida, quedando a criterio de la Autoridad Administrativa la graduación de la sanción, en función de las particularidades del caso y bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. (Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation vs. Tecnifajas S.A., pág. 35).

Por ello, mediante sentencia de 30/11/2011, el 9º Juzgado Transitorio especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró FUNDADA la demanda. Consecuentemente, se declaró la nulidad parcial de la resolución

2553-2009-TPI- INDECOPI (así como de la resolución 095-2008-CDA- INDECOPI) en el extremo del monto excluido por INDECOPI respecto de las remuneraciones devengadas por derecho de autor a favor de los demandantes.

INDECOPI apeló la sentencia precitada bajo el argumento de que las remuneraciones devengadas por derecho de autor sería una forma de reparación o indemnización, lo cual sería un grave error pues la autoridad administrativa no tiene las facultades de disponer el pago de indemnización por daños y perjuicios. El fundamento legal fue el texto del artículo 232, numeral 1, de la ley 27444 (Ley de Procedimiento Administrativo General), que estuvo vigente durante el 2011 de la siguiente manera:

Artículo 232.- Determinación de la responsabilidad

232.1 **Las sanciones** administrativas que se impongan al administrado **son compatibles con la exigencia de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado anterior**, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, los que serán determinados en el proceso judicial correspondiente. (Énfasis agregado).

Sin embargo, lo relevante del agravio expuesto por el INDECOPI era: ¿Las remuneraciones devengadas es una forma de reparar o indemnizar? Sin perjuicio de la relevante diferencia entre ‘reparar’ e ‘indemnizar’ para efectos del sistema de responsabilidad civil (lo cual no es materia del presente trabajo), nosotros destacamos que el propio INDECOPI deja implícito el hecho que las ‘remuneraciones devengadas’ no son sanciones (a pesar de que los artículos que regulan este remedio están literalmente del capítulo VI ‘De las Sanciones’). De lo contrario, no habría argumentado que ordenar el pago de remuneraciones devengadas escaparía a sus facultades, supuestamente por mandato del artículo 232.1 de la LPAG.

Es importante precisar que nuestra postura es que las remuneraciones devengadas –en el caso de infringir un derecho de autor– sí tienen una naturaleza reparatoria, pues lo que se busca con el pago de las mismas es reponer la situación alterada a su estado anterior (pagar un monto de dinero por la licencia que hubiera tenido que pagar quien usó el derecho de autor sin autorización). Legalmente, la naturaleza reparatoria de las remuneraciones devengadas es compatible con las otras consecuencias jurídicas de lesionar un derecho de autor y que se declaren mediante una infracción, aunque ciertamente desnaturaliza el sistema de responsabilidad civil. Es más, este remedio se viene otorgando bajo la forma o nomenclatura de ‘medida correctiva’, conforme al actual artículo 232.1 de la LPAG (modificado por el artículo 2 del decreto legislativo 1272, publicado el 21 diciembre de 2016), cuyo texto es el siguiente:

Artículo 232. Determinación de la responsabilidad

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con **el dictado de medidas correctivas** conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente. Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto.

Pues bien, veamos si la cuestión sobre la naturaleza reparatoria de las remuneraciones devengadas fue resuelta o no por la segunda instancia judicial. Así, la Octava Sala especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado (2014) señaló:

- Como respuesta a la apelación de Tecnifajas S.A.

Séptimo: (...) en el presente caso resulta relevante que la norma distingue entre el pago de las licencias y el pago de las remuneraciones devengadas; dicho esto no se puede sustituir el pago del primero para exonerarse lo segundo, ya que **dichas remuneraciones resulta ser una forma de compensación por los daños sufridos con motivo de la violación de su derecho de autor**, por ser el titular originario de un derecho exclusivo y ser oponible a terceros, conforme a lo establecido en el artículo 18º del Decreto Legislativo 822, **por lo que la Autoridad administrativa no puede exonerarlos por no tener la titularidad de los mismos.** (Énfasis agregado) (Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation vs Indecopi, 2014).

Es decir, la Corte Superior de Justicia de Lima negó que las remuneraciones devengadas puedan compensar los daños sufridos por la lesión al derecho de autor y, además, indicó que INDECOPÍ no puede exonerar al infractor del pago pues ello es una facultad exclusiva del titular del derecho de autor. Posteriormente, tras verificar la configuración objetiva de la infracción, la Sala especializada indicó:

Décimo: En este sentido, es evidente que la empresa denunciada Tecnifajas S.A no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo precedente, cuando se le solicitó las licencias de uso de ordenadores de software en el momento de la inspección, y el **haber pagado con posterioridad**, ello **no implica que se le exonere o exima de su obligación de efectuar el pago de las remuneraciones devengadas, como ya se dijo se trata de dos conceptos distintos, no pudiendo sustituir el pago del primero para exonerarse del segundo.** (Énfasis agregado) (Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation vs Indecopi, 2014).

Sobre el particular, debemos destacar que se precisó que no es lo mismo el pago de la licencia de uso de un software que el pago de remuneraciones devengadas en vías de regularización por el uso no autorizado del mismo. Esta diferencia además sirvió para reforzar lo anteriormente dicho: el pago del primer concepto no exonera al infractor del segundo concepto.

... no es lo mismo el pago de la licencia de uso de un software que el pago de remuneraciones devengadas en vías de regularización por el uso no autorizado del mismo...

- Como respuesta a la apelación de INDECOPI

Con relación al primer y segundo agravio de la apelación del INDECOPI, la Sala especializada se adhirió al considerando quinto de la Sentencia de primera instancia, en el siguiente sentido:

Décimo primero: (...) **las remuneraciones devengadas son una forma de indemnización**, esto quiere decir **una compensación por la violación de los derechos de autor**, ello no quiere decir que la autoridad administrativa tenga esa facultad de ordenar indemnizaciones, como bien, se menciona, sino solo podrá imponer sanciones administrativas al administrado por haber incurrido en una norma administrativa, exigiéndole reponer una situación alterada por el administrado a su estado anterior lo que implica el pago de las remuneraciones devengadas y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados serán determinadas por el Poder Judicial, conforme al artículo 232º, numeral 232.1 de la Ley N° 27444, de ser el caso. (Énfasis agregado) (Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation vs Indecopi, 2014).

En este extremo podemos ver como las instancias de mérito coinciden en que el remedio denominado 'remuneraciones devengadas' es una forma de indemnizar, aunque intuimos que el término correcto debería ser 'reparar', pues se especifica que ello compensa la lesión al derecho de autor. Este punto es importantísimo, puesto que se reconoce expresamente la naturaleza reparatoria ('reponer al estado anterior') a dicho remedio, pero que ello no significa que el INDECOPI pueda ordenar otro tipo de compensaciones ('ordenar indemnizaciones'). Es más, dicha afirmación no contradice el artículo 232.1 de la LPAG (norma general), puesto que el artículo 193 y 194 de la Ley sobre el Derecho de Autor se presentan de aplicación excepcional.

Con relación al tercer agravio de la apelación del INDECOPI, la Sala especializada es firme en su postura al concluir que el pago de remuneraciones

devengadas es una obligación autónoma diferente a la obligación de adquirir una licencia de uso de un software. Ello se puede advertir del siguiente fundamento:

Décimo Segundo: (...) De lo expuesto, cabe mencionar que conforme a lo precisado en el considerando cuarto y sexto de la presente, los artículos 193° y 194° del Decreto Legislativo 822, que se refieren al pago de las remuneraciones devengadas son distintos al pago de la licencia de software que posteriormente realizó el infractor, regularizando su situación legal; en consecuencia **el infractor de los derechos de autor siempre está en la obligación de pagar las remuneraciones devengadas que corresponde al valor que habría percibido el titular del derecho en caso hubiera autorizado su explotación, ello es un derecho que no puede ser exonerado o dispuesto por la Autoridad administrativa, por cuanto no le corresponde.** (Énfasis agregado)(Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation vs Indecopi, 2014).

Para finalizar la argumentación de la Sentencia de Vista, la Sala especializada resalta el criterio del efecto *downgrading* (haber regularizado la infracción adquiriendo posteriormente la licencia de uso de un software) sólo debe tener efecto en la determinación de la multa, mas no el otorgamiento y cálculo de las remuneraciones devengadas.

Décimo Tercero: Al respecto, INDECOPI considera que debe existir un tratamiento distinto entre los infractores que no regularizaron su situación legal de **aquellos que demuestran su voluntad de regularizar el software ilegal que poseen**, este criterio **resulta válido solo para graduar la aplicación de sanción de multa** que se debe aplicar al infractor, **pero no para exonerar el pago de las remuneraciones devengadas a favor de los titulares del derecho de autor**, como lo prevee los artículos 193 y 194 del Decreto Legislativo 822; (...) (Énfasis agregado) (Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation vs Indecopi, 2014).

Como era de esperarse, INDECOPI interpuso recurso de casación a fin de defender el criterio de efecto *downgrading*. Las tres (3) causales alegadas fueron las siguientes infracciones normativas:

1. Infracción normativa del *i) artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil; ii) el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y iii) el artículo 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.*

2. Infracción normativa consistente en la interpretación errónea del artículo 183 del decreto legislativo 822
3. Infracción normativa consistente en la inaplicación del artículo 57 de la Decisión 351

Sobre las causales para interponer una casación, conviene detenernos en lo expuesto por el profesor Monroy Gálvez (2013) a continuación:

La infracción normativa producida para resolver la cuestión objeto del proceso. De este modo, la Corte Suprema de **Justicia definirá el modo en que deben ser aplicadas e interpretadas las normas que integran el ordenamiento peruano**. La cuestión que se lleva a la Corte Suprema debe, sin embargo, ser pertinente con aquello que ha sido discutido y resuelto, por ello se exige que solo sean aquellas cuestiones relevantes para resolver el objeto del proceso. (pág. 661).

Coincidimos plenamente con el profesor Monroy, en tanto que el ámbito de acción de la Corte Suprema sólo debe limitarse a las infracciones normativas denunciadas como de interés casacional. Dicho de otro modo, la función nomofiláctica de la casación sólo se materializará *prima facie* en la interpretación disposiciones normativas que se hayan denunciado, salvo que la Corte Suprema decida utilizar la facultad discrecional contenida en el artículo 392-A del Código Procesal Civil:

Artículo 392-A.- Procedencia excepcional

Aun si la resolución impugnada no cumpliera con algún requisito previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fines previstos en el artículo 384.

Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte motivará las razones de la procedencia.

En el caso objeto de análisis, la Corte Suprema no tuvo que recurrir a dicha procedencia excepcional pues bastó con las infracciones normativas denunciadas por el INDECOPI. Así, declaró PROCEDENTE la casación interpuesta y, en consecuencia, se remitieron copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) para que emita un informe sobre la interpretación prejudicial del artículo 57 de la Decisión 351 (cuya infracción normativa había sido denunciada y admitida como causal de procedencia).

Así, se dio cumplimiento al artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que señala lo siguiente:

Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controveja alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

(Énfasis agregado).

De igual manera, la Corte Suprema de Justicia cumplió con el artículo 123 del Estatuto de Creación del TJCA, que señala lo siguiente:

Artículo 123.- Consulta obligatoria

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controveja alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, **deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.** (Énfasis agregado).

Posteriormente, el 06/04/2017, la Secretaría General del TJCA remitió la Interpretación Prejudicial 440-IP-2015, que concluyó lo siguiente:

Es importante precisar que la figura del *downgrade* no elimina la responsabilidad del infractor, ni lo exime de asumir la sanción correspondiente. Tampoco dicha figura significa que el infractor ya no debe remuneración alguna. **La figura del *downgrade*, tal como ha sido explicado en la presente interpretación prejudicial, sirve únicamente para paliar (disminuir, atenuar), según el cálculo correspondiente, las remuneraciones no pagadas traídas a valor presente.** En efecto, es evidente que el infractor tiene que pagar por el uso del software por el tiempo anterior a la adquisición de la licencia actualizada.

Esta interpretación de los alcances del *downgrade* en lo que atañe a las remuneraciones no pagadas incentiva la formalización, en el sentido de que incentiva a los agentes económicos a dejar la situación de ilegalidad en la que están y adquirir las licencias correspondientes, cumpliendo de esta manera con la legislación que protege el derecho de autor.

Sobre la base de lo expuesto, se deberá tomar en cuenta que **la figura del downgrade si es un parámetro a tomar en cuenta para el cálculo del monto que se debe pagar al titular del derecho por reparación de lucro cesante en los términos de lo señalado en el Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 351. Cada país miembro**, en atención a su legislación interna, **determinará la forma en que se realizará dicho cálculo**, ya sea como indemnización en la vía judicial o **a través de figuras similares como podría ser el pago de remuneraciones no pagadas en sede administrativa.** (Interpretación prejudicial 440-IP-2015, pág. 19).

En este punto, debemos destacar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) resalta sobre la figura del *downgrade* que:

- No exonera de la responsabilidad por lesionar el derecho de autor, ni de las sanciones ni pagar remuneración alguna.
- Sólo sirve para disminuir las remuneraciones no pagadas por el infractor, actualizando su valor según cálculo, pues éste sí tiene que pagar por el uso no autorizado del software por el tiempo anterior a la regularización.
- Incentiva a los agentes económicos a adquirir las licencias correspondientes y formalicen su situación.
- Es un parámetro que debe considerarse al momento de calcular el monto por reparación (lucro cesante) al titular del derecho, conforme al literal a) del artículo 57 de la Decisión 351

Posteriormente, la Fiscalía Suprema Transitoria en lo Contencioso Administrativo opinó que se declare FUNDADA la casación interpuesta por el INDECOPI; y, finalmente, la controversia del caso Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation vs INDECOPI y Tecnifajas S.A. (infractor) por uso no autorizado de software fue resuelta mediante la Casación 9576-2014 LIMA del siguiente modo:

Sobre la primera causal: no hay infracción normativa del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, puesto que –para el momento de la vista– se cumplió con obtener la interpretación judicial, conforme al artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA y el artículo 123 del Estatuto de Creación del TJCA. Ello se puede verificar el siguiente fundamento:

(...) en virtud a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema obrante a fojas ochenta y siete del cuadernillo de Casación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es que el Órgano jurisdiccional de la

Comunidad Andina ha emitido su interpretación prejudicial (Proceso N° 440-IP-2015), en relación al caso materia de análisis con fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ochenta y nueve del cuadernillo de Casación; por lo que en el presente proceso judicial ya se cuenta con la precitada Interpretación Prejudicial de Justicia de la Comunidad Andina, lo que significa que se ha dado cumplimiento (...) (Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation vs. INDECOPI, 2018).

Sobre la segunda causal: no hay infracción normativa del artículo 183 del decreto legislativo 822 (Ley del Derecho de Autor), pues no se interpretó erróneamente dicho artículo. Por el contrario, la Corte Suprema (reiterando un criterio establecido en la Casación 1409-2011-Lima) reafirmó uno de los argumentos de las instancias de mérito, en el sentido de que: *i)* INDECOPI no puede exonerar ni condonar al infractor del pago de remuneraciones devengadas, pues ello tiene naturaleza reparatoria, lo cual sólo concierne al titular del derecho de autor; *ii)* no es lo mismo el pago de la licencia para usar un software que el pago de remuneraciones devengadas en vías de regularización por el uso no autorizado del mismo; y *iii)* el pago de remuneraciones devengadas es una obligación autónoma, diferente a la obligación de adquirir una licencia de uso de un software, por lo que el pago del primero no excluye el segundo. Estos tres (3) argumentos pueden observarse del siguiente fundamento a continuación:

Décimo cuarto: (...) este Colegiado Superior comparte el criterio establecido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (Casación N° 1409-2011 Lima), dado que se colige que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- **INDECOPI**, **no está facultado para exonerar o condonar el pago de las remuneraciones devengadas, ya que este derecho es del autor del Software, que corresponde a una compensación, indemnización o resarcimiento.** Acorde a lo expuesto, **las instancias de Merito han distinguido correctamente que el pago de la licencia de software** que posteriormente realizó la empresa Tecnifajas Sociedad Anónima **del pago de las remuneraciones devengadas que les corresponde efectuar, puesto que este último pago corresponde al valor que habría percibido el titular del derecho en caso hubiera autorizado su explotación; en consecuencia, el pago de la licencia de software que posteriormente se realiza no exonerá al infractor del pago por concepto de remuneraciones devengadas;** (...) (Énfasis agregado) (Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation vs. INDECOPI, 2018).

Sobre la tercera causal: no hay infracción normativa del artículo 57 de la Decisión 351, porque sí se aplicó la norma pertinente (recordemos que el INDECOPI denunció la ‘inaplicación’). La Corte Suprema sostiene que el INDECOPI sí tiene competencia para determinar remuneraciones devengadas a favor del titular de un derecho de autor, reiterando el argumento i) sostenido para desestimar la segunda causal de casación anteriormente señalada. Lo anterior se puede corroborar del siguiente fundamento:

Décimo octavo: En conformidad a los artículos mencionados, la parte recurrente **tiene competencia para establecer las remuneraciones devengadas en favor de la parte demandante, no estando facultado para exonerar o condonar el pago de las remuneraciones devengadas, ya que este derecho es del autor del Software, que corresponde a una compensación, indemnización o resarcimiento, conforme se ha mencionado antecedentemente.** (Énfasis agregado) (Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation vs. INDECOPI, 2018).

Tras revisar las principales piezas del caso, consideramos que –por lo menos– la tercera causal no fue adecuadamente atendida por la Corte Suprema. Con relación al caso puntual, el INDECOPI había denunciado la inaplicación del artículo 57 de la Decisión 351. Entonces, si se desestima dicha causal, es porque consideró que sí se aplicó al caso. No obstante, no se advierte de ninguno de los fundamentos jurídicos cómo es que el INDECOPI habría ordenado el pago de una indemnización por lesión al derecho de autor y, en consecuencia, se habría aplicado el artículo 57 precitado.

Ahora bien, el punto propuesto del presente trabajo: ¿se cumplió la función nomofiláctica de la casación en el caso de las remuneraciones devengadas cuando el infractor regulariza su situación adquiriendo una licencia posterior? Consideramos que sí, pero de manera incompleta. Nos explicamos.

Primero, existía una interpretación prejudicial del máximo órgano jurisdiccional del derecho comunitario. Ciertamente, no es vinculante. Pero sí había dejado claro cuatro premisas que debieron incidir directamente en el sentido del recurso, las cuales comentamos a continuación:

- La Corte Suprema Sí coincide con el TJCA, en el sentido que si un infractor regulariza su situación adquiriendo la licencia de uso de un software con posterioridad a cuando se detectó la infracción, ello no lo exonerá de la responsabilidad por lesionar el derecho de autor, ni de las sanciones ni pagar remuneración alguna.

- La Corte Suprema NO coincide con el TJCA, en el sentido que la figura del *downgrade* sólo sirve para disminuir las remuneraciones no pagadas por el infractor (actualizando su valor según cálculo). Por el contrario, y aunque no lo menciona expresamente, se deduce que la Corte Suprema entiende que toda disminución del monto por remuneraciones devengadas sería una condonación o exoneración. Sin embargo, no se ahonda en mayor detalle que permita entender su razonamiento o por qué se aparta del criterio del TJCA.
- La Corte Suprema NO coincide con el TCJA, en el sentido que la figura del *downgrade* incentiva a los agentes económicos a adquirir las licencias correspondientes y formalicen su situación. En este aspecto, no llegamos a conocer la postura de la Corte Suprema sobre este asunto, puesto que guarda silencio sobre el particular.
- La Corte Suprema NO coincide con el TCJA, en el sentido que la figura del *downgrade* es un parámetro que debe considerarse al momento de calcular el monto por reparación (lucro cesante) al titular del derecho, conforme al literal a) del artículo 57 de la Decisión 351. Aunque la Corte Suprema sí reconoce (aunque sólo en una línea, sin profundizar el motivo) la naturaleza reparatoria de las remuneraciones devengadas, no llegamos a conocer por qué no debe considerarse el efecto *downgrading* al momento de determinar el monto del remedio precitado.

Con los comentarios realizados no pretendemos sostener que la Corte Suprema debió haber arribado a la misma conclusión que el TJCA, puesto que ello habría ido en contra de la plena autonomía del máximo órgano jurisdiccional en el Perú. Lo que nos cuestionamos aquí es que no se comprende cómo arribó a la interpretación oficial de los artículos 193 y 194 de la Ley sobre el Derecho de Autor.

Segundo, la Fiscalía Suprema Transitoria en lo Contencioso Administrativo opinó que se declare FUNDADA la casación interpuesta por el INDECOPI, pero la Corte Suprema no hizo mayor referencia a ello más que en la parte introductoria de la Casación 9576-2014 LIMA. Reiteramos, no sostenemos que la Corte Suprema debió haber dirigido su voluntad colegiada a las opiniones del TJCA o la Fiscalía Suprema. De hecho, saludamos que la postura del Poder Judicial –como órgano

constitucionalmente autónomo– haya sido la misma y sin contradicciones durante todas las instancias dentro del proceso judicial, casi como evidenciando un espíritu de cuerpo frente al INDECOPI, el TJCA y el Ministerio Público.

Sin embargo, y lo que nos importa aquí, es que la casación no cumple con el *ius constitutionis* pues no sólo importa a las partes, sino también a la sociedad. En este caso, estábamos ante una oportunidad de establecer la interpretación correcta del artículo 193 y 194 de la Ley sobre el Derecho de Autor de manera clara y contundente. Si la postura siempre fue y ha sido que la figura del *downgrade* (regularización adquiriendo licencia de uso de software después de haberse detectado la infracción) no incide en el pago de las remuneraciones devengadas, entonces es legítima nuestra expectativa como sociedad de que no nuestro máximo órgano jurisdiccional desarrolle cabalmente cómo llegó a esa postura y por qué se debe interpretar de dicha manera.

Para culminar, consideramos que no se cumplió cabalmente la función nomofiláctica de la casación en este conflicto de derecho específico. Formalmente, se cumplió dicha función en tanto que se respetó la norma vigente del remedio (remuneraciones devengadas) de los artículos 193 y 194 de la Ley sobre el Derecho de Autor. Aunque, debemos resaltar que dicha protección fue –en nuestra postura– muy estricta, pues se adoptó y defendió una interpretación literal de una fuente normativa de rango legal.

De igual manera, aunque formalmente, se cumplió con dicha función en la medida que la Corte Suprema adopta un método de interpretación único como Poder Judicial autónomo e independiente, el cual es la interpretación oficial de una fuente normativa con rango de ley (artículo 193 y 194 de la Ley sobre Derecho de Autor). Si bien esta interpretación ‘oficial’ tiene cierta lógica jurídica, consideramos que se desconecta de los posibles externalidades (efectos no deseados) de haber adoptado dicha postura. Es más, si bien podría sostenerse que estamos ante una interpretación sistemática, ello sería más por haber revalidado los argumentos de las instancias previas (Juzgado y Sala) que por una interpretación como ‘sistema jurídico’.

Finalmente, y lo más criticable desde nuestra posición, es que no se cumplió sustancialmente la función nomofiláctica, en la medida que el método de interpretación (literalidad) ya ha sido superado con la misma evolución del recurso de casación. De ahí que sostengamos que es un criterio que carece de legitimidad, al no haber explicado los motivos para discrepar y distanciarse de las posturas del TJCA y el Ministerio Público.

Conclusiones

1. La función nomofiláctica de la casación fue inicialmente política, entendiéndose como una interpretación literal de la ley. No obstante, el control formal de la ley fue evolucionando (primero) respecto de su alcance. De ahí que se entienda por Ley a toda fuente normativa con rango de ley, como los tratados internacionales (como la Decisión 351) o decretos legislativos (como la Ley sobre de Derecho de Autor).
2. Posteriormente, la función nomofiláctica de la casación se materializa en el *ius constitutionis* o derecho a defender una interpretación correcta de una fuente normativa con rango de ley, la cual deja de ser la interpretación literal de una disposición normativa. Ello se explica desde los valores jurídicos que se pretenden alcanzar, como la seguridad jurídica e igualdad ante la ley.
3. Por ende, la función nomofiláctica de la casación no debe ignorar el tiempo ni el espacio de la norma objeto de interpretación, pues el sentido podrá variar según la realidad histórica de la sociedad a la que interesa dicha norma según sus variables sociales, económicas y políticas. Sin embargo, la estadística oficial y las creaciones de salas especializadas transitorias en el tiempo indican que la constante carga laboral de la Corte Suprema dificulta que se alcancen la función unificadora y nomofiláctica de la casación. Para alcanzar la función nomofiláctica es necesario construir una tradición propia con relación a la casación, basado en una constante praxis jurídica a fin de evaluar en el corto plazo esta institución sobre la experiencia nacional.
4. El derecho de autor importa un derecho subjetivo de tal relevancia que la máxima norma jurídica en el Perú la ha incluido expresamente. Por ende, es válido deducir que si hay algún conflicto de derecho sobre la protección de este derecho, ello trascendería a las partes de un conflicto específico y adquiere relevancia social.

5. En el Perú, además de la indemnización por daños, la norma especial regula un remedio adicional llamada ‘pago de remuneraciones devengadas’. Asimismo, el legislador ha concedido al INDECOPI la facultad de ordenar dicho pago ante una infracción que lesione el derecho de autor.
6. Finalmente, sobre el caso específico donde la Corte Suprema debió decidir sobre la correcta interpretación del remedio denominado ‘pago de remuneraciones devengadas’ en la lesión a un derecho de autor (Casación 9576-2014-LIMA):
 - Sí se cumplió la función nomofiláctica de la casación pero sólo formalmente, ya que se respetó la legislación vigente (art. 193 y 194 de la Ley de Derecho de Autor), a través de la unificación de la ley.
 - Sí se cumplió con la nomofilaquia pero sólo formalmente, porque se ejerció un método de interpretación único, basado en criterio lógico y sistemático conforme a las instancias de mérito, aunque contrario del TJCA y el Ministerio Público.
 - No se cumplió con la función nomofiláctica en lo sustancial, ya que el método de interpretación adoptado por la Corte Suprema fue el de literalidad. De ahí que dicha interpretación tenga una legitimidad cuestionable al no explicar por qué el *downgrade* no debe considerarse para disminuir las remuneraciones devengadas, a pesar de que existe un desplazamiento patrimonial del infractor al titular del derecho.



Bibliografía

- Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation vs INDECOPI, Expediente 00148-2010 (Octava Sala especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado 26 de junio de 2014). Recuperado el 11 de setiembre de 2020
- Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation vs. INDECOPI, Casación 9576-2014 LIMA (Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 9 de abril de 2018). Recuperado el 11 de setiembre de 2020
- Agnelli Faggolia, A., Fuentes Águila, M. R., & Castellanos Fuentes, P. (julio-diciembre de 2019). La función nomofiláctica como mecanismo de unificación en la interpretación del derecho. *Revista CES Derecho*, X(2), 591-604. Recuperado el 10 de setiembre de 2020, de <https://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/article/view/5177/3100>
- Andújar Moreno, J. (22 de julio de 2008). Influencias y fuentes: Códigos Procesales Civiles en la República. *Jurídica*, V(208), 4-6. Recuperado el 15 de setiembre de 2020
- Andújar, J. (2017). La Función Nomofiláctica del Recurso de Casación. *Revista del Ilustre Colegio de Abogados de Lima*, 99-108.
- BVK & Asociados Consultoría y Gestión de Negocios S.A. vs Rosa Amelia Bardales, Casación 5849-2011-La Libertad (Sala Civil Permanente 9 de abril de 2013).
- Delito contra la libertad -violación de la libertad sexual- en agravio de C.F.C., Casación 018-2010-La Libertad (Sala Penal Permanente 8 de junio de 2010). Recuperado el 15 de setiembre de 2020
- Devís Echandía, H. (1985). *Teoría General del Proceso* (Vol. II). Buenos Aires: Editorial Universidad de Buenos Aires. Recuperado el 14 de setiembre de 2020
- Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. (2020). Obtenido de <https://dpej.rae.es/lema/nomofilaxis>
- Dino Baca Herrera y más de 5000 ciudadanos vs. Congreso de la República, STC 0022-2004-AI/TC (Pleno jurisdiccional 12 de agosto de 2005). Recuperado el 19 de setiembre de 2020, de <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00022-2004-AI.pdf>
- García Villegas, M. (1989). El Derecho como Instrumento de Cambio Social. *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas* (86), 29-44. Recuperado el 11 de setiembre de 2020
- Glave Máliva, C. (2012). El Recurso de Casación en el Perú. *Derecho & Sociedad* (38), 103-110. Recuperado el 10 de setiembre de 2020, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13107>
- Import y Export Goldun S.A.C. vs Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, STC 08506 2013-PA/TC (10 de noviembre de 2015). Recuperado el 15 de setiembre de 2020
- Interpretación prejudicial 440-IP-2015 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 9 de marzo de 2017). Recuperado el 11 de setiembre de 2020, de <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/440-IP-2015.pdf>

- Ledesma Narváez, M. (2012). *Comentarios al Código Procesal Civil* (Cuarta ed.). Lima: Gaceta Jurídica. Recuperado el 19 de setiembre de 2020
- Lipszyc, D. (2017). *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Bogotá: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc). Recuperado el 15 de setiembre de 2020
- Monroy Gálvez, J. (2013). *La Modificación del Recurso de Casación. Documentos reunidos (2011-2012) (Vol. III)*. Lima: Fondo Editorial Academia de la Magistratura. Recuperado el 11 de setiembre de 2020
- Poder Judicial del Perú. (2012). *Bienvenidos a las Salas Supremas del Poder Judicial*. Recuperado el 15 de setiembre de 2020, de https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_judicial/as_corte_suprema/as_salas_supremas
- Poder Judicial del Perú. (2020). *Boletín Estadístico Institucional N° 04-2019*. Poder Judicial del Perú, Gerencia General. Lima: febrero. Recuperado el 15 de setiembre de 2020, de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/103bb2804d485fde8dc78f3325f35162/Boletin+N4-DICIEMBRE-2019F.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=103bb2804d485fde8dc78f3325f35162>
- Redacción Peru21. (22 de mayo de 2015). *Perú21*. Recuperado el 12 de setiembre de 2020, de <https://peru21.pe/economia/peru-perdidas-pirateria-aumentaron-us-249-millones-2013-181263-noticia/>
- Resolución 1700-2006/TPI- INDECOPI, Expediente 971-2005/ODA (Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 2 de noviembre de 2006). Recuperado el 11 de setiembre de 2020
- Resolución 2057-2008/TPI- INDECOPI, Expediente 466-2007/ODA (Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 21 de agosto de 2008). Recuperado el 11 de setiembre de 2020
- Resolución 2553-2009/TPI- INDECOPI, Expediente 787-2008/ODA (Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 2 de octubre de 2009). Recuperado el 11 de setiembre de 2020
- Resolución 4147-2013/TPI- INDECOPI, Expediente 971-2005/DDA (Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 6 de diciembre de 2013). Recuperado el 11 de setiembre de 2020
- Silva Vallejo, J. A. (1991). *La Ciencia del Derecho Procesal*. Lima: Ediciones Fecat.
- Suprema admite resarcir por afectación a derecho de autor. (23 de febrero de 2014). *El Peruano*, pág. 14. Recuperado el 11 de setiembre de 2020
- United States Courts. (s.f.). Recuperado el 15 de setiembre de 2020, de <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1>

El café, tras los pasos del vino. La influencia europea en el marco de las denominaciones de origen en Costa Rica¹

Adrián Esquivel Vargas*

Introducción:

Breve historia de las denominaciones de origen en América Latina.

- I. **El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la internacionalización de las denominaciones de origen**
- II. **Introducción y desarrollo de las denominaciones de origen en Costa Rica**
 - 1. El desembarco del Viejo Mundo: El Acuerdo de Asociación UE Centroamérica
 - 2. Una azarosa implementación: el caso de los quesos
 - 3. ¿Es el café el nuevo vino?
 - 4. Las D.O. del café en Costa Rica y el ejemplo de Colombia

Conclusión: Horizontes para el futuro.

Bibliografía



* **Adrián Esquivel Vargas.** Originario de Costa Rica, es abogado especializado en propiedad industrial y socio del despacho Esquivel & Martín Santos con base en Madrid, España. Es egresado de las universidades de Costa Rica (Licenciado en Derecho) y de Alicante, España (Magíster Lvcentinvs), así como alumno de la United States Development Agency. Es miembro de ASIPI, ECTA, e INTA. Contacto: aesquivel@emps.es.

1. Una versión preliminar y abreviada este artículo fue publicada en Journal Of Intellectual Property Law and Practice de la Universidad de Oxford, Volumen 16, Número 4-5, abril-mayo 2021.

Resumen

Los acuerdos bilaterales de libre comercio de la UE se han convertido en la fuerza más influyente que configura el panorama internacional de las denominaciones de origen (D.O.), a pesar de los previos esfuerzos de armonización multilateral. Si bien sus críticos pueden ver las D.O. como un “caballo de Troya” no deseado al que hay que dejar entrar a cambio del acceso al mercado europeo, esta figura legal tiene el potencial de llegar a ser muy beneficiosa para los países en desarrollo. Nos fijamos en particular en Costa Rica antes y después de la firma del Acuerdo de Asociación de Centroamérica y Unión Europea de 2012 (AAC-UE). Examinamos los aspectos prácticos de su aplicación sobre el terreno y su repercusión en la industria local de los “genéricos” quesos. También exploramos su efecto potencial en la industria del café, siguiendo el ejemplo de Colombia, y evaluamos cómo un país en desarrollo de tamaño modesto como Costa Rica puede adoptar este trasplante legal extranjero y usarlo en su beneficio.

Palabras clave: Denominaciones de origen, Libre comercio. UE-Centroamérica, Costa Rica.

Abstract

Despite previous efforts at multilateral harmonization, the EU free trade agreements have become the single most influential force shaping the Geographical Indication international landscape. While their critics may see GIs as an unwelcome “Trojan horse” to be let in in exchange for access to the European market, this legal figure has the potential of becoming greatly beneficial for developing countries. In particular, we look at Costa Rica before and after the signature of the European Union - Central American Association Agreement of 2012 (EU-CAAA). We examine the practicalities of its implementation on the ground and its impact on the local industry of cheese “generics”. We also explore its potential effect on the coffee industry, following the Colombia example, and assess how a developing country of modest size like Costa Rica can embrace this foreign legal transplant and use it to its advantage.

Keywords: Geographical Indications, Free trade, EU-Central American.

Introducción:

Breve historia de las denominaciones de origen en América Latina

Las denominaciones de origen, o D.O.², son aquellas que identifican un producto como originario de un territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. El panorama de las denominaciones de origen se ha conceptualizado históricamente a través de una dicotomía, la del “viejo mundo” y el “nuevo mundo”. Ello se refiere a las dos visiones del asunto: por un lado, la visión europea, originada en Francia a principios del siglo XX con las *appellations d'origine* de los productores vitícolas, y por otro, la visión que prima en los Estados Unidos de América, y que fuera exportada a Latinoamérica, Australia, etcétera.

En la concepción del “viejo mundo”, las denominaciones de origen están vinculadas al territorio (o al *terroir*, en terminología francesa) y disfrutan de una fuerte protección por parte de la Administración o de los organismos de gobierno. En el “nuevo mundo” las denominaciones de origen se encuadran en el sistema marcario convencional y funcionan con arreglo a principios similares, generalmente a través de marcas de certificación.

Esta metáfora del “viejo” y “nuevo mundo” corre hoy el riesgo no sólo de volverse políticamente incorrecta sino además totalmente inexacta, ya que regiones como Australia, India, China y América Latina comienzan a orientarse conforme al modelo europeo. Esto obedece a muchos motivos, pero el más determinante y ejecutivo ha sido, sin duda, la diplomacia comercial europea que ha venido ejerciéndose en los últimos años sobre todas estas regiones.

Si hemos de fijarnos solo en los números, las diferencias siguen siendo muy notorias. A día de hoy, hay 461 indicaciones geográficas latinoamericanas registradas, frente a más de 3.000 en Europa. Más importante aún, mientras que las indicaciones geográficas europeas están fuertemente internacionalizadas y reconocidas fuera de sus propias fronteras, América Latina hasta ahora solo ha logrado registrar 204 en territorios ajenos a sus fronteras nacionales³.

Esta comparación entre Europa y Latinoamérica no es, por supuesto, del todo justa. En primer lugar, la Unión Europea, habiendo inventado el sistema, cuenta con una historia mucho más larga en cuanto al desarrollo de las denominaciones de origen. Además, la UE es una organización política unitaria que ha siempre

-
2. En aras de la simplicidad, el término general “denominación de origen” o D.O. se utilizará en todo el presente artículo para referirse a las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las indicaciones de origen.
 3. Datos recuperados de la Red Internacional de Indicaciones Geográficas (ORIGIN) Compilación mundial, Acceso 20 de noviembre de 2020.

actuado de manera simbiótica a su sector agrícola, promoviendo vigorosamente sus intereses.

Al otro lado del charco, en América Latina, quizás las denominaciones de origen no han parecido históricamente muy buena idea, sino más bien un modelo de negocio contra-intuitivo. No parece muy sensato concederles a los europeos la exclusiva sobre una serie de productos – desde el queso gorgonzola al champán – sobre los que se basan muchas industrias latinoamericanas, y que han sido incluso seguramente fundadas por inmigrantes europeos que se llevaron su *savoir faire* y (más importante si cabe aún) sus denominaciones, con ellos al nuevo mundo.

Hay otro motivo, de carácter político y diplomático, que ha mantenido a las denominaciones de origen en un lugar secundario en América Latina, y ellos es la especial relación de la región con los Estados Unidos de América. Esta figura legal está incluso prácticamente proscrita en los acuerdos comerciales que han suscrito países de América Latina con el vecino del norte, como veremos más adelante en el artículo.

Por último, podemos destacar que ninguna de las diversas alianzas regionales de América Latina (Mercosur, Alianza del Pacífico, Sistema de Integración Centroamericana, etc.) ha sido capaz de convertirse en un vehículo de proyectos legales unificados de envergadura como sí que puede hacer la Unión Europea con sus instituciones.

A pesar de su ausencia de efectividad y materialidad por los motivos antes descritos, sí que puede decirse que las denominaciones de origen han estado nominalmente presentes desde hace mucho tiempo. Ya se mencionan por su nombre en el Convenio de París, y hay algunas iniciativas tempranas, algo anecdóticas, que han intentado desarrollar la figura. La primera ocurrió de manera muy temprana, en Chile en 1931, con contemporaneidad a las primeras iniciativas de las propias bodegas francesas, con la definición del *pisco* como como “denominación de origen”. En la exposición de motivos del decreto que constituyó la denominación de origen⁴ se percibe de manera transparente la intención de este tipo de figuras, la de “orientar la producción hacia la especialización de las diversas zonas agrícolas del país, tomando en cuenta sus condiciones naturales” así como ayudar a una industria local que sufría por “la competencia que le hacen otros productos similares fabricados en otras zonas han restringido el mercado conquistado a fuerza de tantos años y sacrificios por la venta de substitutos que por su naturaleza pueden expendérse a más bajo precio”, y la “desvalorización de la industria pisquera, impulsándola desde poco tiempo a esta parte a una aguda crisis”.

4. Decreto con Fuerza de Ley 181 de Carlos Ibañez del Campo, 15 de mayo de 1931.

Para encontrar otro ejemplo en la región tenemos que remontarnos hasta los años 70 del siglo XX, cuando México introdujo la del tequila. Fuera de estos dos casos, las denominaciones de origen no habían tenido ocasión de florecer orgánicamente en la región, al no contar con el interés ni de la industria local ni de los gobiernos locales.

I. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la internacionalización de las denominaciones de origen

Fue en los años 90 con la adhesión de los países de América Latina a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la consiguiente firma del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, conocido como acuerdo TRIPS, por sus siglas en inglés) que se incorporó oficialmente esta figura en la región. El sistema de D.O. que se incluyó en las legislaciones nacionales se define como a raíz de este acuerdo internacional fue uno de *mínimos*, con solo dos obligaciones: en primer lugar, que los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de cualquier designación que indique que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error; en segundo lugar, cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal. Se reconoce excepcionalmente un listón más alto de protección a los vinos y espirituosos, no exigiéndose el fenómeno de la confusión en el consumidor⁵. Esto nos revela una vez más la importancia histórica de la industria vinícola y de los espirituosos en el sistema de D.O. mundial.

Costa Rica firmó el ADPIC en año 1995 y entró también en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional en 1997. El Acuerdo de Lisboa es un tratado internacional que ha intentado convertirse en una fuerza unificadora para la figura, aunque con poco éxito por el momento, al no haber conseguido persuadir un número masivo de países a unirse.

Como consecuencia de la firma de estos dos tratados, Costa Rica incluyó por vez primera las denominaciones de origen en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, de 6 de enero de 2000. Al principio, la figura de las D.O. pareció tener mucho éxito en el país, con unas cincuenta solicitudes de D.O. llegando inmediatamente al Registro de la Propiedad Industrial. Desafortunadamente, las

5. ADPIC, Artículos 22 y 23, 1994.

lagunas legales y las deficiencias técnicas impidieron que prosperaran. En ese momento, el Registro solo pudo hacer un examen formal de las solicitudes, y tuvieron que quedar suspendidas en su trámite a la espera de mayor desarrollo reglamentario de la figura, así como de mayor aculturamiento en la materia por parte de las instituciones que debían proponer la asistencia técnica (como institutos o universidades). En efecto, una D.O. no sólo necesita una regulación puramente jurídica, sino un diseño técnico respecto a las características biológicas y de calidad que deben de cumplimentar, y esto requiere de instituciones científicas que lo apoyen. Las solicitudes fueron retomadas finalmente en 2007, momento en el que se aprobó una nueva regulación⁶.

Esta accidentada introducción de las D.O. en Costa Rica no es en ningún caso una excepción, sino en realidad bastante representativa de los problemas en toda la región en motivo de un enfoque de implementación “de arriba abajo”. Las D.O. no solo han sido en este caso víctimas de una falta de conocimiento y *know-how*, sino también del marco institucional requerido. Aunque los productores locales se puedan sentir naturalmente atraídos por la idea abstracta de que sus productos sean reconocidos de manera exclusiva, pero pueden también carecer de la mano de obra o recursos para desarrollar una D.O. sólida y operativa.

Costa Rica ha ido construyendo su sistema evitando la tentación de convertir las D.O. en un monopolio estatal, como si ha sucedido, por ejemplo, en Perú, pero desplegando un importante apoyo institucional, incluyendo asistencia técnica a las comunidades para su desarrollo. Un excelente ejemplo es el de la primera D.O. registrada en el país, el banano de Costa Rica (2010). Esta D.O. fue ideada, apoyada y desarrollada no sólo por la industria bananera local, sino también por el Ministerio de Comercio Exterior, la Universidad de Costa Rica e incluso la propia Unión Europea, siempre interesada en la disseminación de su modelo⁷. Este sistema de colaboración entre las comunidades y las instituciones es el que se empleará en todas las D.O. consiguientes.

II. Introducción y desarrollo de las D.O. en Costa Rica

1. El desembarco del “Viejo Mundo”:

El Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica

El acuerdo ADPIC tal y como lo hemos introducido no satisfacía completamente las ambiciones europeas con respecto a las D.O. y es por ello que, durante la

6. A Broutin, ‘Institutional Aspects Relating to the administration of geographical indications’ presentation of Worldwide Symposium on GIs’, OMPI 20 de octubre a 22 de octubre de 2015.

7. OMPI, ‘GIs and Rural Development: a Case of Bananas’, 2 de octubre de 2012.

Ronda de Doha en los años 2000, intentó reformarlo para reforzarlo. Proponía dar un paso más allá y proponer la creación de un registro internacional de vinos y bebidas espirituosas, así como la ampliación de la norma más exigente, que hasta entonces solo aplicaba a los vinos y espirituosos a más tipología de producto. Esta posición se encontró con la firme oposición de un bloque que llamaremos de “nuevo mundo” que incluía, entre otros, Estados Unidos, Canadá, Argentina y México. Costa Rica también se alineó con este bloque. Sin embargo, esta posición oficial no reflejada la opinión universal del sector privado costarricense. El sector lácteo local, productor de muchos quesos “genéricos” como parmesano y manchego, no consideraba que el sistema de D.O. fuera a favor de sus intereses. En el otro lado del espectro, la industria cafetera sí que estaba abogando por un régimen de D.O. más fuerte⁸.

La UE no consiguió imponer su visión en foros multilaterales, pero ello no ha impedido que lo intente de otro modo, haciendo uso de todo su poder e influencia comercial. Ha habido dos vías principales por las cuales esto ha estado sucediendo. En primer lugar, la UE ha participado activamente en programas de formación y ayuda al desarrollo vinculados a las D.O. Por ejemplo, la asociación centroamericana que promueve planes de calidad para el café, Promecafe, se fundó en 2002 con la ayuda de las agencias de desarrollo española y francesa. Otro ejemplo son las visitas de estudio y simposios que son financiados regularmente por organismos de la UE como IPKey, como el que hicieron representantes de la Comunidad Andina en 2018 y 2019 a España y Portugal.

Estas iniciativas las podemos encuadrar dentro del “soft power” europeo, pero no han sido el único método. En los últimos años se han negociado y firmado una serie de acuerdos bilaterales de libre comercio en la región donde las D.O. juegan un papel clave: estos tratados con México (2000, ahora siendo actualizado), Chile (2002), Colombia y Perú (2012), Centroamérica (2012), Ecuador (uniéndose a Colombia y Perú, 2017) y Mercosur (2019) aportan ventajas innegables al comercio exterior latinoamericano, pero también dejan entrar el “caballo de Troya” de las D.O. en la legislación nacional.

Estos acuerdos son distintos entre sí en lo concreto, pero plantean unos principios básicos comunes con respecto a las D.O. En primer lugar, exigen la creación de un marco local de indicaciones geográficas “comparable” al existente en Europa. Ese sistema análogo se compone de varios elementos, detallados, por ejemplo, en el artículo 244 del acuerdo UE- Centroamérica:

8. Paz, Julio y Pomareda Carlos ‘Indicaciones geográficas en Centro América’, *Puentes*, Vol X num 1 marzo 2009.

- a) un registro en el que figuren las indicaciones geográficas protegidas en sus respectivos territorios;
- b) un proceso administrativo que permita verificar que las indicaciones geográficas identifican a un producto como originario de un territorio, una región o una localidad de una de las Partes, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico;
- c) un requisito de que un nombre registrado corresponda a un producto o a productos específicos para los que esté prevista una especificación de producto, que solo pueda modificarse mediante el correspondiente proceso administrativo;
- d) disposiciones de control aplicables a la producción del producto o productos;
- e) un derecho, para todo operador establecido en la zona y que se someta al sistema de control para utilizar el nombre protegido siempre que el producto cumpla las especificaciones correspondientes;
- f) un procedimiento, que incluya la publicación de la solicitud, que permita tener en cuenta los intereses legítimos de usuarios anteriores de los nombres, independientemente de que dichos nombres estén o no protegidos bajo una forma de propiedad intelectual⁹.

La estructura arriba descrita es comprehensiva y ha sido de gran ayuda para guiar la implementación local de un sistema completo y operativo de D.O. Pero no son precisamente estos elementos anteriormente descritos los más controvertidos. El auténtico “caballo de Troya” del que hablábamos anteriormente viene en forma de anexos, en los cuales se incluyen cientos de D.O. europeas que deben asimilarse en los países signatarios, que podrán, a cambio, ver reconocidas en la UE una lista, generalmente más corta de sus propias D.O.

... El auténtico “caballo de Troya” del que hablábamos anteriormente viene en forma de anexos, en los cuales se incluyen cientos de D.O. europeas que deben asimilarse en los países signatarios, que podrán, a cambio, ver reconocidas en la UE una lista, generalmente más corta de sus propias D.O...

9. Por ejemplo, Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica (EU-CA AA), Artículo 244 párrafo 2.

Esta “diplomacia de las D.O.” refleja de manera transparente las dinámicas de poder y los intereses de las industrias locales. Por ejemplo, en el primer acuerdo con México, país productor de muchos licores característicos como el Tequila, el anexo de reconocimiento mutuo de D.O. se limitaba solo a bebidas espirituosas. En el acuerdo con Chile, famoso por su industria vitivinícola, se limitaba a las bebidas espirituosas y los vinos.

En el caso del acuerdo de asociación UE-Centroamérica (AAC-UE), el resultado fue necesariamente asimétrico en este frente. Los países signatarios centroamericanos (El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Panamá) se vieron compelidas a reconocer 114 [ciento catorce] D.O. europeas, incluyendo todo tipo de productos como vinos, bebidas espirituosas o quesos, frente a 9 [nueve] D.O. centroamericanas a ser reconocidas en la UE. A modo de ilustración, cuando China y la UE firmaron un acuerdo similar en 2019, las cifras eran tan diferentes como simbólicas: 100 D.O. europeas frente a 100 chinas a ser mutuamente reconocidas.

... Hacer “paracaidismo” con las D.O. en un país donde antes prácticamente no existían es a menudo problemático...

Por supuesto, una cosa es lo que figura en el papel y otra muy distinta la implementación práctica. El proceso de reconocimiento de las D.O. europeas en los países centroamericanos no ha sido automático y ha quedado lejos de ser fluido. Hacer “paracaidismo” con las D.O. en un país donde antes prácticamente no existían es a menudo problemático. El principal obstáculo es la coexistencia con marcas locales preexistentes, y con los productos considerados genéricos de nombres idénticos y similares. Durante muchos años, las empresas locales han fabricado y comercializado productos basados en especialidades europeas, como los quesos gorgonzola o provolone, y que han ganado a lo largo de los años la fidelidad y confianza de los consumidores. ¿Significan estos tratados que estos productores deben de desaparecer o cambiar su nombre?

Los tratados han previsto esta problemática concediendo dos excepciones. En primer lugar, cuando una D.O. “...contenga un nombre que sea considerado genérico en una Parte, no se considerará que el uso de ese nombre genérico en el producto apropiado...¹⁰” sea infractor de una D.O. reconocida en virtud del acuerdo.

10. artículo 246, apartado 3, del AAC-UE.

La clave de esta excepción será, como veremos a continuación la definición de qué es y qué no es genérico.

En segundo lugar, se incluye la excepción de que, a excepción de D.O. referidas a vinos y bebidas espirituosas, “*nada de lo previsto en el presente Acuerdo será interpretado en el sentido de exigir a una Parte que impida el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otra Parte en relación con productos o servicios, por alguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de buena fe y de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio de esa Parte, antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo*¹¹.” Es decir, no se puede impedir el uso de las denominaciones, aunque la presencia de productores anteriores no afecta a la validez de la D.O.

Estos dos artículos parecían resolver los potenciales conflictos, aunque en la práctica ha habido algunos cabos que atar en la fase de implementación. La definición de lo que es genérico es particularmente importante. En el párrafo 6 del artículo 24 de ADPIC se afirma que genérico es aquello que sea “*idéntico al término habitual en el lenguaje común como nombre común de esos productos*”. En la legislación nacional costarricense podemos encontrar una definición de genericidad en el artículo 38 de la Ley de Marcas. Según esta ley, un término se ha vuelto genérico o vulgarizado cuando se cumplen tres condiciones cumulativas: el término se ha vuelto común, no hay un término alternativo para nombrar el producto, y el público no piensa en el término como la identificación de una fuente en particular.

... Costa Rica y Nicaragua son, a diferencia de los otros países de Centroamérica parte del acuerdo, exportadores netos de productos lácteos. Un acuerdo de libre comercio con una superpotencia láctea altamente subvencionada como la UE no parecía lo más indicado a sus intereses...

2. Una azarosa implementación: el caso de los quesos

Costa Rica y Nicaragua son, a diferencia de los otros países de Centroamérica parte del acuerdo, exportadores netos de productos lácteos. Un acuerdo de libre comercio con una superpotencia láctea altamente subvencionada como la UE no parecía lo más indicado a sus intereses. Durante las negociaciones, los productores lácteos costarricenses ya expresaron su preocupación por el impacto que podría tener el sistema de D.O. a de queso, muy importantes en Francia, Italia y España, en

11. artículo 246, apartado 4, del AAC-UE.

la industria local “genérica”¹². El sector lácteo local siguió luchando por su causa incluso con el acuerdo ya firmado, en particular oponiéndose a la introducción de una serie de D.O. contenidas en el anexo que consideraban entrarían en conflicto con quesos producidos localmente de manera previa y pacífica. Estas D.O. fueron, en concreto, el Manchego español y los Provolone-Valpadana, Fontina, Gorgonzola y Parmigiano Reggiano de Italia¹³. Es interesante destacar que las D.O. italianas, a diferencia de la española, ya habían sido teóricamente admitidas en el país en virtud del Arreglo de Lisboa del que Costa Rica ya era miembro, aunque en la práctica venía siendo muy diferente.

El acuerdo preveía un proceso de examen nacional de las D.O. que debían de superar para ser reconocidas en los países de Centroamérica, aunque este proceso lo era de “reconocimiento”, no de “concesión”. Aunque esta elección terminológica parecía apuntar a que el examen debía ser más bien formal y casi automático, la industria láctea intentó presentar batalla. Esta fue inapelablemente perdida pero nos ha dejado un interesante cuerpo jurisprudencial sobre D.O. y en concreto sobre el concepto de la “genericidad”.

En estas oposiciones, presentadas ante el Registro de la Propiedad Industrial primero y el Tribunal Registral Administrativo después, el principal argumento fue que los nombres protegidos por D.O. ya se habían convertido en genéricos en el país. Los mecanismos presentados para probar este punto fueron variados: principalmente el hecho de que se habían estado comercializando manchegos y provolones locales desde hacía décadas, aunque también prueba de importaciones de quesos con esos nombre desde otros países, evidencia de recetas locales que los incorporan, programas de televisión que utilizan dichos términos, etcétera. Ninguna de las pruebas aportadas fue suficiente para demostrar que los términos se habían convertido en genéricos. Sirva de ejemplo la decisión del Tribunal en el caso del queso Manchego, donde no se cumplen los requisitos de la genericidad:

Vemos como sí existe otro nombre adecuado para designar al producto, sea queso maduro; además (...) no se comprobó que haya un uso generalizado de Manchego como genérico para queso maduro, ni que haya un desconocimiento entre el público del uso de Manchego como un indicador de procedencia geográfica y calidad determinada.

-
12. Cámara Nacional de Productores de Leche, ‘Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Costa Rica: Implicaciones para el sector lácteo costarricense’. Revista horizonte Lechero, 2010, páginas 13-14.
 13. Véanse las decisiones del Tribunal Registral Administrativo de 19 de agosto de 2014, 2014-0090-TRA-PI; 2 de octubre de 2014, 2014-0073-TRA-PI; 14 de octubre de 2014, 2014-0074-TRA-PI; 28 de octubre de 2014, 2014-0081-TRA-PI y el 10 de noviembre de 2014, 2014-0095-TRA-PI.

Parece que las pruebas aportadas en el procedimiento demostraban únicamente la existencia previa del término en el mercado local, pero no que éste se hubiera vulgarizado. La prueba que, no se quiso o no se pudo presentar y que hubiera sido determinante, hubiera sido un estudio de mercado en la que se demostrara que el consumidor local no reconoce la D.O. como proveniente exclusivamente de Europa.

Es también de interés el caso del Parmiggiano Regiano. En los países de habla hispana el término utilizado para este tipo de queso no es "pamiggiano" sino "parmesano", que es la palabra española para declarar cualquier cosa que provenga de la ciudad italiana de Parma. Hubiera sido imaginable que esta adaptación sí que hubiera sido considerada como genérica, pero ni siquiera en esta circunstancia fue así. El único queso que fue considerado en todos estos como genérico por el Tribunal fue el del queso provolone, aunque este hecho no tuvo un mérito extraordinario: la propia UE reconoce que el provolone por sí solo es genérico y por ello existen dos variedades de dos lugares distintos: el Provolone - Valpadana y Provolone - Mónaco. En cualquier caso, este hallazgo no tuvo ningún impacto, puesto que la D.O. en liza aquí incluía también el nombre "Valpadana" hecho que elimina todo viso de genericidad.

Merece ser mencionado, por su interés teórico, la opinión particular de uno de los magistrados en la decisión "gorgonzola"¹⁴. En este caso, en contra de la opinión de sus compañeros, el juez Suárez Baltodano argumenta que el gorgonzola se ha generalizado en Costa Rica, y ello principalmente porque no existe en el consumidor una conciencia de su origen geográfico concreto. En efecto, gorgonzola, a diferencia de los otros quesos que hemos estado comentando, no designa un lugar en Italia, sino una manera de hacer queso azul.

Dejando de lado el asunto de la genericidad, hubo en estas oposiciones un argumento muy diferente y potencialmente muy espinoso. Y es que el reconocimiento de las D.O. europeas podía acarrear un conflicto con otro tratado comercial firmado previamente con los Estados Unidos y la República Dominicana (CAFTA-DR) de 2004. En el artículo 15.3.7 se explica lo siguiente:

Cada Parte se asegurará que los fundamentos para denegar la protección o reconocimiento de una indicación geográfica incluirán lo siguiente: (a) la indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe; y (b) la indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación de la Parte. (Lo subrayado no forma parte del original).

14. Tribunal Registral Administrativo de 19 de agosto de 2014, 2014-0090-TRA-PI.

Esto significa que, en teoría, Costa Rica está obligada, en presencia de marcas anteriores, no ya a permitir su supervivencia, sino a hacerlas prevalecer sobre la D.O. foránea.

De sobra es sabido que los Estados Unidos no son amigos del régimen de D.O. propugnado por la Unión Europea, y no es casualidad que las oposiciones contra el registro de D.O. acontecidas en otro país de la región, Guatemala, no fueran realizadas por la industria local, como fue el caso en Costa Rica, sino por el grupo de interés estadounidense, el Consejo de Exportación de Productos Lácteos de los Estados Unidos¹⁵.

Es por este motivo que, las empresas costarricenses que se oponían al registro de los quesos europeos solicitaron al mismo tiempo el registro como marcas de sus propios embalajes. El tribunal administrativo costarricense eludió el difícil asunto al confirmar que ninguna de las partes contrarias tenía una marca registrada que contuviera los términos conflictivos, al tiempo que les negaba convenientemente los derechos de registro derivados de años de uso precisamente por la existencia de las indicaciones geográficas europeas. Este argumento un tanto circular evita elegantemente la cuestión no resuelta de cómo dar cabida a dos acuerdos de libre comercio con puntos de vista muy diferentes con respecto a las indicaciones geográficas.

Al final, todas las oposiciones fueron resueltas a favor de las D.O. europeas y éstas se registraron a nivel nacional tal y como se esperaba. No podemos saber en qué medida pudo afectar la protesta de Italia y el consecuente retraso de la entrada de Costa Rica en el Acuerdo al hecho de que las oposiciones se resolvieran de manera expeditiva y convenientemente a favor de lo que se esperaba del AAC-UE¹⁶.

Cabe discutir que en ninguno de estos procedimientos se niega al productor local la capacidad de usar los términos en liza. Lo que se rechaza es su pretensión de que no se inscriban como D.O. extranjeras en el país, así como la posibilidad de registrarlos ellos mismos como parte de sus marcas. Siempre que puedan demostrar el uso continuado y de buena fe antes de la firma del AAC-UE, su uso podrá seguir produciéndose. En este sentido, dentro de las marcas involucradas en las disputas encontramos dos tipologías: aquellas que claramente intentaban “secuestrar” un origen que no era el suyo, y aquellas que usaban el término de una manera más descriptiva. A continuación, figuran dos ejemplos del caso queso Manchego:

15. Mejía Spegieler Abba Mayalí ‘Colisión de derechos entre indicaciones geográficas y marcas. Algunas consideraciones para resolverlos’ Revista Auctoritas Prudentium, ISSN 2305-9729, No. 15, 2016, Páginas 93-125.

16. ‘Costa Rica espera ingresar al Acuerdo de Asociación con UE el 1 de octubre’ El País, 20 Septiembre 2013.



Figura 1



Figura 2

En la Figura 1 observamos el queso manchego Los Alpes, que a pesar de estar fabricado en Costa Rica incluye banderas españolas y las siluetas de Don Quijote y Sancho Panza, así como un molino de viento. Como sabrán aquellos familiarizados con la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estos dos personajes están tomados de la novela clásica española “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” y sugieren ya sólo con su mera presencia un vínculo con la región española¹⁷. Este etiquetado claramente no hace un uso descriptivo del término “manchego” como queso maduro, sino que pretende confundir al consumidor dando a entender que el queso origina de otro lugar.

En segundo lugar, observamos en la Figura 2 un ejemplo muy distinto. Aquí, el telón de fondo escogido es una verde colina costarricense que en nada se parece a la árida región de La Mancha española. El queso además se describe como “tipo manchego”, reconociendo que no es “exactamente manchego”.

Es fácil ver de estos dos ejemplos cual tendrá una vida más tranquila en el mundo post AAC-UE, y cuál llamará la atención y disgusto de los representantes de comercio exterior de la UE¹⁸.

... En conclusión, el reconocimiento de las indicaciones geográficas europeas en Costa Rica fue seguramente más agitado de lo previsto, y muy representativo de los temores de algunas industrias con respecto a las D.O...

17. TJUE: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego v Industrial Quesera Cuquerella, S.L., y Juan Ramón Cuquerella Montagud, C-614/17.

18. Minuta conjunto de la Subcomisión de Derechos de Propiedad Intelectual del AAC-UE, 20 de junio de 2019.

En conclusión, el reconocimiento de las indicaciones geográficas europeas en Costa Rica fue seguramente más agitado de lo previsto, y muy representativo de los temores de algunas industrias con respecto a las D.O. Merece destacarse que este proceso no ha sido único a la región centroamericana, sino que ha sido similar en la inmensa mayoría de tratados de libre comercio que la UE ha negociado. Sirva de ejemplo el CETA, el tratado de libre comercio con Canadá, firmado en 2017, que determinó entre gran oposición e incomprendición, que el queso feta ya sólo podría ser el hecho en Grecia. Hubo un debate muy legítimo alrededor de este asunto, puesto que mientras productos como, por ejemplo, los vinos, son claramente dependientes del *terroir*, el queso feta se obtiene a partir de un proceso que puede bien ser desligado de un lugar determinado. En cualquier caso, los productores canadienses también hubieron de plegarse y a día de hoy debe referirse a su feta como “imitación de feta” o “tipo feta”, y tienen vedadas todas las expresiones que puedan engañar al consumidor con respecto al origen del producto (esto puede incluir cualquier cosa desde la presencia de banderas griegas en el etiquetado, o el uso de tipografía griega, o ilustraciones de templos griegos)¹⁹.

Existen algunos estudios que se han aventurado a evaluar el efecto económico de estas concesiones, aunque no parecen conclusivas. Nos aventuramos a anticipar que estos temores por parte del producto local no están justificados. Las marcas locales siempre serán más baratas que las importadas y pueden servir al mercado local con sus manchegos y parmesanos. A día de hoy, un manchego español sigue teniendo un precio varias veces superior al de un manchego local en cualquier supermercado costarricense. Es posible que nunca tengan que temer un efecto de sustitución por parte de las importaciones de la UE.

También lanzamos otra hipótesis, más optimista. Y es que esta aparatoso entrada del sistema europeo en la región ha sido globalmente positiva, puesto que ha servido para galvanizar una infraestructura local de D.O. hasta ahora latente. Y es seguro que ésta podrá ser extremadamente útil para el desarrollo de una economía de exportación de altos márgenes basada en la calidad del producto, y no en la cantidad.

... ¿Es el café el nuevo vino?...

3. ¿Es el café el nuevo vino?

La noción de que las D.O. pueden ser una herramienta para el desarrollo se ha convertido casi en un mantra en los últimos años. La diferenciación que las D.O.

19. Artículo 20.19 Comprehensive and Economic Trade Agreement, CETA, 2017.

proporcionan representa, al menos en teoría, una alternativa valiosa a una competencia basada únicamente en el precio, y puede resultar en unos niveles de vida más altos para el sector agrícola. Los presuntos beneficios identificados van desde el puramente económico, con el mantenimiento y/o el aumento de los ingresos locales y la permanencia de la población local en el área de producción, a otros más aspiracionales como la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y la cultura local²⁰.

Un dato que se suele traer a colación es aquel de la UE que expresa que la prima de valor de los productos con indicación geográfica es de 2,07 con respecto a los productos normales, e incluso superior en el caso de los vinos (2,85)²¹. Solo en España las ventas de productos bajo una D.O. fueron de 6.2 billones de euros en 2017.

... Existe una tendencia de los expertos en desarrollar políticas de que describen a las D.O. como una causa en sí misma que conseguiría obtener mayores ingresos para los agricultores, sin embargo existe también una falta de voluntad concomitante para ver la complejidad requerida para crear los verdaderos efectos de una D.O...

A pesar de esta retórica triunfalista, la realidad es que no existe una evidencia real de que esta prima que tenga su origen en la mera existencia de la D.O. o si otros factores desempeñan un papel. Existe una tendencia de los expertos en desarrollar políticas de que describen a las D.O. como una causa en sí misma que conseguiría obtener mayores ingresos para los agricultores, sin embargo existe también una falta de voluntad concomitante para ver la complejidad requerida para crear los verdaderos efectos de una D.O. Este tipo de simplificación ocurre en todo tipo de discusiones sobre políticas, pero particularmente entre aquellos capacitados y conocedores de la materia, debido en parte quizás a la presión que la UE ejerce para la introducción del sistema de las D.O. en otras regiones²².

Lo más probable es que sea la combinación virtuosa que generalmente se agrupa en torno a las D.O., que comprende el compromiso con los estándares de calidad, una fuerte inversión en marketing y el apoyo del gobierno, lo que crea tal prima.

20. FAO 'Linking people, places and products', 2009.

21. AND-International, Directorate-General for Agriculture and Rural Development (European Commission) , ECORYS. 'Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs)', octubre 2019.

22. Hughes Justin, 'Coffee and chocolate – Can we help developing country farmers through geographical indications?' Intellectual Property Institute, Washington, 2009 página 60.

Costa Rica tiene hoy cinco D.O.: Plátano de Costa Rica (2010), Café de Costa Rica (2011), Queso Turrialba (2012), Cerámica Chorotega (2017) y Café de Tarrazú (2019).

Hagamos un inciso respecto a la cerámica de Chorotega. Es un caso interesante y distinto de los que se han visto hasta ahora, dado que se refiere a una artesanía, y es por lo tanto diferente a las típicas D.O. provenientes de Europa. Las D.O. de artesanías son un tipo de D.O. que pueden ser particularmente útiles para los países en desarrollo, ya que logran capturar todo el valor del producto, desde la materia prima hasta la elaboración, en la región original del mismo. Incluso si la UE nunca ha sido especialmente entusiasta respecto a la posibilidad de otorgar D.O. fuera de los productos alimentarios, esto podría estar cambiando. En el último plan de acción de propiedad intelectual de la Comisión Europea²³ se habla de la posibilidad de ampliar las D.O. a artesanías. Por esta vez, será Europa la que siga la estela de otras regiones del mundo y no al contrario.

Tras este inciso, pasamos al núcleo mollar de los que representan las D.O. en Centroamérica, y a su producto estrella: el café. A la escritura de estas líneas, existen 9 indicaciones geográficas centroamericanas registradas en la UE, cinco de las cuales son cafés. Hay otras 12 indicaciones geográficas centroamericanas que se encuentran en fase de preparación para su presentación, y nueve de ellas son también variedades de cafés. ¿Por qué es así? El café, producto central de la región, es tremadamente adecuado a la certificación como D.O., y de hecho es muy similar al producto que lo originó todo: el vino.

Del mismo modo que el vino, el café tiene diferentes variedades. Igual que el vino, su aroma y sabor están afectados por la calidad del suelo donde son cultivados, así como por el clima de y otras características de su *terroir*. Pero las similitudes van más allá de las condiciones físicas del producto, y tocan también en lo referente a su percepción en el mercado. El café, como el vino, disfruta una demanda muy sensible a un producto de alta calidad, diferenciado y específico en cuanto a origen. De hecho, aunque el mercado tradicional del café se halla muy saturado y depende fuertemente de las variaciones en el precio, las oportunidades de crecimiento se encuentran precisamente en el nicho de los cafés especiales, es decir, los cafés sostenibles, orgánicos, de origen único, etcétera²⁴.

Todas estas son características de calidad que podrían fácilmente agruparse bajo el paraguas de una D.O., tal y como lo lleva haciendo el vino durante muchos años.

23. Comisión Europea, 'Making the most of the EU's innovative potential – An intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience', 20 Noviembre de 2020

24. CBI Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries, 'What is the demand for coffee in the European market?' Informe actualizado el 5 de noviembre de 2020.

Por desgracia, también existen diferencias significativas entre el café y el vino. La principal es que el café sufre una larguísima cadena de suministro que va desde el cultivo, hasta la comercialización, pasando por el tostado. Esto se traduce en menores márgenes para los productores en origen. Mientras que los viticultores pueden cultivar, procesar, embotellar e incluso vender sus productos en la misma bodega, el comercio del café se construye a lo largo de varios continentes. Esto se refleja en el paradójico hecho de que mientras que el café se cultiva solamente en los trópicos, las marcas de café más famosas del mundo son europeas y americanas, que es donde se producen los pasos de producción de mayor valor añadido y donde se consume finalmente.

... Las D.O. de café reflejan, por desgracia, esta dinámica, ya que se aplican solamente al denominado "café en verde" (que son los granos de café sin tostar, que recién cosechados y en sus primeras etapas de procesamiento, son realmente de un color verdoso) y no al producto final listo para el consumo...

Las D.O. de café reflejan, por desgracia, esta dinámica, ya que se aplican solamente al denominado "café en verde" (que son los granos de café sin tostar, que recién cosechados y en sus primeras etapas de procesamiento, son realmente de un color verdoso) y no al producto final listo para el consumo. Eso quiere decir que incluso un café certificado con una D.O., por ejemplo, Colombia o Costa Rica, los procesos de alto valor añadido y margen como el tostado y envasado se han podido producir fuera de dichos países. Aunque las D.O. pueden ser útiles, no son una receta milagro para "descomodificar" el café.

4. Las D.O. del café en Costa Rica y el ejemplo de Colombia

El Instituto Costarricense del Café (ICAFE) lanzó un proyecto de D.O. ya en el año 2001 con el apoyo de la ayuda al desarrollo española, en el que muchas regiones cafeteras fueron consideradas para obtener protección de D.O. diferenciada. El proyecto inicial era el de crear diferentes D.O. regionales. En palabras de ICAFE se debía *"seguir la línea de ofrecer al mercado una diversidad de cafés auténticos, con identidad, todos diferentes porque sus regiones y sus gentes son diferentes, y sin embargo todos excelentes, [porque] todos son de Costa Rica"*²⁵. Finalmente, esta opción se descartó y se optó por apostar por una D.O. global "Café de Costa

25. 'Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: Algunos fundamentos y metodologías con ejemplos de Costa Rica sobre café' Instituto del Café de Costa Rica. San José, 2006. p. 33.

Rica”, como se había hecho con el Banano de Costa Rica. El rumbo, sin embargo, se acabará corrigiendo, como veremos más adelante.

La creación de una D.O. nacional que abarcara las diferentes regiones productoras no inicialmente favorecida por la industria del café de Costa Rica, podría haberse inspirado en el ejemplo colombiano. Colombia es sin duda el referente para toda Latinoamérica en lo que se refiere a denominaciones de origen, habiendo sido no solo pionera en su implementación, sino además particularmente exitosa. Colombia prefirió hacer una D.O. que abarcara todo el país, lo cual no es una decisión evidente. En palabras de Justin Hughes, existe:

“...una disonancia extraña y muy poco debatida entre la teoría de la protección de las D.O. y la realidad de la comercialización de las D.O. Si bien el Acuerdo sobre los ADPIC establece que las indicaciones geográficas protegidas pueden ser nombres nacionales, tal como se entendía originalmente, las denominaciones debían ser nombres regionales pequeños porque solo las regiones pequeñas tendrían suficiente consistencia interna en la topografía y el clima, sin mencionar las técnicas de producción cohesivas. Pero en el marketing del mundo real, a menudo son los nombres geográficos “nacionales” los que tienen más éxito: whisky escocés, whisky canadiense, chocolate suizo, chocolate belga, café de Kenia, cordero de Nueva Zelanda, etc. Particularmente en términos de establecer una nueva reputación, seguramente es más fácil hacerlo cuando los consumidores ya conocen el nombre de la región, y los consumidores tienden a conocer las naciones más que las unidades y regiones más pequeñas.²⁶”

... Café de Colombia fue el primer producto alimenticio no europeo registrado como indicación geográfica ante la UE en 2007 y, en general, un brillante ejemplo de ese círculo virtuosos que personifican las D.O...

Café de Colombia fue el primer producto alimenticio no europeo registrado como indicación geográfica ante la UE en 2007 y, en general, un brillante ejemplo de ese círculo virtuosos que personifican las D.O. Café de Colombia comenzó a desarrollar una ofensiva legal y de marketing innovadora y multifacética muy pronto, ya en la década de 1960, que se inició con la obtención de marcas colectivas primero, y D.O. después. También fueron audaces en la creación de su propia mascota, y del personaje de Juan Valdez, inmediatamente reconocible por su sombrero blanco y grandes bigotes. Como resultado de esta estrategia y del paso de los años, Café de Colombia es hoy uno de los orígenes de café más reconocidos en el mundo.

26. Hughes Justin, ibidem, página 87.

... Sin embargo, es posible que el Café de Colombia se haya convertido en víctima de su propio éxito...

Sin embargo, es posible que el Café de Colombia se haya convertido en víctima de su propio éxito. Al tener una D.O. amplia que cubre un país entero con muchas regiones necesariamente distintas, se ha vuelto más difícil crear nichos de cafés especializados de gama alta, donde precisamente parece que se encuentra el futuro del producto. Las regiones dentro de Colombia tienen necesariamente diferentes factores climáticos, de suelo, humanos, etcétera y algunos movimientos parecen indicar que Colombia podría querer rectificar, o al menos complementar, la estrategia inicial. Desde 2004, la Federación Nacional de Cafeteros y diferentes dependencias de la institucionalidad Cafetera han iniciado un proceso de estudios técnicos que permitieron regionalizar la calidad del Café de Colombia, en las cuales incluyeron los departamentos cafeteros de Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Santander, Norte de Santander, Cesar, La Guajira y Magdalena²⁷. Ello ha finalmente resultado en la creación de D.O. regionales a partir de 2011, que incluyen el café de Cauca, el de Nariño, y el de Huila.

Esa podría ser también dirección que Costa Rica tomará en el futuro. El Café de Tarrazú, de la zona de Los Santos, está pendiente de registro en la UE y ya ha sido registrado internacionalmente mediante el sistema de Lisboa en 2020. Costa Rica está igualmente trabajando en el desarrollo de siete D.O. en localizaciones diferentes, a saber, Tres Ríos, Orosí, Turrialba, Brunca, Valle Central y Valle Occidental. Esto parece sin duda indicar a que se quiere evitar la dilución que la "marca país" puede generar en las distintas regiones.

... la dilución que la "marca país" puede generar en las distintas regiones...

27. Villegas Hincapié, Andrés, et al "Otros retos de la caficultura. Regionalización de la calidad del café de Colombia, Denominaciones de origen como estrategia de valor agregado" Manual Del Cafetero Colombiano. Investigación Y Tecnología Para La Sostenibilidad De La Caficultura (pp.181 - 208), 2013.

Conclusión: Horizontes para el futuro

El café fue el centro y motor de la economía de Costa Rica durante mucho tiempo. El país consiguió, a mediados de los años 90, con esfuerzo y no sin cierto orgullo pasar del grano de café a la manufactura tecnológica como principal exportación. Costa Rica ha ingresado en 2021 en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), un club de países prósperos, uniéndose a otros países latinoamericanos como México, Colombia y Chile. Curiosamente, todos ellos son países que han sabido aprovechar la figura jurídica de las D.O. para ponerlas al servicio de su sector primario, sean los licores (México), el café (Colombia) o el vino (Chile), a imagen y semejanza de los países de la Unión Europea. Si, según el país pasa a un estatus de desarrollo pleno, las D.O. consiguen transformar el café de una “commodity” a una exportación nicho de gama alta, podremos decir que tanto el producto como el país habrán “cerrado el círculo”.

Mi primer contacto con el café como un niño de los 80 en Costa Rica no fue especialmente agradable. Antes de que me permitieran beberlo, ya pasaba las vacaciones escolares ayudando a recoger los granos de café en las laderas de Nicoya, una tarea que requería una atención meticolosa, así como cierta habilidad acrobática. En aquel entonces no tenía muy alto concepto de un producto que me parecía tan común como el aire que respiraba. He necesitado muchos años de estudio, viajes, y de café malísimo para darme cuenta de que lo que se da por hecho en un lugar del mundo puede ser precioso en otro. Esto es precisamente lo que las D.O. intentan encapsular.



Bibliografía

- A broutin, 'Institutional Aspects Relating to the administration of geographical indications' presentation of Worldwide Symposium on GIs, OMPI 20 de octubre a 22 de octubre de 2015
- CBI Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries, 'What is the demand for coffee in the European market?' Informe actualizado el 5 de noviembre de 2020
- Cámara Nacional de Productores de Leche, 'Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Costa Rica: Implicaciones para el sector lácteo costarricense'. Revista horizonte Lechero, 2010
- FAO 'Linking people, places and products', 2009
- Hughes Justin, 'Coffee and chocolate – Can we help developing country farmers through geographical indications?' Intellectual Property Institute, Washington, 2009
- ICAFÉ, 'Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: Algunos fundamentos y metodologías con ejemplos de Costa Rica sobre café'. San José, 2006.
- Comisión Europea,
 - 'Making the most of the EU's innovative potential – An intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience', 20 Noviembre de 2020
 - 'Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs)', octubre 2019
- Mejía spegelier, Abba Mayalí 'Colisión de derechos entre indicaciones geográficas y marcas. Algunas consideraciones para resolverlos' Revista Auctoritas Prudentium, ISSN 2305-9729, No. 15, 2016,
- ORIGIN, Compilación mundial, acceso 20 de noviembre de 2020
- OMPI, 'GIs and Rural Development: a Case of Bananas', 2 de octubre de 2012
- Paz, Julio y pomareda Carlos 'Indicaciones geográficas en Centro América', *Puentes*, Vol X num 1 Marzo 2009
- Villegas hincapié, Andrés, et al "Otros retos de la caficultura. Regionalización de la calidad del café de Colombia, Denominaciones de origen como estrategia de valor agregado" Manual Del Cafetero Colombiano. Investigación Y Tecnología Para La Sostenibilidad De La Caficultura, 2013

Textos legales

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 1994
- Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica (EU-CA AA), 2012
- EU – Canada, Comprehensive and Economic Trade Agreement, CETA, 2017

- TJUE: Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego v Industrial Quesera Cuquerella, S.L., y Juan Ramón Cuquerella Montagud, C-614/17
- Minuta conjunto de la Subcomisión de Derechos de Propiedad Intelectual de la EU-CAAA, 20 de junio de 2019
- Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica:
 - Decisión de 19 de agosto de 2014, 2014-0090-TRA-PI
 - Decisión de 2 de octubre de 2014, 2014-0073-TRA-PI;
 - Decisión de 14 de octubre de 2014, 2014-0074-TRA-PI;
 - Decisión de 28 de octubre de 2014, 2014-0081-TRA-PI.
 - Decisión de 10 de noviembre de 2014, 2014-0095-TRA-PI.



Aplicación del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) en Venezuela

Francisco Astudillo Gómez*

Abreviaturas

Introducción:

¿Puede Venezuela aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC en forma directa?

- I. Relación entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno
- II. Relación entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno en Venezuela
- III. La incorporación y aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en el ordenamiento jurídico interno venezolano
- IV. Suficiencia de las normas internacionales como condición para su aplicación directa
- V. Normas autosuficientes del Acuerdo sobre los ADPIC
 1. Suficiencia en materia de patentes
 2. Suficiencia en materia de indicaciones geográficas
 3. Suficiencia en cuanto a procedimientos civiles y administrativos
- VI. La aplicación directa del Acuerdo sobre los ADPIC en otros países
- VII. Los Derechos de Propiedad Intelectual como Derechos Humanos: un tema de jerarquía
- VIII. Aplicación del Acuerdo sobre los DAPIC y la Ley de Propiedad Industrial de 1955

Conclusiones

Bibliografía



* **Francisco Astudillo Gómez.** Doctor en Derecho Universidad Central de Venezuela, Profesor del Curso de Doctorado de la Universidad Central de Venezuela, Profesor fundador del Postgrado de Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela). Director de Patentes del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) de Venezuela, Vicepresidente del Comité Permanente sobre Derecho de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (Ginebra, Suiza), Consultor de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Ginebra, Suiza).

Resumen

Las autoridades del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) de Venezuela han tomado la decisión el 1º de octubre de 2020 (Aviso Oficial NRO. DG- 09-2020) de aplicar en forma directa el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y reconocer la vigencia del mismo desde enero de 1995, sobreponiéndose a interpretaciones legales que aislaron a nuestro país del sistema internacional en la materia. Como sabemos, el mencionado acuerdo constituye el Anexo 1C del Convenio de Marrakech que creó a la Organización Mundial del Comercio (OMC), suscrito en abril de 1994 e incorporado a nuestro ordenamiento jurídico interno mediante Ley Aprobatoria en diciembre de 1994 y ratificado por nuestro país el 30 de diciembre de 1994, con entrada en vigor el 1 de enero de 1995. Prevé el Acuerdo sobre los ADPIC el cumplimiento por parte de los países miembros de la OMC de estándares mínimos de protección y observancia de estos derechos. Venezuela cumplió mientras fue parte de la Comunidad Andina, por cuanto sus normas sobre la materia se ajustan al Acuerdo y se aplican directa y preferentemente a las leyes locales, pero al dejarla en el 2006, estas se restablecieron previendo algunas disposiciones contrarias al mismo. La aplicación directa de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC que sean suficientes por sí mismas, ha sido una solución para el cumplimiento del mismo por parte del país. En este ensayo se revisa su pertinencia constitucional y legal.

Palabras clave: Propiedad Intelectual, Monismo, Dualismo, Derechos Humanos, Acuerdo sobre los ADPIC, SAPI.

Abstract

The authorities of the Autonomous Service of Intellectual Property (SAPI) of Venezuela have decided on 1 October 2020 (Official Notice NRO. DG-09-2020) to directly apply the Agreement on Trade-related Intellectual Property Rights (TRIPS) and recognize its validity since January 1995, overcoming legal interpretations that isolated our country from the international system on the matter. As we know, the aforementioned international agreement constitutes Annex 1C of the Marrakesh Convention that created the World Trade Organization (WTO), signed in 1994

and incorporated into the Venezuelan domestic legal system through an Approving Law. TRIPS provides for compliance by WTO member countries with minimum standards for the protection and enforcement of these rights. Venezuela complied with them while it was part of the Andean Community because its IPRs laws are in accordance with TRIPS and are applied directly and preferably to local laws but upon leaving it in 2006, these were reestablished providing many provisions contrary to TRIPS. Therefore, the direct application of the TRIPS rules that are sufficient in themselves has been a solution for Venezuela to comply with this Agreement. This article analyzes whether this measure of the SAPI is suitable from a constitutional and legal point of view.

Keywords: Intellectual Property, Monism, Dualism, Human Rights, TRIPS, SAPI.

Abreviaturas

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.	ADPIC
Comunidad Andina	CAN
Comunidad Económica Europea	CEE
Convenio de la Patente Europea	CPE
Derechos de Propiedad Intelectual.	DPI
European Patent Office	EPO
General Agreement on Tariffs and Trade	GATT
Oficina Europea de Patentes	OEP
Office of the High Commissioner for Human Rights	OHCHR
Organización Mundial del Comercio	OMC
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	OMPI
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Venezuela)	SAPI
United Nations	UN
World Intellectual Property Organization	WIPO
World Trade Organization	WTO

Introducción:

¿Puede Venezuela aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC en forma directa?

El propósito del artículo es analizar la manera en que los tratados internacionales en general y particularmente los referidos a los derechos de propiedad intelectual, han ayudado a fortalecer la legislación nacional y las acciones para abordar cuestiones específicas supliendo las carencias de las leyes sobre la materia.

En dicho sentido, su texto se concentrará en la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, prestando especial atención a Venezuela y así poder extraer algunas lecciones de ello. Se revisará la relación entre el derecho internacional y el derecho interno para su aplicación local, tanto en los aspectos teóricos como prácticos, para contextualizar la situación de Venezuela. Ello proporcionará pautas que ayuden a cumplir con el proceso requerido para implementar los acuerdos internacionales sobre derechos de propiedad intelectual; y así poder sugerir alternativas en caso de que el proceso legislativo específico sobre una materia no se lleve a cabo o se demore indefinidamente. Se intentará examinar disposiciones establecidas por constituciones y leyes dirigidas al cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de países.

I. Relación entre el derecho internacional y el derecho interno

La relación entre el derecho internacional y el derecho interno ha sido enmarcada tradicionalmente bajo dos enfoques, con partidarios de uno y otro. Una primera posición “monista” sostiene que los diversos sistemas nacionales se derivan del sistema legal internacional y encuentra su más ilustre defensor en el célebre jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen, quien precisó que *cabe concebir al derecho internacional, junto con los órdenes jurídicos particulares de cada Estado, como un sistema unitario de normas, de igual modo que se acostumbra ver en los órdenes jurídicos estatales particulares una unidad* (Kelsen 1982, p. 380).

Por lo tanto, dado que el derecho internacional puede considerarse parte esencial del mismo orden jurídico que el derecho interno y hasta superior al mismo, puede considerarse incorporado al derecho interno sin trámite previo. Su aplicación interna para fundamentar casos particulares es considerada natural. Al un Estado suscribir un acuerdo internacional y obligarse a cumplir con las disposiciones previstas en el mismo, ya es considerado parte del derecho interno y posible su aplicación para casos particulares, aunque por lo general alguna formalidad legislativa o administrativa es requerida como en España, donde se exige la publicación oficial del acuerdo. La otra posición, conocida como “dualista”, fue propugnada por el jurista alemán Heinrich Triepel, quien señala que las reglas de los sistemas del derecho

internacional y el derecho interno existen por separado y no pueden pretender tener un efecto sobre el otro o invalidarlo. Es famosa su declaración para ilustrar su posición: *Los ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales son dos círculos, que posiblemente se tocan, pero nunca se cruzan* (Kirchmair, 2018, p. 52).

Bajo esta óptica dualista y en los casos particulares, las reglas del derecho internacional suelen aplicarse dentro de un estado solo en virtud de su incorporación mediante ley, entendiéndose que su aplicación por esta vía lo transforma en derecho interno y no será en lo adelante derecho internacional, como sucede en Australia, Italia y La India.

En otras palabras, bajo esta óptica el derecho internacional no crea obligaciones para el individuo, a menos que se incorpore al derecho interno mediante ley, partiendo para ello de las disposiciones que al respecto se establezcan en las constituciones de los diferentes Estados.

Para la teoría dualista, la base de la fuerza obligatoria de las disposiciones del derecho nacional está representada por la Constitución con apego a una noción restringida de soberanía del estado, mientras que en el derecho internacional esa fuerza está representada por el principio incondicional *pacta sunt servanda*, contemplado en el artículo 26 de la Convención de Viena de 1969 sobre derecho de los tratados que dice: *todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe*.

Las disposiciones incluidas en los dos sistemas (derecho internacional y derecho interno) no deben ser concurrentes o incompatibles. Como consecuencia de la visión dualista, en países como México, el derecho internacional no crea obligaciones para el individuo común a menos que sus reglas se incorporen al derecho interno. Ha sido visto el dualismo por algunos autores, como una forma de evadir la penetración del derecho internacional y sus concepciones al derecho interno, siendo un ejemplo de ello la desaparecida Unión Soviética, la que, basándose en la Constitución de 1977, *nunca consideró la aplicación directa del derecho internacional, y especialmente el derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito local* (Danilenko 1998, p. 2).

Volviendo a la posición monista, los que la siguen, aceptan una visión unitaria del derecho en su conjunto basada en fundamentos lógicos formalistas como propugna Kelsen. Por lo tanto, los monistas sostienen que los diversos sistemas nacionales se derivan del sistema legal internacional. Por ello, dado que el derecho internacional puede considerarse parte esencial del mismo orden jurídico que el derecho interno e incluso superior, puede estimarse incorporado al derecho interno una vez suscrito un acuerdo internacional, con o sin formalidades subsiguientes.

Como consecuencia de ello y en principio, no habría dificultad en la aplicación de sus normas dentro de los Estados parte de un tratado que siguen esta posición, como en los casos de Francia, Costa Rica y Chile. No obstante, los países de tradición monista contemplan variantes para su implementación. Algunos no exigen acto posterior para la aplicación interna como los casos de Grecia y Bulgaria (monista pura). Otros, además del caso mencionado de España, *exigen una publicación oficial del tratado como en Chile, Francia y Japón e incluso, algunos prevén un acto legislativo para la aplicación de los tratados por los tribunales, como en los Países Bajos* (Cabrerá Medaglia, 2018, p.10-11).

No es sencillo para los países en general desprenderse de la noción cerrada de soberanía para seguir una posición monista, lo que ha conducido a una mayor aceptación de la corriente dualista. Se pudiera pensar que es más cómoda y que siempre habrá una posibilidad de evitar la aplicación de una obligación internacional aceptada y refrendada previamente, pero no vigente, mientras no esté incorporada al derecho interno. Se estima igualmente que es una salvaguarda o protección ante normas aprobadas más allá de las fronteras, pero que asimismo servirá de excusa en algún momento para evadir el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas formalmente, aunque esto último no sea en teoría posible de conformidad con los principios del derecho internacional. Por ello algunos autores han sostenido que: *La doctrina dualista, en contraste con el enfoque monista, puede resultar un obstáculo para permitir que el derecho internacional ocupe el lugar que le corresponde en el derecho de la Unión Africana y el derecho interno de sus Estados miembros* (Ferreira–Ferreira-Snyman, 2014, p. 1.490).

Ahora bien, los países son libres de escoger la vía para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales y reflejarla en sus constituciones y leyes, pero en todo caso deben cumplirlas (*pacta sunt servanda*). Es por ello que la clave de entrada del derecho internacional al derecho interno en los diferentes países, estará contemplada por lo general en las constituciones de los mismos. Estos, al acoger cualquiera de los dos sistemas (monista o dualista), con o sin variantes, en los textos de sus cartas fundamentales, dejarán la puerta total o medianamente abierta para ello.

... Ahora bien, los países son libres de escoger la vía para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales y reflejarla en sus constituciones y leyes, pero en todo caso deben cumplirlas (*pacta sunt servanda*)...

II. Relación entre el derecho internacional y el derecho interno en Venezuela

Venezuela asume actualmente en su Constitución de 1999 una posición dualista de cara a sus obligaciones internacionales, al prever en su artículo 154:

Artículo 154. Los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República, a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preeexistentes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional.

Siguiendo las disposiciones del precitado artículo 154 constitucional, la aprobación de la Asamblea Nacional debe ser anterior al depósito del instrumento de ratificación por parte del funcionario o funcionaria designado por la República para tal fin. La Asamblea Nacional aprobará el texto suscrito del tratado mediante una ley aprobatoria y posteriormente el Ejecutivo promulgará dicha ley, de acuerdo al artículo 217 constitucional, y será publicado en Gaceta Oficial. De esta forma, las disposiciones del derecho internacional pasan al fuero interno, generando deberes y derechos.

III. La incorporación y aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en el ordenamiento jurídico interno venezolano

El tema de los DPI como tema del comercio internacional, con un alcance más allá de la falsificación de marcas y la piratería en derecho de autor, fue incluido en la Conferencia Ministerial del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), celebrada del 15 al 20 de septiembre de 1986 en Punta del Este, Uruguay, producto de la campaña que en dicho sentido realizaron los Estados Unidos de América, país que en ese entonces presionaba mucho igualmente en el escenario bilateral a través de la Omnibus Intellectual Property Rights Improvement Act of 1987 (título III de la Ley de Comercio Empleo y Productividad), la cual prevé sanciones para los países que a su juicio no protejan suficientemente los derechos intelectuales de interés para este país.

La señalada Conferencia Ministerial dio inicio a la denominada Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, que involucró a 123 países y culminó con la firma del Acuerdo de Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, cuyo Anexo 1-C es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Con la firma de este acuerdo internacional, los países aceptaron la necesidad de brindar garantías suficientes

para el otorgamiento y defensa de los derechos de propiedad intelectual mediante sus derechos internos.

En el caso de Venezuela, este país es miembro inicial y suscribió el Acuerdo de Marrakech el 15 de abril de 1994 junto a otros 122 países y las Comunidades Europeas (hoy Unión Europea). El parlamento venezolano de ese entonces sancionó la ley aprobatoria del mismo, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial N° 4.829 Extraordinaria del 29 de diciembre de 1994. El depósito del instrumento de ratificación el Acuerdo fue depositado el 30 de diciembre de 1994 en la sede de la OMC, entrando en vigencia el 1º de enero de 1995. Expresa el Artículo Único de la Ley Aprobatoria:

Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

En dicho sentido, establece el Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la OMC en su artículo II, numeral 2 que:

Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (denominados en adelante “Acuerdos Comerciales Multilaterales”) forman parte integrante del presente Acuerdo y son vinculantes para todos sus Miembros.

El ADPIC está recogido en el Anexo 1C del mencionado Acuerdo de Marrakech, del cual Venezuela es parte desde el 1 de enero de 1995, por lo que su carácter vinculante para Venezuela como miembro activo de la OMC no acepta dudas. No establecía la Constitución de Venezuela de 1961 como tampoco la de 1999, ambas inscritas en el sistema dualista, la necesidad de una ley reglamentaria complementaria, ni de otra formalidad adicional para la implementación de las disposiciones de los tratados internacionales incorporados al derecho interno. Por ende, la aplicación directa del Acuerdo sobre los ADPIC se fundamenta en el derecho interno a través de la ley aprobatoria del Acuerdo de Marrakech, quedando pendiente la discusión sobre la “suficiencia” de las cláusulas del tratado para su aplicación directa en el derecho interno, la cual abordaremos más adelante.

La Ley de Propiedad Industrial venezolana data de 1955 y recobró su vigencia al Venezuela salir de la Comunidad Andina en 2006, por cuanto la normativa andina goza de preminencia (aplicación directa en los países miembros por disposición del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sin necesidad de su incorporación al derecho interno mediante ley). Pero con el acto de denuncia del Acuerdo de Cartagena, cesaron para el país los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro de conformidad con el artículo

153 de dicho Acuerdo, perdiendo así su vigencia en Venezuela la Decisión 486 de la CAN, que contempla el Régimen Común de Propiedad Industrial para los países de ese esquema de integración y cuyas disposiciones son suficientes en su totalidad y les permite cumplir y aplicar los estándares mínimos previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC para el otorgamiento y defensa de estos derechos.

... Mientras Venezuela fue parte de la Comunidad Andina no aplicó en forma directa el Acuerdo sobre los ADPIC, por cuanto la normativa andina contenía previsiones autosuficientes que aseguraban el cumplimiento de sus disposiciones...

Ahora bien, para el momento de la denuncia del Acuerdo de Cartagena (2006), estaba en plena vigencia el Acuerdo sobre los ADPIC y Venezuela ha debido aplicar sus disposiciones a partir de esa fecha, por ser el régimen fundamental en la materia (Capriles, 2020, p. 2), incorporado en forma legítima a su derecho interno. En su lugar, se decidió ignorar la existencia del Acuerdo y aplicar solo la Ley de Propiedad Industrial de 1955, cuyo contenido luce inaplicable y desfasado en la actualidad, si consideramos que los DPI, además de ser un tema del comercio internacional, son asimismo utilizados como instrumentos de política pública para alentar la creatividad, en este caso industrial y comercial. Mientras Venezuela fue parte de la Comunidad Andina no aplicó en forma directa el Acuerdo sobre los ADPIC, por cuanto la normativa andina contenía previsiones autosuficientes que aseguraban el cumplimiento de sus disposiciones.

... las autoridades del SAPI de Venezuela, están aplicando directamente el Acuerdo sobre los ADPIC, pero siempre en la medida en que sus normas lo permitan por sí mismas (que sean autosuficientes...

Afortunadamente, ha habido una rectificación en el rumbo y las autoridades del SAPI de Venezuela, están aplicando directamente el Acuerdo sobre los ADPIC, pero siempre en la medida en que sus normas lo permitan por sí mismas (que sean autosuficientes); y asimismo, sean más favorables que las normas de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 en la materia de que se trate. Ambos instrumentos legales se complementan. Ejemplos de normas autosuficientes del Acuerdo se señalan más adelante.

IV. Suficiencia de las normas internacionales como condición para su aplicación directa

Kelsen señaló en su obra Teoría General del Derecho y del Estado, escrita en 1945, que *las normas del derecho internacional son en su mayoría normas incompletas; requieren ser complementadas con las normas del derecho nacional*. Sin embargo, continúa Kelsen, existen importantes normas de derecho internacional que imponen obligaciones o confieren derechos directamente a los individuos. *La norma que prohíbe la piratería es de este tipo... Todos los Estados marítimos están autorizados por el derecho internacional general a capturar en mar abierto a las personas culpables de actos de piratería para castigarlas...* Y comenta sobre ello que, *esta norma de derecho internacional se vincula con el hecho de la "piratería", que esta misma define como delito. Prohíbe la piratería obligando a las personas, no a los Estados, a abstenerse de cometer este delito* (Kelsen, 1949, p.343-344).

Por supuesto que los acuerdos internacionales han evolucionado desde ese entonces abordando diversos temas, entre ellos el comercio entre países y entre particulares. Pero siempre podrán prever disposiciones que permiten una aplicación directa de las mismas en casos particulares, y ser incluso utilizadas como fundamento para la realización de actos jurídicos locales por parte de entidades gubernamentales y tribunales, supeditado todo ello a que normas locales (constitucionales o legales) no lo impidan en forma específica, aunque esto pueda ser interpretado como una forma de evadir su cumplimiento por parte del Estado que lo prevea. Sin embargo, para su aplicación directa, las normas deben en todo caso ser suficientes en sí mismas en cuanto a redacción y alcance legal de su contenido. Podríamos entonces hablar de normas suficientemente claras y completas en el texto de los tratados para su aplicación por los órganos internos, e incluso los particulares, y aquellas que no lo son.

Independientemente del sistema adoptado (monista, dualista o sus variantes) para la incorporación de las normas derivadas de un tratado internacional, la insuficiencia en el sentido señalado de una disposición para su aplicación directa, obligará a una acción complementaria legislativa o administrativa por parte de los estados miembros de ese tratado, por cuanto deben cumplir con ellas en todo caso.

... La pregunta a responder está en si la norma internacional es lo suficientemente "clara y precisa", como para permitir la aplicación directa interna sin más intervención de las autoridades nacionales para complementarlas...

La pregunta a responder está en si la norma internacional es lo suficientemente “clara y precisa”, como para permitir la aplicación directa interna sin más intervención de las autoridades nacionales para complementarlas. Por cuanto si no lo es, su aplicación directa requerirá de un complemento normativo, pero esto será un problema de derecho interno y ya no de derecho internacional. Como señala al respecto el jurista belga Marc Bossuyt: *La cuestión se enmarca entonces en los términos de la ejecución de una norma internacional, lo que de ninguna manera afecta su fuerza vinculante o su capacidad normativa* (Bossuyt, 1981, p.318-319).

En ese sentido, el término “autoejecutable”, utilizado por algunos autores para referirse a la aplicación de normas internacionales, tiene un sentido diferente. Este vocablo significa que la aplicación de la norma es inmediata o directa sin necesidad de un acto jurídico posterior. Una disposición de un tratado internacional puede calificarse de autoejecutable sólo si es autosuficiente y está incorporada en la legislación nacional del Estado parte. El término “autoejecutable” a menudo provoca confusión, ya que a veces se considera sinónimo de “autosuficiente” y, a veces, como relacionado con la incorporación directa del tratado en cuestión en la legislación nacional, sin tener en cuenta el requisito de autosuficiencia de la norma para poder ser aplicado.

Los tratados pueden tener disposiciones autosuficientes por su redacción y alcance de su contenido y otras que no lo son como dijimos antes. No obstante, como ya igualmente señalamos, los estados que son partes de ellos deben cumplir con todas.

Esta confusión de términos (autoejecutable y autosuficiente) explica en gran medida la controversia sobre la cuestión de si el carácter de auto ejecución de una disposición de un tratado, depende del derecho nacional o del derecho internacional. *Una norma de un tratado sólo puede calificarse correctamente de “autoejecutable” si se cumplen dos requisitos: a) el tratado debe estar incorporado a la legislación nacional; b) la disposición del tratado debe ser autosuficiente* (Bossuyt, 1981, p.318).

El primer requisito (incorporación en la legislación nacional) lo determina generalmente la legislación constitucional del Estado parte de que se trate, como vimos anteriormente. En cuanto al segundo requisito (el carácter autosuficiente de la disposición), esto dependerá en todo caso de la redacción de la norma específica (clara y precisa) que se desea aplicar en forma directa y de su alcance legal. Por supuesto, la voluntad de aplicación de la norma por parte de las autoridades correspondientes juega asimismo un papel importante en esta situación.

Todos los estados partes de un tratado internacional asumen exactamente la misma obligación: respetar las disposiciones del mismo y de buena fe. No obstante,

esa obligación no se incumple por el mero hecho de considerar un Estado que tal disposición del tratado no es suficiente para su aplicación en la legislación nacional, sino únicamente si no se respeta la disposición en sí. Debe eso sí, agenciar los medios para su cumplimiento.

En dicho sentido, la incapacidad de un Estado para prevenir violaciones internas de disposiciones de un tratado del que es parte, porque este no está incorporado en su legislación nacional o por cuanto no es aplicable por ser insuficiente en su contenido, no es soporte para justificar incumplimientos de sus obligaciones internacionales asumidas legítimamente. Lógicamente, *para los estados donde los tratados están incorporados en su derecho interno de conformidad con su constitución y a su vez cuentan asimismo con disposiciones “autosuficientes” para su aplicación directa, será siempre más fácil prevenir incumplimientos de sus obligaciones internacionales* (Bossuyt, 1981, p.320) (Bossuyt, 1981, p.320).

En definitiva, la aplicación directa de disposiciones de tratados internacionales “autosuficientes” es prerrogativa de cada Estado parte, independientemente de la forma de su incorporación al derecho interno. Sin embargo, en los países que siguen una posición dualista para ello, siempre resultará más sencillo en la práctica.

V. Normas autosuficientes de los ADPIC

El Acuerdo sobre los ADPIC resultó una suerte de código internacional de propiedad intelectual para los países miembros de la OMC. Sus normas concretas permiten uniformar la materia, estableciendo estándares mínimos de las diferentes categorías de derecho y la defensa de estos que deben observar los países en sus legislaciones internas. Presenta igualmente un conjunto de excepciones y limitaciones para el ejercicio de los derechos conferidos, que obedecen al carácter de derecho de excepción de los DPI, ante el principio de que todos tenemos derechos de aprovechar las ventajas de los conocimientos generados por la humanidad.

Después de 26 años de vigencia es pertinente reconocer que el Acuerdo ha permitido unificar las legislaciones en muchos aspectos, por su característica de constituir una base o piso normativo para los países miembros; creando igualmente un escenario multilateral de negociaciones sobre el tema lo cual sin dudas permite más opciones que la relación bilateral, permitiendo incluso que por esta última vía algunos países hayan logrado acuerdos de libre comercio que van más allá del Acuerdo sobre los ADPIC (a los que se ha dado en llamar ADPIC plus). Con este acuerdo se superaron las carencias y debilidades de convenios internacionales previos como el Convenio de París de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna de 1886 para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.

1. Suficiencia en materia de patentes

Expresa textualmente este artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, 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. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, 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.
2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.
3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:
 - a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
 - b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Un ejemplo de ello, es el artículo 27 del Acuerdo, el cual contempla la posibilidad de patentar las invenciones en todos los campos de la tecnología, bien sean de producto o de procedimientos, previendo luego posibilidades de excluir algunas invenciones del derecho de patente. Esta norma luce “autosuficiente” para su ejecución, por lo que debe a nuestro juicio aplicarse con preminencia a las limitaciones que en relación con el espectro de la materia patentable establece la Ley de Propiedad Industrial de 1955, la cual excluye a las bebidas y artículos

alimenticios, sean para el hombre o para los animales; los medicamentos de toda especie; las preparaciones farmacéuticas medicinales y las preparaciones, reacciones y combinaciones químicas y otras invenciones.

Venezuela como cualquier otro país miembro de la OMC, no puede argumentar normas de su derecho interno para incumplir disposiciones del derecho internacional a lo que se obligó legítimamente. Al ser llevado al derecho interno, el Acuerdo sobre los ADPIC debe aplicarse por las autoridades venezolanas para fundamentar y motivar el otorgamiento de patentes de invención en todas las áreas por cuanto la norma así lo permite, cumpliendo asimismo el país con las obligaciones asumidas al hacerse parte de dicho Acuerdo.

2. Suficiencia en materia de indicaciones geográficas

Otra norma del Acuerdo sobre los ADPIC autosuficiente para su aplicación, es la contenida en su artículo 22 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y el alcance de esta protección. Expresa este artículo:

Artículo 22. Protección de Indicaciones Geográficas

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:
 - a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
 - b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).
3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

Al respecto y a la luz de las disposiciones autosuficientes del artículo transcritto, el SAPI de Venezuela está recibiendo, analizando y otorgando solicitudes de protección de parte de productores venezolanos para que este organismo en nombre del Estado, declare la protección de indicaciones geográficas cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible bien al territorio nacional, o a una región o localidad específica de este, aplicando igualmente en forma supletoria la Ley de Propiedad Industrial.

3. Suficiencia en cuanto a procedimientos civiles y administrativos

En cuanto a la observancia o defensa de los DPI, igualmente el Acuerdo sobre los ADPIC prevé disposiciones autosuficientes para su aplicación directa, como la relativa a los procedimientos civiles y administrativos contemplada en el artículo 42, el cual expresa:

Artículo 42. Procedimientos justos y equitativos. Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

Es esta una potestad jurisdiccional dada en forma específica a los jueces civiles por el Acuerdo sobre los ADPIC. En el caso de Brasil por ejemplo, *la mayor parte de las sentencias ha seguido la orientación de los Tribunales Superiores brasileños que confieren efecto directo a los acuerdos internacionales formalmente incorporados al ordenamiento jurídico nacional y aplicando la misma regla para el caso del Acuerdo ADPIC* (Ribeiro Barbosa, 2008, p. 31).

VI. La aplicación directa del acuerdo sobre los ADPIC en otros países

En la misma materia de observancia y defensa de los DPI, cuando las disposiciones legales locales para la defensa de los DPI no sean suficientes, nada impide que las partes puedan invocarlo para sustentar su pretensión en Venezuela. En este sentido, los jueces estarían aplicando en todo caso la legislación nacional por cuanto el Acuerdo sobre los ADPIC fue incorporado al derecho interno siguiendo las disposiciones que al respecto establecía la Constitución vigente en ese momento.

Con ese mismo criterio, algunos autores de otros países han denominado a las disposiciones de observancia del Acuerdo, como de efecto “cuasi directo” (Barceló III, 2006, p. 25). Expresa este último autor para referirse a la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en su país, los Estados Unidos de América, que por supuesto, esto no es un efecto directo tradicional, ya que los tribunales nacionales harían cumplir las leyes nacionales, no el acuerdo ADPIC en sí. No obstante, los denunciantes privados se basarían en la maquinaria jurídica nacional para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual exigidos por un acuerdo internacional.

Al respecto, el Congreso de los Estados Unidos dictó la Uruguay Round Agreements Act (URAA) en diciembre de 1994, enmendando la ley estadounidense para implementar las nuevas obligaciones asumidas en la OMC y dar asimismo autoridad al gobierno para hacerse parte de la OMC y sus acuerdos anexos. A través de esta ley se hicieron modificaciones importantes en materia de Derecho de Autor. No obstante, la sección 102 de esta ley impide que las disposiciones del Acuerdo de Marrakech y sus anexos sean invocadas por los particulares en acciones contra el gobierno federal de los Estados Unidos o sus agencias.

A continuación, recogemos algunas decisiones judiciales sobre aplicación directa del Acuerdo sobre los ADPIC, referidas por el jurista mexicano Roberto Arochi Escalante. En el caso de México, la Suprema Corte de Justicia en una decisión de la Sala Segunda, expresó en el amparo en revisión 237/2002 (ministro ponente: Juan Díaz Romero) que los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual vinculados a este proceso son autoaplicativos:

Queda demostrado que los tres preceptos relacionados con los tratados internacionales relacionados a este juicio (el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los ADPIC y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte) forman parte integrante del contexto jurídico aplicable en derecho interno en materia de propiedad industrial, y por tanto representan derecho vigente que debe ser aplicado por las autoridades al fundar y motivar sus actos, incluso también se han

precisado los alcances de estos preceptos como normas especiales y complementarias de la Ley de la Propiedad Industrial, conclusión que se arriba partiendo del espíritu del artículo 133 constitucional (foja 364).

En México igualmente y en el mismo sentido, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha emitido la siguiente tesis, que confirma la aplicación autoaplicativa de los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual:

Acuerdo Sobre Los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Las Secciones de la Sala Superior son competentes para conocer sobre su aplicación.- Las Secciones de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por disposición del artículo 20 fracción I inciso b), de su Ley Orgánica, son competentes para conocer de los asuntos en los que la resolución impugnada se encuentre fundada en un tratado o acuerdo en materia comercial, suscrito por México, y cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se hubiere aplicado en su favor algún tratado de tal naturaleza o acuerdos relacionados. De ahí que cuando en el juicio contencioso administrativo se sostengan cuestiones relativas a la aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, se actualiza plenamente la competencia de las Secciones de la Sala Superior para resolver el juicio, toda vez que dicho ordenamiento constituye un acuerdo multilateral en materia comercial, en el que se establecen principios básicos, normas y estándares mínimos para la protección de la propiedad intelectual.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 35739/04-17-05-6/655/05-S2-10-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor. Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.

(Tesis aprobada en sesión de 3 de mayo de 2007)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 77. Mayo 2007. p. 237

En Argentina, sigue señalando el mencionado autor que, para la aplicación de medidas cautelares en materia de infracción a derechos de propiedad intelectual se aplica directamente el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, como lo ejemplifican las siguientes sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal:

C. 6511/2008 -I- "The Topps Company Inc. c/ Arcor SAIC s/ medidas cautelares".

[C]abe precisar que esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que el art. 50 del ADPIC (aprobado por la ley 24.425, publ. en el B.O. del 5/1/95) tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual —en la que se incluye a las marcas de fábrica o comercio, según el art. 1, inc. 2—, reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (inc. 2); (cfr. causas 1440/97 del 29/5/97, 2049/98 del 28/5/98, 4176/99 del 10/8/99 y 2945/01 del 10/5/01).

C. 11.465/08 "Unilever de Argentina S. A. Y Otro s/ medidas cautelares".

[C]orresponde recordar que el art. 50 de ADPIC faculta a conceder la medida allí prevista, aún sin ser oída la parte contra la cual se pretende impedir la explotación, siempre que el peticionario presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer, con un grado superficial de certeza, la titularidad del derecho y probabilidad de que éste va a ser objeto inminente de infracción; lo que implica que quien pide la medida debe aportar los elementos necesarios para formar la convicción del juez en la dirección pretendida (v. inc. 3; esta Sala, causa 5004/03 del 21-8-03) (Arochi Escalante, 2012, p. 488, 489, 490).

Por último, referimos el caso de España donde en 1995 la Oficina Española de Patentes y Marcas, publicó en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial del 16 de febrero de 1996, la Instrucción 2/1995 que expresamente señala en su preámbulo:

El ADPIC contiene ciertas disposiciones no previstas o contrarias a la vigente legislación española reguladora de la propiedad industrial, siendo previsible que no pueda promulgarse la deseable reforma legislativa de adecuación al ADPIC de nuestra legislación antes del 1-1-1996, en que debe aplicarse este tratado. Es por ello necesario dictar la presente Instrucción para aplicar las disposiciones del ADPIC directamente, aplicables en España a partir de esa fecha y que tienen eficacia directa vertical para esta Oficina Española de Patentes y Marcas, dejando al margen todas aquéllas, cuya aplicación no es competencia de esta Oficina.

A partir de esa declaración continúa el instructivo señalando que:

El art. 3 adapta el art. 83 de la vigente Ley de Patentes al art. 27.1 del ADPIC. El art. 83 exige al titular de la patente la explotación de la invención patentada mediante su ejecución en el territorio nacional. En cambio, el citado art. 27.1 establece que los derechos de

patente se podrán gozar sin discriminación por el hecho de que los productos sean importados o nacionales, prohibiendo la discriminación como consecuencia derivada del principio de trato nacional de los productos importados de los Miembros de la OMC. A la misma ratio obedece el art. 6 de la Instrucción: si el licenciatario obligatorio tiene derecho por ley a explotar la invención mediante su ejecución en España, ha de tener igual derecho a explotarla mediante las citadas importaciones que no pueden recibir peor trato.

Posteriormente en ese mismo país, en fecha 17 de enero de 2008, el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Barcelona, Juicio Ordinario 601/2005, Sentencia 8/08, dictada por apelación incoada por las empresas Laboratorios CINFA S.A, Laboratorios ALTER S.A, y KERN Pharma para obtener una declaración judicial, por un lado, de que la explotación de olanzapina obtenida según el procedimiento DRL no constituye una violación de las reivindicaciones 1 a 4 de la patente EP 454.436-ES 2078440 (concedida por la OEPM con fecha 3 de agosto de 1995) de la empresa LILLY, y por otro, la declaración de nulidad de su reivindicación 5^a por tratarse de una patente de producto anterior al 7 de octubre de 1992 ...

La sentencia de la primera instancia apelada desestimó por completo la demanda inicial, considerando por una parte que la explotación de olanzapina por las actoras sí que infringiría la patente de autos por equivalencia, y entendiendo por otra parte que el Acuerdo ADPIC, *tiene efecto directo en España* y ha dejado sin efecto la reserva española al CPE, por lo que la patente de producto que se contiene en la 5^a reivindicación es válida y eficaz.

Al respecto y para decidir la apelación, la sentencia expone argumentos para desestimar la pretensión, como este: *es claro que los artículos 27.1 y 70.2 del ADPIC son autoejecutivos. Carece de sentido efectuar un juicio global sobre si todo pues como en todos los tratados, existen en el ADPIC normas autoejecutivas junto a otras que no lo son. Pero lo que no parece dudoso es que los artículos citados, al establecer 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; 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; o que se generan obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de*

protección establecidos en el Acuerdo, establecen mandatos claros, precisos e incondicionales, reconocen derechos concretos que no necesitan ningún desarrollo normativo posterior y pueden ser objeto de aplicación directa.

... independientemente del sistema monista o dualista que sigan los diferentes países miembros de la OMC para incorporar las normas internacionales provenientes del Acuerdo sobre los ADPIC, la auto suficiencia de las disposiciones de este en cuanto a su redacción (claridad y precisión) y alcance legal, son indispensables para su aplicación directa por entidades gubernamentales y tribunales...

Las decisiones administrativas y judiciales vistas en esta última sección permiten señalar que, independientemente del sistema monista o dualista que sigan los diferentes países miembros de la OMC para incorporar las normas internacionales provenientes del Acuerdo sobre los ADPIC, la auto suficiencia de las disposiciones de este en cuanto a su redacción (claridad y precisión) y alcance legal, son indispensables para su aplicación directa por entidades gubernamentales y tribunales.

VII. Los derechos de propiedad intelectual como derechos humanos: un tema de jerarquía

No obstante, los desarrollos de las últimas décadas, tanto en la teoría como en la práctica, a nivel internacional y nacional, han mostrado *que existen áreas del derecho internacional que rompen con la estricta separación conceptual entre lo que entendemos como materia exclusivamente internacional y materia exclusivamente nacional* (González Domínguez, p. 726).

El ejemplo que más ilustra esto último es el derecho internacional de los derechos humanos, el cual prevé los deberes y obligaciones que deben cumplir los estados derivados de la dignidad humana y que algunos países lo asimilan expresamente como parte de las constituciones, así no estén incluidas en su texto, en lo que se ha dado en denominar *bloque constitucional, previsto en algunas constituciones de América Latina como Argentina, Bolivia y Venezuela* (Góngora Mera, 2014, p. 305).

En dicho sentido señala el jurista venezolano Pedro Nikken: Si los derechos humanos merecen protección más por ser atributos inherentes a la persona humana que por figurar expresamente en el enunciado constitucional, no cabe negar la tutela que la Constitución y la ley extienden a los derechos constitucionales a aquellos que,

siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en la Constitución (Nikken, 2013, p. 51-52).

Pero ello, debe por supuesto preverse en la misma carta fundamental mediante las denominadas cláusulas abiertas. Señala al respecto el jurista venezolano Allan Brewer Carías que estas cláusulas, con origen en la Enmienda IX de los Estados Unidos de América (1791), que confirmó que la lista de los derechos constitucionales no termina en aquellos expresamente declarados en los textos constitucionales, ha permitido considerar como derechos humanos todos los otros inherentes a la persona humana... y ha permitido la aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el orden interno (Brewer Carías, 2007, p. 216).

En cuanto a la consideración de los DPI como Derechos Humanos, la relación entre ambos se mantuvo por muchos años sin tropiezos. No se ponía en dudas que los primeros eran derechos humanos, bajo el argumento de que nada es más cercano al ser humano que sus creaciones, lo que hoy incluso está en duda, con los desarrollos de la tecnología en áreas como la inteligencia artificial.

Esta ponderación de los DPI como derechos humanos no es en caso alguno caprichosa. Deriva de los grandes acuerdos en materia de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, suscrita por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París (Francia), la cual expresa en el párrafo 2 del artículo 27 que:

Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Esta consideración es ratificada por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente el artículo 15, que expresa:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
 - a) Participar en la vida cultural;
 - b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;

Asimismo, acuerdos regionales en la materia recogen tal ponderación como es el caso de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre suscrita en Bogotá (Colombia), aprobada el 30 de abril de 1948, por una Resolución de la Novena Conferencia Internacional Americana, la cual expresa en su artículo 13 que:

Artículo XIII: Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.

Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor.

Sin embargo, esta relación entre los dos derechos (de propiedad intelectual y humanos) solo se hizo evidente en la década de 1990 con la introducción de la propiedad intelectual como tema del comercio internacional en la denominada Ronda Uruguay del GATT y su adopción como tal por el Acuerdo de Marrakech que creó la Organización Mundial del Comercio (OMC), suscrito en 1994 y cuyo Anexo 1-C constituye el Acuerdo sobre los ADPIC. Esto se debe principalmente al hecho de que el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual ha impuesto limitaciones al acceso a las ventajas de otros derechos humanos, como la salud y concretamente al acceso a la atención hospitalaria y los medicamentos, bases de la salud pública.

La ponderación como derechos humanos de los DPI se orienta en todo caso en dos sentidos. Las personas en general tienen derecho a acceder y disfrutar de los conocimientos generados por todos, pero deben hacerlo respetando los intereses morales y materiales correspondientes a sus creadores. Los tratados internacionales y las leyes internas de los países así deben preverlo, procurando un equilibrio entre ambas premisas, ya que no son incompatibles. El “beneficio moral o económico” percibido por los autores, inventores, etc. no debe verse como barrera para el acceso al conocimiento generado, sino como aliciente para que estos y otras personas desarrollen una labor creativa que incremente el acervo cultural, científico y tecnológico de la humanidad (Astudillo Gómez, 2019, p. 92-93).

Los diferentes foros internacionales se han ocupado del análisis de la relación derechos humanos-DPI, concretamente sobre el Acuerdo sobre los ADPIC. En este sentido, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en su Resolución 2000/7, pidió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que llevase a cabo un análisis de las consecuencias que para los derechos humanos tiene el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Este informe se produjo y refleja un análisis del Acuerdo sobre los ADPIC de cara al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente el artículo 15, de este último, que como vimos reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones.

En dicho sentido, el informe de la Alta Comisionada expresa en el inicio de sus conclusiones que: *Por un lado, el Acuerdo sobre los ADPIC alienta a los Estados a aplicar regímenes de propiedad intelectual que promuevan el desarrollo económico y social teniendo en cuenta la necesidad de equilibrar los derechos con las responsabilidades. El Acuerdo permite a los miembros adoptar medidas para proteger el interés público, incluida la promoción de la salud pública. En virtud del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados deben equilibrar los intereses públicos y privados en sus sistemas de protección de la propiedad intelectual.*

En una de las conclusiones más resaltantes del informe acerca del acceso a los medicamentos, expresa: *Varias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC ofrecen flexibilidad, lo que podría ser útil para promover el acceso a medicamentos esenciales asequibles. Lo que es más importante, el artículo 31 permite a los Estados conceder licencias obligatorias de patentes en la medida en que se cumplan ciertas condiciones. El artículo 31 ofrece un gran potencial para la protección del interés público en esferas como la de la promoción del derecho a la salud. De igual modo, el Acuerdo sobre los ADPIC no prohíbe a los miembros efectuar importaciones paralelas de productos farmacéuticos patentados. El artículo 6 del Acuerdo establece específicamente que "el agotamiento" de los derechos de propiedad intelectual no será objeto de las normas sobre solución de diferencias previstas en el Acuerdo. La Alta Comisionada alienta a los Estados miembros a que apliquen estas disposiciones en su legislación nacional como salvaguardias para proteger el acceso a los medicamentos esenciales como un componente del derecho a la salud y de otros derechos humanos (Naciones Unidas, 2001, p.14).*

Podemos calificar el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos como contemporizador. En su contenido no hay pronunciamiento alguno desvirtuando la condición de derechos humanos de los derechos de propiedad intelectual.

No obstante referirse el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sólo a *producciones literarias, artísticas o científicas*, la observación Nº 17 alude a la propiedad intelectual en general, incluyendo al derecho de autor y a los de propiedad industrial, así como a los bienes que pueden ser objeto de estos. Al respecto, la única convención internacional que hace referencia expresa a bienes intangibles protegidos por la propiedad industrial es la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que como vimos, menciona a los *inventos* dentro de los bienes inmateriales que deben ser objeto de protección, como una

excepción al derecho de todos de acceder a los conocimientos generados por los seres humanos.

El mismo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dictó su parecer en noviembre de 2005 acerca de la Observación General Nº 17 sobre el apartado c, párrafo 1 del artículo 15 del Pacto. Expresó que *Los derechos humanos son fundamentales porque son inherentes a la persona humana como tal, mientras que los derechos de propiedad intelectual son ante todo medios que utilizan los Estados para estimular la inventiva y la creatividad, alentar la difusión de producciones creativas e innovadoras, así como el desarrollo de las identidades culturales, y preservar la integridad de las producciones científicas, literarias y artísticas para beneficio de la sociedad en su conjunto* (UN, 2006, p.2).

Muy claro el alcance de los DPI reflejado en el párrafo anterior. Primero, su utilización como *instrumento de política pública* para estímulo de la creatividad, fomento para la creación de industrias y la captación y protección de inversiones nacionales y extranjeras. Segundo, las creaciones en todas las áreas le impartirán identidad cultural a los diferentes grupos sociales, consolidando el sentido de pertenencia. Por último, la *preservación y facilidades* de acceso a las creaciones en todas las áreas como bibliotecas, repositorios, bases de datos de tecnología patentada, etcétera, beneficiarán a la sociedad en general.

... el obtener un DPI no impide a terceros acceder al conocimiento generado y protegido por ese derecho...

Es pertinente precisar en este punto como complemento a lo anterior, que el obtener un DPI no impide a terceros acceder al conocimiento generado y protegido por ese derecho. En otras palabras, no se secuestran los conocimientos protegidos por un derecho intelectual. Al contrario, al permitir obtenerlos se alienta la divulgación de los conocimientos, los cuales, al ser protegidos y divulgados, como es el caso de las patentes sobre las invenciones, entran en el estado de la técnica por lo que cualquier persona podrá acceder a ellos e incluso mejorarlos.

En este mismo orden de ideas, la consideración de los DPI como derechos humanos, en nada limita su condición de derechos de naturaleza privada, inscritos como es el caso particular de Venezuela en un régimen de propiedad de conformidad con el artículo 546 del Código Civil, pero aceptado como tales por todos los países en el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC. Así como las personas tienen derecho a una vivienda y al disfrute y libre disposición de ella, asimismo pueden hacerlo con el producto de su esfuerzo intelectual.

En consecuencia y a pesar de opiniones doctrinarias que ponen en dudas la consideración como derechos humanos de los DPI (Helper, 2003, p.50-51), así como las tensiones que ha levantado la solicitud de suspensión de algunos de estos derechos relacionados con medicamentos para tratar y prevenir la COVID 19, ante la Organización Mundial del Comercio por parte de la India y Suráfrica en octubre de 2020 (WTO, 2020, p. 2), su consideración como derechos fundamentales se mantiene vigente, por cuanto no ha sido desconocido ni desvirtuado expresamente por las instancias internacionales pertinentes.

Al contrario, tal naturaleza fue ratificada por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la OHCHR en la Resolución 2001/21 del 16 de agosto de 2001, al destacar *que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que corresponden a una persona por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que es autora es un derecho humano, sujeto a limitaciones en el interés público* (OHCHR, 2001, p.1).

Se procedió en esta misma Resolución en su conclusión número 5 a *instar a los gobiernos a que garanticen que la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC no repercuta negativamente en el disfrute de los derechos humanos previstos en los instrumentos internacionales de derechos humanos por los que están obligados* (OHCHR, 2001, p. 3).

VIII. Aplicación del acuerdo sobre los ADPIC y la Ley de Propiedad Industrial de 1955

La aceptación de los DPI como derechos humanos, permite entonces que las normas contenidas en los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, sean ponderadas como *parte del bloque constitucional* en los países que así lo prevean en sus constituciones, como es el caso de Venezuela, lo cual es claramente respaldado por su Exposición de Motivos, al señalar al respecto:

Se reconocen como fuentes en la protección de los derechos humanos a la Constitución, a los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia, y a las leyes que los desarrollen. Al respecto, con el objeto de reforzar la protección de los referidos derechos se establece que los tratados, pactos y convenciones internacionales en esta materia, suscritos y ratificados por Venezuela, prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre el goce y ejercicio de

los derechos humanos más favorables a las contenidas en la Constitución y en las leyes, siendo sus disposiciones de aplicación directa e inmediata por los tribunales de la República y demás órganos que ejercen el Poder Público. Por ello, en el caso de que un tratado internacional suscrito y ratificado por Venezuela reconozca y garantice un determinado derecho humano, en forma más amplia y favorable que la Constitución, prevalece en todo caso el instrumento internacional y debe ser aplicado en forma preferente, directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.

Al igual que otros países de América Latina y como señalamos anteriormente, pertenece Venezuela entonces a los países de cláusulas abiertas, conforme a las cuales expresamente se dispone que la declaración o enunciación de los derechos contenida en la Constitución, no debe ser entendida como la negación de otros no enumerados en el texto constitucional, que son inherentes a la persona o a la dignidad humana. En el caso de este país, esto se refleja en el artículo 23 de la Constitución de 1999 transcrita en la sección anterior.

No obstante, es pertinente señalar sobre el artículo 23 de la Constitución, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela desconoció la claridad literal de la norma, al afirmar en la sentencia 1.942 del 15 de julio de 2003, *que solo ella determina cuales normas de derechos humanos de esos tratados, pactos y convenios, prevalecen en el orden interno; al igual que cuales derechos humanos no contemplados en los citados instrumentos internacionales tiene vigencia en Venezuela.*

Ahora bien, dado que el ordenamiento jurídico venezolano en materia de DPI está integrado principalmente por la Ley de Propiedad Industrial de 1955, vigente en la actualidad, y el Acuerdo sobre los ADPIC, plenamente incorporado al derecho interno, es inevitable cuestionarse cuál es la norma aplicable a un caso concreto y qué sucedería si existiere una colisión de normas. Es preciso considerar que ambos instrumentos normativos no se excluyen mutuamente, sino al contrario, al estar ambos vigentes, se complementan y toda decisión debe ser tomada a la luz de una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico.

La respuesta, a nuestro criterio, se encuentra en el propio artículo 23 constitucional. El Acuerdo sobre los ADPIC, suscrito y ratificado por la República, contiene normas de derechos humanos que son inalienables y se han incorporado al bloque de la constitucionalidad. A su vez, la Ley de Propiedad Industrial de 1955 también contiene normas de dicha naturaleza que son parte del derecho interno. Por ende, la aplicación en el derecho interno de uno u otro instrumento no depende de la naturaleza normativa de cada uno, sino de la norma más favorable para el ejercicio de los DIP.

Conclusiones

- No hay disposición alguna en el derecho internacional que impida a los países involucrados en un tratado, decidir que sus normas pueden ser aplicadas directamente por entidades gubernamentales y tribunales, sin que medien actos legislativos adicionales. Esto será siempre materia del derecho interno de cada país prevista en las constituciones y leyes.
- Bajo sistemas legales “monistas” los países no tienen que legislar para dicha aplicación directa. En los sistemas “dualistas” será necesaria en todo caso una ley aprobatoria y otras formalidades previstas constitucional o legalmente. Venezuela, dada su naturaleza dualista, exige que todo tratado debe aprobarse por la Asamblea Nacional antes de ser incorporado al ordenamiento jurídico interno.
- Por ser un anexo de un acuerdo internacional sobre comercio internacional (Acuerdo de Marrakech) que incluye otros temas del comercio, Venezuela incorporó el Acuerdo sobre los ADPIC a su derecho interno mediante ley aprobatoria.
- Independientemente del sistema (monista, dualista o sus variantes), las normas a ser aplicadas directamente por organismos y tribunales locales deben ser suficientes (autosuficientes) para ello. Algunas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC podrían conceptualizarse como autosuficientes para su aplicación directa (se señalan ejemplos en el texto de este artículo).
- Los análisis de derecho comparado del presente artículo reflejan que altas instancias judiciales de países como Brasil, México, Argentina y España aplican en forma directa el Acuerdo sobre los ADPIC y otros tratados internacionales en la materia.
- Los DPI son previstos como derechos humanos por los acuerdos de orden mundial y regional sobre esta última materia. A su vez, al ser considerados derechos humanos, los tratados suscritos y ratificados por Venezuela se encuentran dentro del bloque de la Constitución.

... Los DPI son previstos como derechos humanos por los acuerdos de orden mundial y regional sobre esta última materia...

Esto dirime cualquier controversia con respecto a la aplicación de los ADPIC o la Ley de Propiedad Industrial de 1955 a un caso concreto: siempre prevalecerá la norma más favorable para el ejercicio de los derechos fundamentales.

- No se prevén en la Constitución u otra ley venezolana disposiciones que impidan la aplicación directa por agencias gubernamentales y tribunales de normas derivadas, bien de acuerdos internacionales generales, o específicos en materia de derechos humanos, como son los DPI.
- La decisión del SAPI de Venezuela de aplicar en forma directa las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que su redacción y alcance legal suficiente lo permitan, resulta incontrovertible.



Bibliografía

- Arochi Escalante, R. *La distintividad adquirida en tratados internacionales y otras jurisdicciones*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012. <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechoprivado/article/view/8994/11044>
- Astudillo Gómez, F. *La Protección legal de las Invenciones. Especial referencia a la Biotecnología*. Tercera edición digital, Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC), Venezuela, 2019.
- Bossuyt, M. *The Direct Applicability of International Instruments on Human Rights* (with special reference to Belgian and U.S. law) (University of Antwerp U.I.A.), Société belge de droit international. Réunion d'étude Bruylant, 1981 - Belgium.
<http://rbdi.brugmans.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201980/RBDI%201980-2/Etudes/RBDI%201980.2%20-%20pp.%20317%20%C3%A0%20344%20-%20Marc%20Bossuyt.pdf>
- Brewer Cariás, R. *La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el orden interno de los países de América Latina*. Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Vol. 46, 2007. <https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2009/04/570.-585.-Aplicaci%C3%B3n-en-el-orden-interno-tratados-DDHH.-Revista-IIDH-46..pdf>
- Cabrera Medaglia, J. *Direct Treaty Implementation in National Legal Systems: Implications for operationalization of the MLS of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*. Centre for International Sustainable Development Law (CISDL), Canada, 2018.
<https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/D3D3C319-07B2-00D8-6435-9F04EB158FBF/attachments/ITPGRA%20Direct%20Implementation%20JACM%20-%2001%20Aug%202018.pdf>
- Capriles Baena, G. *La Aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en Venezuela*. LEGA N° 38, Caracas, 10 de diciembre de 2020, p. 2. <https://lega.law/wp-content/uploads/2021/01/Lega-In-DepthN38-esp.pdf>
- Danilenko, G. *Implementation of International Law in Russia and Other Cis States*. Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences Visiting Professor, Wayne State University School of Law, 1998. <https://www.nato.int/acad/fellow/96-98/danilenk.pdf>
- Ferreira, G. – Ferreira-Shyman, A. *The incorporation of public international law into municipal law and regional law against the background of the dichotomy between monism and dualism*. Potchefstroom Electronic Law Journal. South Africa, PER vol.17 n.4, 2014. <http://www.scielo.org.za/pdf/pelj/v17n4/09.pdf>

- Góngora Mera, M. La Difusión del Bloque de Constitucionalidad en la Jurisprudencia Latinoamericana y su Potencial en la Construcción del Ius Constitutionale Commune Latinoamericano. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31277.pdf>
- Gonzalez Dominguez, P. *Reshape of the Relationship Between International Human Rights Law and Domestic Law on the Basis of the Principle of Subsidiarity*. Anu. Mex. Der. Inter [online]. 2017, vol.17, pp.717-748. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1870-46542017000100717&lng=es&nrm=iso&tlang=en
- Helfer, L. *Human Rights and Intellectual Property: Conflict or Coexistence?* Minnesota Intellectual Property Review, Vol. 5, Issue 1, Article 2, 2003. <https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1399&context=mjlst>
- Kelsen, H. *General Theory of Law And State*. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1949. <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.275060/page/n377/mode/2up>
- Kelsen, H. *Teoría pura del Derecho*. Universidad Nacional Autónoma de México. 1982. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1039/1.pdf>
- Kirchmair, L. *Who has the final say? The relationship between international, Eu and national law*. European Journal of Legal Studies, Special Issue, 2018. <https://ejls.eui.eu/wp-content/uploads/sites/32/2018/11/3.-EJLS-Special-Issue-2018-Kirchmair.pdf>
- Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Consecuencias para los derechos humanos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio*. Informe de la Alta Comisionada, 16-08-2001 E/CN.4/SUB.4SUB.2/RES/2001. https://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=8220
- Oficina Española de Patentes y Marcas. *Instrucción 2/195 del 30 de diciembre de 1995, aplicativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)*. Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, de 16 de febrero de 1996. http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasComunes/NormasComunes_InternacionalesYNormasInternasDeRecepcion/Instrucion_2_1995_de30diciembre_ADPIC.htm
- Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 52º período de sesiones. E/CN.4/Sub.2/2001/13, 27 de junio de 2001. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/143/48/PDF/G0114348.pdf?OpenElement>
- Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nº 17 (2005). *Derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones*

científicas, literarias o artísticas de que sea autor(a) (apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto). E/C.12/GC/17, 12 de enero de 2006. <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8790.pdf>

- Nikken, P. *El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el derecho interno*. Revista IIDH, V. 57, 2013. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32270.pdf>
- Ribeiro Barbosa, A. *Direct Effect' of International Agreements within the Brazilian Legal System: The Case of the TRIPs Agreement*. World Trade Institute. MILE 8 Thesis | Fall 2008. https://www.wti.org/media/filer_public/da/83/da83bb7a-ed20-4c39-8fcb-bb2ba3ffa03b/andre_barbosa_thesis.pdf
- Rigaux, F. *Hans Kelsen on International Law*. European Journal of International Law, Volume 9, Issue 2, 1998, Pages 325–343. <https://doi.org/10.1093/ejil/9.2.325>
- World Trade Organization (WTO). *Waiver from certain provisions of the trips agreement for the prevention, containment and treatment of covid-19*. Communication from India and South Africa. IP/C/W/669, 2 October 2020. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True>



Industrial designs in the EU and elsewhere

Alvaro Lozano*

Abbreviations

Introduction

I. The EU Practice and the French Case

1. Unregistered Industrial Designs
2. Proposals for modifying the current legal EU texts
3. Copyright protection of objects protected by design rights
4. Repair Clause

II. The US Approach

III. The South African Practice

IV. CAN and Colombia

Conclusion

Bibliography



* **Álvaro Lozano** is a Colombian lawyer graduated from the National University of Colombia (*Universidad Nacional de Colombia*) who holds a Master's degree in Industrial Property from the University of Paris 2 (*Université Paris 2: Panthéon-Assas*), France. He has experience in IP law firms both in Colombia and abroad. He currently works as an IP attorney in *Plasseraud IP* in Paris, France. Álvaro is fluent in English, French and Spanish and has advanced skills in Portuguese and Italian. He may be reached at his business email: lozano@plass.com.

Abstract

Industrial designs are an IP right that protects the aesthetic appearance of a product that may be manufactured on large scale (industrial application). It may consist of three-dimensional features, such as the shape of an article, or two-dimensional features, such as patterns, lines or color. In practice, all fields of business may apply for the protection of their products by means of an industrial design. These IP rights include goods that have a very different nature. Furthermore, industrial designs may even imply the protection of a small portion of a greater product.

Thus, IP has created this category of rights called industrial designs which solely seek to protect the appearance of an object not its function. However, it is interesting to notice that, not only do important caveats and differences exist amongst jurisdictions in which these IP rights exist, aside the EU, but also, that often holders of said rights seek to extend and expand the scope of their protection over their products by means of copyright.

Keywords: *industrial designs, copyright, IP, shape, appearance of an object, technical function, spare parts, complex products.*

Resumen

Los diseños industriales son un derecho de propiedad intelectual que protege el aspecto estético de un producto que puede fabricarse a gran escala (aplicación industrial). Pueden consistir en características tridimensionales, como la forma de un artículo, o características bidimensionales, como patrones, líneas o color. En la práctica, todos los campos de actividad pueden solicitar la protección de sus productos mediante un diseño industrial. Estos derechos de propiedad intelectual incluyen bienes que tienen una naturaleza muy diferente e incluso se aplican sobre una pequeña parte de un producto mayor. La propiedad intelectual ha creado esta categoría de derechos denominados diseños industriales que solo buscan proteger la apariencia de un objeto y no su función. Sin embargo, es interesante notar que, no solo existen importantes salvedades y diferencias entre las jurisdicciones en las que existen estos derechos de propiedad

intelectual, aparte de la UE, sino también, que a menudo los titulares de dichos derechos buscan extender y expandir el alcance de su protección sobre sus productos mediante derechos de autor.

Palabras clave: Diseños industriales, derechos de autor, PI, forma, apariencia de un objeto, función técnica, repuestos, productos complejos.

Abbreviations

Court of Justice of the Andean Community	TJCAN
Intellectual Property	IP
Intellectual Property Office	IPO
World Intellectual Property Office	WIPO
United States	US
European Union	EU
United States Patent and Trademark Office	USPTO
European Union Intellectual Property Office	EUPTO
European General Court	EGC
Court of Justice of the European Union	CJEU

Introduction

The present article seeks to perform a comparative analysis of the legal protection and conditions that must be met in order to protect an object by means of an industrial design from different legal standpoints, namely: the EU perspective and the French case mainly, as well as a brief introduction to the US approach, the South African criteria, as well as the regulations in the CAN. More specifically, the Colombian practice in relation to this latter jurisdiction. Also, the article compares the issues that arise when granting copyright protection to industrial designs (articles of applied arts).

In practice, all fields of business may apply for the protection of their products by means of an industrial design. These IP rights include goods that have a very different nature, such as: a chessboard, the chess pieces of a chess game, the rose shape of an apple pie, a motor vehicle, a speedbump, silverware, a bottle, a broom, or even the front-page of a website (user interface design). The main exception to objects that cannot be protected as a design would be organic or life matter as well as computer software (COHEN, Denis: 2019 p. 2-3)

As a matter of fact, industrial designs may even fall over a portion or specific part of a complete product (the leg of a chair, the sole of a shoe, or the screen of a cellphone, for example). In such cases, applicants are encouraged to specify the part of the whole product that is excluded from the scope of protection in the design application through dotted lines or shaded areas, for example.

According to a concept drafted by the "Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications" of World Intellectual Property Organization (WIPO), whose opinion is quoted and shared by the Andean Court of Justice – in charge of interpreting the applicable law for IP matters in the member countries, namely: Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia –, a design must: be visible and easily perceived by the human eye; have an appealing appearance which attracts consumers into buying it; not be dictated by functional or technical aspects; be utilitarian, i.e. it must have an industrial application, that is, having the ability of being manufactured on a large scale (TJCAN, 535-IP-2019).

Generally speaking, the two main conditions that must be met by a design are, on the one hand, novelty, i.e. not disclosed and sufficiently different from prior designs, and, on the other hand, it must not have a technical function, that is, its shape must not be dictated by the nature of the product to which the INDUSTRIAL DESIGN is applied.

Of course, there are considerable caveats depending on the particulars of each jurisdiction.

I. The EU Practice and the French Case

Turning to the European Union (EU), it is important to clarify that the EU system is founded on the principle of harmonization, i.e. there are legal texts called directives issued by EU instances (EU Parliament and Council) that are not directly applicable in the Member States, yet they set out the general principles and criteria that must be taken into consideration and applied by Member States when transposing the directive into their national law (Ob Cit. Cohen, Denis: 2019 p. 17).

Thus, although there will be caveats and slight differences between Member States as to the application in their internal legal system, the standards and criteria applied amidst all of the Member States of the EU will remain the same. Furthermore, national authorities are required to apply national law guided by the objectives and principles of the directives (Passa, Jérôme: 2013 p. 900).

The directive that regulates the subject is Directive on the legal protection of designs n° 98/71/EC. From an EU instance standpoint, the CJEU is in charge of interpreting both rules and directives. Its case-law is binding for both national and EU instance authorities (Stone, David: 2012 p. 12-13).

In relation to procedures that are held before EU instances (EUIPO, Board of Appeal of EUIPO, EGC and the CJEU), the rules therein directly applied with respect to registered designs are contained in the Community Design Regulation n° (EC) No 6/2002 (*ibidem*).

Whereas national design rights will only cover a specific territory, EU community designs (both registered and unregistered) will cover all of the 27 Member States of the EU¹.

Turning to infringement actions of unregistered or registered community designs, only certain specific and authorized courts of each Member State have competence over this type of cases (Ob Cit. Passa: 2013).

According to EU instances' practice, designs are required to be novel and to have the ability of being individualized. The former of these conditions translates into non-disclosure of the design, not having been shown by any means to the public, i.e. the requested design cannot be identical to any prior art disclosed amidst the public nor should its differences with prior art be insignificant (Ob Cit. Chaudon Faustine; Massot, Pierre: 2021 p. 43).

1. Austria, Benelux (Luxembourg, Belgium and the Netherlands), Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden. Following Brexit, the UK is no longer member of the EU.

As to the latter requirement it refers to the ability of the proposed design of being sufficiently differentiated from prior art, i.e. designs that already exist (Ob. Cit. Cohen, Denis: 2019 p. 77-90).

Indeed, this latter condition implies that the applied design is sufficiently different from previously existing designs from an overall impression (*Ibidem*).

Even though the French congress decided to draft national applicable law with slight linguistic differences from those portrayed in the EU applicable directive, in practice, the scope and reach of these two texts (French law and EU Directive) remain unchanged.

In order to determine individual character, the EU practice has created a four-step review (EUIPO: 2021²).

First of all, the examiners must determine the sector of products into which designs are incorporated.

Afterwards, the examiners must place themselves in the eyes of the informed user, someone who stands somewhere between the average consumer (used in the trademark world and who holds no particular knowledge) and the man of the art (used in the patent domain and who holds technical skills), according to the purpose of the designs at stake.

In third place, the examiners shall determine the degree of freedom that the designer holds taking into account the nature of the products, bearing in mind that the shape is, to a greater or lesser extent, imposed by a technical function of the product.

Lastly, the examiners will assess the result of the comparison of the designs taking into account their overall expression, as explained in our preceding paragraph.

Although the principle of specialty does not apply to industrial designs –unlike trademarks, where similar or identical marks may coexist in the market, provided that they belong to different fields of business–, the market and area in which the industrial design at stake will be incorporated, will be taken into account, seeking to determine who the aforementioned informed user will be on a case to case basis.

Both French national law and EU law stipulate that a design is granted protection for an initial period of five (5) years, which can afterwards be renewed for equal periods of five (5) years up to four (4) times, for a maximum total protection of 25 years.

However, there is an important caveat that needs to be mentioned in France. Former French IP applicable law stressed that protection over designs was granted for two equal periods of twenty-five (25) years, i.e. 50 years of total protection.

2. <https://guidelines.eipo.europa.eu/1937338/1925798/designs-guidelines/5-5-2-3-----5-7-2-2-individual-character>.

The current applicable French law provides a transitional regime, namely: designs that were renewed for another twenty-five (25) years period, prior to October 1, 2001, will remain valid and enforceable until the expiration of said new protection period of twenty-five (25) years. This means that designs which were registered under the prior law may remain in force until October, 2026 (Ob. Cit. Cohen, Denis: 2019 p. 104).

Turning to the disclosure of designs, it must be pointed out that both France and the EU instance jurisdictions refer not to plain and simple disclosure of an object, but to the fact that such a disclosure could reasonably have been known before the eyes of the specialized targeted audience of the economic field to which the design belongs to (De Candé, Patrice: 2020 p. 124-125).

In relation to designs whose shape is exclusively dictated by technical criteria, case-law of EU instances stresses that the functionality must be assessed in relation to the object to which the design is incorporated and not with respect to each of its parts or components (Massot, Pierre: 2021 p. 168).

Also, as of the Doceram ruling, the CJEU clarified that the fact that an article may have several different alternative forms has no incidence as to the purely functional characteristic of a design (DE CANDÉ, Patrice: 2021 p. 172). Such a situation may eventually serve as a mere hint, yet it is not by any means a decisive factor when determining the purely functional shape of a design (*ibidem*).

In a recent Lego case, the EGC clarified that the question of purely technical considerations must be taken in three steps, namely: (i) identifying the technical function of the object at stake; (ii) identify the features that give the appearance to the analyzed object; (iii) to determine, based on the objective circumstances of the case whether these features were exclusively given by the technical functions of the analyzed product, i.e. if the need of responding to technical issues was the only factor taken into consideration by the creator of the object (*ibidem* p. 174).

... If one of said features does not obey to technical reasons, protection by means of an industrial design right may be granted...

Moreover, it is important to notice that the technical function of the features that compose the object at stake must comprise all of the object's features. If one of said features does not obey to technical reasons, protection by means of an industrial design right may be granted. This is the important milestone of the Lego decision recently issued by the EGC (*ibidem*).

Some decisions in France seem to suggest that the creator's freedom of design is limited by the tendencies in the market, which turns out to be contrary to what is stressed by the EU established case-law (Massot, Pierre: 2020 p. 128-129), i.e. the creator's degree of freedom for designing is conditioned either by legal constraints or by the technical functions and aspects of the product. Moreover, EU instances have stated how commercial tendencies are irrelevant in terms of analyzing the creator's degree of freedom (*Ibidem*).

Nevertheless, such a position seldom used by French courts³ is clearly overruled by EU instance courts. Indeed, tendencies and styles that are popular at a moment are irrelevant in terms of assessing the degree of freedom of the creator of a design, as the Porsche 991 ruling has taught us (Ob Cit. Chaudon Faustine; Massot, Pierre: 2021 p. 45).

The Porsche 991 reminds us of two major topics in the field of industrial designs of capital importance: self-disclosure and series of models. Indeed, the EGC upheld the Board of Appeals decision of cancelling Porsche's 991 design, given that the general impression produced by it was the same as prior industrial design of Porsche's 997 (*Ibidem*).

In its decision, the EGC stressed the idea that the creator's degree of freedom for designing an object is limited by technical aspects, in light of the nature of the product, or legal restraints such as the space that must be destined for inserting the license plates of a motor vehicle (Glaize, Sasiuk, Barbier: 2020).

In other words, Porsche's arguments, as to the limitation of the creator's freedom to design due to the expectancy that the public might have of the appearance of the product, were disregarded, i.e. the tendencies and vogue of a specific market are not deemed to limit the creator's freedom to design (*Ibidem*).

With regards to the relevant public in this case, the EGC clarified that, unlike what was argued by Porsche, the informed user was not that of sports cars, i.e. Porsche's intent to rely on the technical knowledge and very high degree of attention of the observer was rejected, given that the observer, according to the EGC is that of motor vehicles at large and not just sports cars (Ob Cit. Chaudon Faustine; Massot, Pierre: 2021 p. 45).

3. e.g. TGI Nanterre, 1re ch., 21 novembre 2019 RG n° 16/12449 Cartier et Cartier International AG c/ Sté MVCL et Sté Tournesol ; CA Paris, pôle 5-1, 21 mai 2014, RG n° 12/21469, SAS Eres c/ La Redoute : Juris-Data n° 2014-012530 ; CA Paris, pôle 5-2, 6 déc. 2013, RG n° 12/18960, Van Cleef & Arpels et Sas Cartier c/ Sarl Actuelle : Juris-Data n° 2013-029090.

1. Unregistered Industrial Designs

An interesting aspect of industrial designs on an EU level, and that is not found elsewhere – at least throughout the jurisdictions we compare in this article –, is that of unregistered community industrial designs. This is the case of holders of industrial designs that were never able to file before EUIPO. For this category of designs, a protection period of three years upon disclosure of the design inside the EU is granted (Ob Cit. Chaudon Faustine; Massot, Pierre: 2021 p. 47).

Currently, a very interesting case is being the object of a prejudicial interpretation by the CJEU in this sense. It involves the remarkable racing car company Ferrari and its FXX K model. The German branch of the aforementioned enterprise noticed that a Chinese company was copying the front part (capot) of its model. The trouble for Ferrari was that there was no industrial design registered for this specific part of the vehicle (Ob Cit. De Candé, Patrice: 2020 p.135).

Ferrari decided to sue the Chinese company. The German courts in first and second instance discarded the plaintiff's arguments, given that no protection is granted to unregistered partial designs, i.e. a specific portion of a complex product. However, the Bundesgerichtshof addressed two questions to the CJEU seeking to clarify if partial unregistered designs of a complex product may be protected in the EU or not (*ibidem*).

In a nutshell, the German court seeks to know if unregistered community designs rights may appear with respect to individual parts of a complex product upon disclosure of an overall image of said complex product. Furthermore, the German court asked how the individual character for such products should be assessed (Brophy, David; Sandberg Karin: 2020).

The CJEU has already addressed a similar topic: the novelty of a design which may be destroyed by partial prior disclosed designs.

Indeed, established case-law of the CJEU has pointed out that partial prior disclosed designs may destroy the novelty of a design, if such disclosed designs are independent and may be separated from the whole and complex product (Ob Cit. DE CANDÉ, Patrice: 2020 p.136). We imagine that the CJEU will adopt the same position in the Ferrari case, regarding the possibility of protecting as a non-filed design a portion of a complex product. However, this case is still pending for decision before the CJEU (*ibidem*).

Whereas the EU legal texts refer to the protection of community registered designs against products that leave the same global visual impression in the eyes of the observer (*déjà vu* impression), reference is made to a "copy" of unregistered community designs (Ob Cit. Chaudon Faustine; Massot, Pierre: 2021 p. 48).

2. Proposals for modifying the current legal EU texts

Two main difficulties lay on the current community designs practice in the EU. On the one hand, it is a system for which holders of designs may easily have access to. Indeed, the EU Office carries no *ex officio* exam, i.e. it only focuses on absolute grounds of refusal (*Ibidem* p. 46).

Of course, and as previously explained when introducing the Porsche 911 case, this does not mean that any minor difference will signify that any registered design will meet the standard of individual character (*Ibidem*).

Coming back to the conditions and requirements that must be met by community designs in the EU, as previously explained, two conditions must be met in order for a design to pass the exam when confronted to an invalidity action. Some authors are led to believe that such requirements are not that difficult to overcome (*Ibidem* p. 47).

Also, given that the legal fiction of the advised observer is someone who has a high degree of attention and knowledge in the field in which the analyzed design is used, he is likely to easily identify possible caveats and differences between the shape of products in the market (*Ibidem*).

... given that the legal fiction of the advised observer is someone who has a high degree of attention and knowledge in the field in which the analyzed design is used, he is likely to easily identify possible caveats and differences between the shape of products in the market...

Recently, the EU Council launched a consultation for the evaluation of EU legislation on design protection. Major topics such as the double protection of products by means of design rights and copyright as well, or granting design rights over spare parts were addressed in this consultation, which seeks to modify Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs ('Design Directive') and of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on the Community designs ('Community Design Regulation')⁴.

However, and on the one hand, even though filing industrial design applications in the EU is swift and easy, the costs therein comprised are rather high. Albeit the discounts that the EUIPO offers to small enterprises, i.e. startups, and despite the fact that multiple applications of different designs may be filed under the same

4. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1846-Evaluation-of-EU-legislation-on-design-protection/public-consultation_en.

principal filing number –provided that these designs all belong to the same Locarno Class (Guidelines)–, startups and small entrepreneurs do not have the economical means to file systematically design applications for all of the creations that are forged in their organizations (*Ibidem* p. 48).

The unregistered community design may eventually work a solution for those entrepreneurs who cannot allow themselves to file systematically industrial design applications. Nonetheless, this part of the doctrine believes that the period of protection that is granted to this type of rights of three years is insufficient (*Ibidem*).

Besides, unregistered community designs require that there is an exact copy of the prior design, in order for an infringement to exist (*Ibidem* p. 49).

Be that as it may, the proposals for modifying the Designs Directive in the EU wish for the concept of unregistered community designs to stand, i.e. it is rather praised throughout the EU. The sole modification that some wish to insert refers to the expression “copy” that the current text requires, in order for infringement of an unregistered community design to exist (Sot, Morgane; Gilles, Pauline: 2021. p. 6).

Furthermore, the need for reform of the current EU practice also comes from an important number of unscrupulous copy-cats who unlawfully register designs that are a grotesque copy of prior designs rightfully belonging to another third party. Given that it is rather easy and swift to register designs before EUIPO – no substantive exam carried by the Office, merely formal examination and no opposition procedure is granted unlike for trademarks – infringers uses this tactic of filing copies of designs as an apparent shield, which can avoid notices of takedowns on e-commerce marketplaces, social media or other on-line shopping platforms (Tassi, Jérôme: 2019).

In other words, copy-cats seek to avoid having their allegedly infringing products when a cease and desist complaint or notice of take-down arrives from Amazon, Instagram, Facebook, e-Bay, etc., by simply showing that they rightfully own an IP right over the products they sell (Tassi, Jérôme: 2019).

Thus, rightful owners such as Adidas, Lego or are impelled to systematically file invalidity actions before EUIPO, in order to cut down the infringement from where it stems (*Ibidem*).

3. Copyright protection of objects protected by design rights

Turning to the copyright protection granted to articles benefiting from design rights, it must be stated that said protection stems from the Cofemel case-law (Ob Cit. De Candé, Patrice: 2020 p.114) which involved a case in Portugal with respect to the possibility of protecting via copyright jeans, sweatshirts and t-shirts, products over which design rights were likewise held.

It is of utter importance to recall, however, that Member States of the EU are free to determine if their national law will grant protection by means of copyright to industrial designs as well.

The CJEU's position with respect to the protection granted by means of copyright clearly indicates that the concept of a workpiece implies a fully identifiable and concrete object that can be defined with sufficient clarity and precision (*Ibidem*).

For instance, the CJEU assessed that the flavor of a cheese is not copyrightable, given that the taste of an object cannot be defined with sufficient clarity (WERY, Etienne: 2018). In a nutshell, for the sake of legal certainty, the object at stake must be described in the most objective fashion possible (Ob Cit. De Candé, Patrice: 2020 p.115).

Turning to industrial designs (applied arts articles), the originality of the product at stake must come from the objective description of the elements that compose it, in order to avoid subjective points of view and legal uncertainty. Nonetheless, the application that seldom French courts have of this established case-law varies. (*Ibidem* p.114).

... This description must be sufficiently clear, in order to properly determine the scope of protection that will be enforceable before third parties without granting a category that is not suitable for appropriation...

This description must be sufficiently clear, in order to properly determine the scope of protection that will be enforceable before third parties without granting a category that is not suitable for appropriation. What's interesting to point out with this type of approach is that the CJEU has already indicated in the Cofemel case that the object that benefits from the copyright protection must be identified with sufficient clarity and precision. Hence, this demand of explaining what the originality of an object consists of seems to contradict the essence of the Cofemel case (Ob Cit. Chaudon Faustine; Massot, Pierre: 2021 p. 49).

What does it mean for the author to reflect its personality in such a fashion that it enables protection by means of copyright? The CJEU has explained that it implies a production of the work that the author carries by making free and creative choices (CJEU Ruling C-145/10 Eva-Maria Painer vs. Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG pt. 89).

In France, workpieces are protected by copyright upon their plain and simple creation, provided that they are original. Unlike industrial property rights, no filing or registration of the work is required.

Cofemel stands as a hallmark of industrial design rights and the protection of applied arts objects by means of copyright, as the CJEU stated that the standards that must be met by works of art and applied arts objects are exactly the same (Ob. Cit. Chaudon Faustine; Massot, Pierre: 2021 p. 51).

While French judges used to set a rather low bar for originality, things have been different for the past years, as the courts became much more demanding. Further, for instance, in an infringement case, should the defendant affirm that the work of a design that is claiming copyright protection lacks originality, it is then up to the creator to provide a demonstration establishing the originality. (*Ibidem*).

Further, works protected by copyright must not be differentiated nor does the French legislation differ between pure art and applied art, i.e. provided that a workpiece is original and it reflects the author's personality, it is enabled to be granted protection by means of copyright, irrespective of the aesthetical value, merits or destination of the workpiece (Ob. Cit. Cohen, Dennis: 2019 p. 183).

Such a principle known in French law as the Unified Art Theory (*théorie de l'unité de l'art*) is in line with the CJEU ruling in Cofemel, as well as the CJEU ruling in relation to a very largely commented case: Brompton.

With respect to the Brompton case, one could be tempted, in principle, to state that the CJEU portrayed a more flexible position and enabled the possibility for holders of industrial property rights to protect objects holding such rights by means of copyright as well.

The specific Brompton case involved an affair in Belgium regarding the shape of a foldable bicycle that had been allegedly copied by a Korean company. Brompton held patent rights as well as design rights over the shape of its emblematic bike. Further, it wished to include copyright amidst the rights it held over the shape of its bike (Massot, Pierre: 2021 p. 116).

Nonetheless, it seems to be that this decision is less aligned with the ability of applying for a broader scope of protection through copyright than with the plain and simple harmonization principle that governs the European Union and that sets the legal criteria that must be applied within the national law of each member state, i.e. the possibility of protecting objects eligible for industrial property rights by means of copyright provided that the originality threshold is met (*Ibidem* p. 120).

Indeed, in the EU the door is open for holders of industrial property rights to benefit, likewise, from copyrights over a same object (Wery, Etienne: 2020). This

latter form of protection is, needless to say, longer than that provided by an industrial design.

Whereas industrial designs may only be protected in the EU for a maximum period of 25 years, copyrights remain enforceable during the life of the artist who created the work and 70 years after. This additional period of time following the death of the creator of the piece varies from one country to another, but the EU Directive n° 2001/29/ has indicated that the time frame corresponds to 70 years after the death of the creator.

However, the criteria that must be met in order to benefit from this double cumulus of protection is rather demanding (Wéry, Etienne; Cock Maud: 2020). In the Brompton decision, the CJEU ruled that in order for an industrial object of manufacture to be protected by copyright, aside from being original, the design and shape chosen by its creator must not be dictated by purely functional factors or serve a substantially functional purpose within the structure of the object (*Ibidem*).

The recent Brompton case is about not granting additional protection to a holder of a patent by artificially extending its exclusive rights by the means of copyrights. However, this is not the case regarding industrial designs, because the case-law of the CJEU stated in the Cofemel case that cumulative protection is possible, i.e. protecting applied art objects by means of copyright (Ob Cit. Massot, Pierre: 2021 p. 123).

Furthermore, the CJEU's solution doesn't seem to enlighten the path in relation to the manner in which it can be established if the shape of an object is dictated by pure technical considerations (*Ibidem* p. 124).

In this sense, for instance, the CJUE ruled that the fact that one holds patent rights over which copyright is also claimed may eventually work as a hint for concluding that the shape of the article is purely functional. However, it is not a decisive factor and needs to be analyzed in context (*Ibidem* p. 125).

4. Repair Clause

An interesting subject that provokes all sorts of reactions amidst the EU is that of the repair clause and that currently remains in a shadowy legal position. Such a clause applies to complex products, i.e. a product composed of two or more products. EU law does not refer to the complexity or nature of the shape of the product (Ob. Cit. Cohen, Dennis). Moreover, the EU regulations enable for the components of these said complex products to be protected by means of industrial design rights.

Conditions for such objects to be granted protection is the same as those for other products, i.e. that such components remain visible during the normal use of

the product; and that such objects meet the requirements of novelty and individual character (*ibidem*).

The repair clause establishes that no protection in terms of design rights that constitutes a component part of a complex product for the purpose of the repair of that complex product so as to restore its original appearance (Draber-Lemaitre, Camille; De Candé, Patrice; GLAIZE, Frédéric: 2017).

Nonetheless, only some EU countries have implemented this clause, while many other EU countries have not transposed this topic in their national law. Amidst the former countries we find Benelux, Spain, Ireland, Italy, Poland, Hungary, Latvia and Greece, whereas for the latter group, countries such as Malta, Austria, France, Denmark, Portugal and Sweden are included (*ibidem*).

Be that as it may, EU law is clear in this sense: national Member States are only authorized to modify existing internal law with the sole objective of liberating the internal market of spare parts (*ibidem*).

The French legislation has, fresh of the oven, modified its legal dispositions to implement the repair clause, by means of Act n° 2021-1104, dated August 22, 2021.

The most recent attempts had been made through legislative amendments introduced before the Parliament into proposal of laws. Those were barred by the French Constitutional Court (*Conseil Constitutionnel*) because the amendments were not closely related to the topic of the law proposal they were introduced into (Glaize, Frédéric: 2020).

Such amendments aimed at reducing the duration of protection via copyright and via national design registration for certain parts of road vehicles.

On December 20, 2019 said amendment was barred from the Orientation of the Mobility Act (*Loi d'Orientation des Mobilités*) for having insufficient relation to the topic of said act and therefore being unconstitutional (*ibidem*).

Afterwards, a similar amendment was introduced in Acceleration and Simplification of the Public Action Act (*loi d'accélération et simplification de l'action publique*). It was declared unconstitutional by the French Constitutional Court on December 3, 2020 for the same reason .

Currently, France, by means of the aforementioned Act n° n° 2021-1104 of August 22, 2021, has decided to liberate spare parts by adding new exceptions to the exclusive rights held by owners of copyrights and design rights.

As of January 1, 2023, upon disclosure of a spare part in French soil, its author (copyright) cannot impede the reproduction, commercialization or use of such parts when they seek to so restore the original appearance of a motored vehicle or a truck (Montador, François: 2021).

Likewise, proprietors of design rights in France may no longer enforce their rights with respect to use of a product destined to restore the original appearance of a motored vehicle or a truck (*ibidem*). Furthermore, protection over this specific type of industrial designs is reduced from 25 years to only 10 years.

However, this repair clause recently adopted by France is partial and limited, given that it only refers to the glass parts of motor vehicles or trucks and they must be performed by the OEM who manufactured the original part (Glaize, Frédéric: 2021).

As to other products of different nature, French law clarifies that works protected by copyright must not be differentiated. i.e. provided that a workpiece is original and it reflects the author's personality, it is enabled to be granted protection by means of copyright, irrespective of the aesthetical value, merits or destination of the workpiece.

For instance, regarding a design infringement case in France, the Supreme Court of France (*cour de cassation*), in a decision issued on November 26, 2013, ruled that vehicles and its spare parts such as headlights, backlights and rearview mirrors were protectable by both design rights and copyrights.

The case involved rights held by the companies Peugeot and Renault over vehicles as a whole, as well as spare part therein comprised. The court arrived to this conclusion, as it believed that the shape and design of the objects at stake not only followed functional criteria (which is usual, necessary and understandable with respect to applied art objects), but obeyed as well to aesthetical reasons that reflected the personality of the author, features that were not found in any prior art in the market.

Likewise, the Court of Appeal of Paris (*cour d'appel de Paris*), in a decision issued on January 13, 2015, ruled that the rearview mirrors of the Opel Corsa D vehicle were copyrightable, as well as susceptible of being the object of design rights, as they used a very particular protuberance on the superior part of the rearview mirror, which testified the aesthetical effort put by the author to reflect its personality on the object.

Finally, we quote a decision issued by the Court of Appeal of Paris (*cour d'appel de Paris*) on October 29, 2019. The case involved a lawsuit filed by Volkswagen against a Taiwanese manufacturer called Deep Auto and two import companies, namely: the Spanish sales part company Jumasa Parts SL and the French import sales company SPAC SARL.

On this occasion, the French justice accepted the plaintiff's arguments as to a copyrights and design rights over the bumpers, backlights and headlights of its vehicles.

It is important to point out, however, that the Spanish spare parts distributor (Jumasa) was not held reliable in this case, as the Paris Court of Appeal believed that the Spanish company had no way of knowing that the final destination of the allegedly counterfeited goods, which undermined and infringed Volkswagen's designs, was France, a country where the repair clause exception did not use to apply, whereas Spain is among the countries that do apply such clause.

Moreover, the business between the French importer and the Spanish defendant occurred in Spanish soil and not in France.

As to the plaintiff's argument in relation to the fact that Jumasa's webpage was written out in French, the judges assessed that the webpage was written in Molière's language, yet the target audience was not the French consumer.

II. The US Approach

In the US, the legislation impels designs not to have been disclosed and to have an industrial application – the US law refers to them as an "article of manufacture" –, designs are included amidst patent rights, albeit that designs are not truly treated as such (Burstein, Sarah: 2018 p. 785).

The protection that is foreseen for industrial designs in the US stems from the Patent Act. Said Act distinguishes three types of patents: (i) utility patents; (ii) plant patents; and (iii) design patents (Burstein, Sarah: 2019 p. 559). This latter category is the one that relates to industrial designs.

In terms of the period of time for which protection is granted to different patent rights in the US, it is important to note that utility patents along with plant patents have a duration of twenty years as of the date of the filing of the application. Design patents, however, are only granted protection for as long as fifteen years (Martin, Linda H.; Zito, Elisabeth: 2016).

According to the aforesaid Act, design patents are available for any "new, original and ornamental design for an article of manufacture" (Ob cit. BURSTEIN, Sarah: 2019 p. 561). From an administrative point of view, the USPTO, in charge of granting patent design rights in the US, performs a substantive examination. In a nutshell, the USPTO verifies that the design is (i) novel, (ii) non-obvious and (iii) ornamental.

Based on the manner in which the Patent Act is written, the burden of proof relies on the examiner at the USPTO who will need to explain why the design patent lacks one of the three previously mentioned requirements (Burstein, Sarah: 2017 p. 7).

The novelty condition means that the industrial design is new, i.e. non-disclosed, whereas the non-obvious standard refers to a concept typically found in pat-

ent law: the industrial design is sufficiently new, i.e. it is not evident and has to have some sort of advantage with respect to prior art (*Ibidem* p. 8).

To meet the ornamental characteristic of a design means (according to Federal Circuit criteria) that no other alternative design with the same or similar function can be found (*Ibidem* p. 563). In terms of refusals, objections or observations that applicants may receive from the USPTO, this condition is rarely the object of discussion, regardless of the evidently functional appearance that an object may have (Ob cit. Burstein, Sarah: 2019 p. 555).

Actually, about 90% of design patent applications before the USPTO see the light to registration (Frye, Brian L.: 2018). It is important to indicate that unlike the EU, and just as it occurs in the rest of the jurisdictions studied in our article, there are no unregistered designs in the US.

Turning to the design characteristic, according to the USPTO's practice, this results in the protection of either the surface ornamentation of an object or to its shape or configuration or a combination of both (*Ibidem* p. 563).

Lastly, the article of manufacture requirement implies that only objects that have a useful purpose and industrial application may be eligible for registration (Ob. Cit Burstein, Sarah: 2018 p. 812).

Moreover, the USPTO requires that applicants specify the article of manufacture into which the industrial design is incorporated into, i.e. in the title of the design application and by means of images (Ob cit. Burstein, Sarah: 2019 p. 563).

... This latter aspect of portraying the claimed object by means of images is actually the major difference between utility patents and design patents...

This latter aspect of portraying the claimed object by means of images is actually the major difference between utility patents and design patents. Indeed, utility patents seek to express by means of words the invention and its function, whereas in industrial designs the idea is to specify the claimed scope of protection via images (Ob. Cit Burstein, Sarah: 2017 p. 26).

As to the term "article of manufacture", it must be said that it stems from 1887 directly from Congress's Patent Act. Hence, the original wording meant for design patents to cover handcrafted objects. Nonetheless, and even though the expression of "article of manufacture" has been the object of several debates, current case-law acknowledges that the aforementioned expression includes machines and articles produced by a machine (*Ibidem* p. 68-69).

Nonetheless, readers should know that the USPTO does not have the ability of creating rules with respect to the industrial design practice in the US nor are its interpretations binding. Hence, it is mostly the US Court of Appeals the organ that dictates for the Federal Circuit, the organ in charge of dictating the legal precedents applied for patent matters in the US (Ob. Cit Burstein, Sarah: 2019, p. 555).

In terms of the scope of protection that is granted to holders of industrial designs (design patents) in the US, said holders may enforce their rights, when the ordinary observer, who is familiarized with the prior art is tempted to erroneously believe that the allegedly infringing design is the same as the industrial design over which exclusive rights (*Ibidem*).

According to the US practice, and as it can be concluded from the criteria set above, artistic objects cannot be protected by means of a design patent and vice versa, i.e. applied art objects cannot be protected by copyright (Kherich, Naila; Sorlat, Clarisse: 2021 p. 7). This, at least, was the jurisprudential position that the Supreme Court had until the Star Athletica case. The Star Athletica case involved the protection by copyright of cheerleader costumes, i.e. a fashion product into which an industrial design was incorporated (*Ibidem*).

As of this legal precedent, the applicable case-law in the United States is prone to accepting the protection of artistic objects by analyzing a two-part test, namely: "*a feature incorporated into the design of a useful article is eligible for copyright protection only if the feature incorporated into the design (1) can be perceived as a two or three-dimension work of art separate from the useful article and (2) would qualify as a protectable pictorial, graphic, or sculptural work – either on its own or fixed in some other tangible medium of expression – if it were imagined separately from the useful article into which it is incorporated*" (Taken from Tamerler, Julie: 2020 p. 21).

Moreover, in the aforementioned case, the Supreme Court discarded a posture that accepted copyright protection of an industrial design based on the usefulness of an article after the allegedly artistic feature had been removed from the article (*Ibidem* p. 22).

Henceforth, pictorial, graphic, or sculptural features of a design may be protected by copyright of a useful article regardless of the fact that such features may not be physically removed, provided that they may be conceptually separable from the functional aspects of the article into which the supposedly copyrightable features are incorporated (*Ibidem* p. 16).

For the sake of clarity, we specify that conceptual separability refers to the ability of clearly perceiving a workpiece, albeit that such piece (pictorial, graphic,

or sculptural work) cannot be physically separated from the article into which it is incorporated (*Ibidem* p. 15).

In other words, the Supreme Court was lead to believe that an object that deserves to be protected under copyright as an artistic piece will not lose said benefit only because it was originally or initially created to serve the purpose of a utilitarian article.

Be that as it may, it is important to point out that the threshold for succeeding in obtaining protection by copyright of an article of manufacture in the USA continues to be rather high (Ob. Cit. Frye, Bryan: 2020).

III. The South African Practice

South Africa's industrial design regime has a more peculiar approach towards this type of IP rights. Indeed, this country divides industrial designs in two main categories: aesthetical industrial design and functional industrial design (Van Harmelen, Joanne: 2019).

The former category refers to the appearance, shapes and features that are visible and that effectively persuade consumers to purchase a product in light of its aesthetical presentation (*Ibidem*). The latter category, on the other hand, alludes to a part that is essential to the holistic composition of a good, but is not decisive in terms of acquiring the product due to its looks (*Ibidem*).

Turning to the former category, the conditions must be met by the applicant of an industrial design under South African law, are the fact that (i) the industrial design must not have been publicly disclosed (novelty), and that (ii) the industrial design must be original (*Ibidem*).

With respect to the latter category, the requirements that must be met by applicants are the following: (i) the industrial design must not have been publicly disclosed (novelty), and (ii) the industrial design must not be evident or found in the prior state of the art (*Ibidem*).

The South African practice refers to this as absolute novelty (Spoor & Fisher: 2021).

As readers will notice, the aesthetical category falls within the classical view of industrial designs and their association with copyright. The structural category tends to look at this kind of rights as one would assess a patent or a utility model.

Thus, for instance, according to the South African practice, mirrors are a structural part of a bigger and complete product (a motor vehicle) that consumers are unlikely to purchase in light of their appearance, rather such goods would be only assessed when looking at the car as a whole (Ob. Cit. Van Harmelen, Joanne: 2019).

This difference between aesthetical and functional industrial designs is not inane, given that, according to South African legislation, the latter category of industrial designs is granted 10 years of protection upon filing of the design application or its release (Ob. Cit. Spoor & Fisher: 2021).

Furthermore, solely functional features and methods or principles of construction are granted no exclusive rights, with respect to aesthetical designs. Likewise, in relation to functional designs, no registration can be conferred to an object that constitutes the spare part of a machine, a vehicle or an equipment (Dean, Owen: 1994). Such types of merchandise and products are, thus, liberated in the market.

... solely functional features and methods or principles of construction are granted no exclusive rights, with respect to aesthetical designs...

In relation to the disclosure of the industrial design, the South African regime only provides a period of six months upon release of the design and prior to its filing that will not affect its novelty, if the disclosure was done with the owner's consent (*Ibidem*).

On the contrary, if the disclosure is done without the proprietor's consent, such a release is not bound to destroy the novelty of the design if the holder manages to prove that such a disclosure was done without his consent, that he is the rightful owner of the industrial design, and that upon knowledge of such a disclosure that was done without his consent, he put his best effort to apply for registration of his product, i.e. all the reasonable diligence in order to protect his design after he learned that it had been done without its consent (*Ibidem*).

Protection and infringement of an industrial design in South Africa may occur by means of breach of the exclusive rights granted to the holder of design rights, but by means of copyright as well.

The threshold and standard for this second scenario in South Africa is rather high: it implies that infringement shall occur when there is a copy of the prior article, whereas infringement by breach of exclusive rights granted to a design will happen when there is substantial similarities between the prior right and the allegedly infringing product (*Ibidem*).

An interesting nuance that is found in the South African system, in light of this differentiation between aesthetical industrial designs and functional industrial designs, is that, as stated above, infringement, in terms of breaching the exclusive rights over a design will not occur if the features that are copied from an aesthetical

design are methods or principles of construction (technical aspects of the industrial design) (*Ibidem*).

Nevertheless, from a copyright perspective, there will be infringement if the elements that are copied constitute an original work. However, neither design protection nor copyright will be granted to spare parts (*Ibidem*).

Copyright protection in South Africa is granted for applied arts articles throughout the lifetime of the author, plus 50 additional years following its death (Ob. Cit. Spoor & Fisher: 2021).

IV. CAN and Colombia

Regarding the CAN (Colombia, Peru, Bolivia and Ecuador), the applicable law for all of the member countries (Decision 486 of 2000, Articles 115 and 116) sets out two main conditions must be met by applicants in order for their designs to be registered, namely: (i) absolute novelty; and (ii) an aesthetical or ornamental purpose. Once a design is registered in the CAN, its holder is granted protection for a period of 10 non-renewable years, counted as from the date of the filing of the application or of the priority date, should it be claimed.

With respect to the first condition that must be met by a design in the member States of the CAN, the Andean Court of Justice – in charge of interpreting the applicable law for IP matters in the member countries – has explained that the absolute novelty principle has three aspects (TJCAN 238-IP-2019 pt. 2.6):

- (i)** No disclosure of the proposed design in any part of the world whatsoever, regardless of the domain in which a prior design may be found. Indeed, the specialty principle, which enables the co-existence of similar or identical marks provided that they cover goods or services deemed to be dissimilar, does not apply to designs;
- (ii)** Substantial differences of the applied design from prior art, i.e. such differences from previous existing designs must not be secondary;
- (iii)** Something that is novel must be new depending on the specific context and historical moment in which it appears, that is, it is not known to the people who belong to the economic field in which the design will be applied.

Turning to the second requirement of the ornamental purpose of industrial designs in the CAN, the court has stated that the design must be arbitrary and merely decorative, which means that it must not be dictated by the nature of the product nor must it be functional (TJCAN 519-IP-2018 pt. 3.3-3.8).

Actually, the court considers that a design that does not have a simply ornamental purpose is because it is more likely to be a utility model, which belongs to the patents and technical inventions domain (TJCAN 238-IP-2019 pt. 1.8).

In our view, this argument of the court may be quite helpful in many cases, but of no aid and rather difficult to apply when it comes to analyzing the shape of a chessboard, its pieces or to the form of a dessert.

The Andean Court of Justice has also pointed out that designs must be distinctive. By distinctiveness, the court means to say that applied designs must be sufficiently different from existing designs or prior distinctive signs, more precisely, 3D marks. For the sake of clarity, it must be noted that the court refers to innate and exterior distinctiveness when talking about trademarks (TJCAN 208-IP-2015 pt. 40).

The former is a concept related to the capability that a sign has of being perceived as indicating the commercial source of the goods or services covered by it. The latter expression refers to the ability of being able to differentiate a product over another in the market (*Ibidem*).

With respect to designs, the court stresses that proposed designs should not include existing forms (innate distinctiveness) and must be sufficiently different from prior distinctive signs (exterior distinctiveness) (*Ibidem*). I must confess that I find this position of the court more puzzling than useful.

Anyhow, when assessing the differences between designs, the Andean Court of Justice has established an important rule that differs considerably from, for example, the EU practice², yet is similar to the criteria set forth in the US.

Indeed, notwithstanding that the Andean Court of Justice stresses the importance of determining the field in which the design is rendered, in order to identify if the design is novel or not, current case-law establishes that when assessing lack of novelty or not of a design in relation to prior designs, the examiners must place themselves in the eyes of the average consumer, not that of the informed user, but the average consumer (*Ibidem* pt. 44).

If the examiners find elements in the proposed design that will convince the average consumer of purchasing the product from other previous goods in the market, the applied design will hold substantial differences from prior art and may proceed to registration, whereas if its features are not relevant for buying the product

over existing products in the market, the differences will be merely secondary and the application shall be rejected (TJCAN 71-1P-2005).

Lastly, it must be noted that the Andean Court of Justice finds it perfectly plausible for an article of applied arts to be protected by means of copyright. Provided that such an article meets the threshold of originality, which is innate to any work seeking protection by copyright, the Court has settled that no differentiation whatsoever can be made between literary and artistic works or articles of manufacture whose goal is to protect the appearance of the object, regardless of the protection that may be therein granted via industrial property, namely: design rights (TJCAN 317-IP-2019 pt. 2.9).

A recent decision issued by the Court involved the protection in Colombia by copyright of a bottle of beer whose protection by means of copyright was refused by the Colombian Copyright Office (*DNDA-Dirección Nacional de Derechos de Autor*).

Indeed, in Colombia, copyright exists by the mere fact of the creation of a work, i.e. no registration formality is required for the protection of the work, as long as the work is original, i.e., it reflects the personal imprint and creative of its author (Rios, Wilson Rafael: 2004. p. 56).

Now, in order to enforce copyright, it is highly advisable to register the work pieces for probatory purposes in case of infringement, and in order to demonstrate that the work in question is original. The process of registering a work is done free of expenses before the Colombian Copyright Office⁵.

In Colombia, copyright over a work is granted for the duration of the author's life and lasts 80 years after his death for the benefit of his successors. In addition, it should be clarified that the moral rights of a work are perpetual.

In relation to the applicable legal texts, Colombian legislation uses two texts: Decision 351 of 1993 and Law 23 of 1982. The latter concerns the transposition of the Berne Convention in Colombia, while the former refers to the law applicable in the member countries of the CAN in matters of copyright. It should be noted that this legal instrument is the superior norm in case of any contradiction or collision with another legal text.

Actually, this superior supranational text (Decision 351 of 1993) specifies in its Article 4, literal j), that protection conferred by this legal instrument involves all literary, artistic and scientific works that may be disclosed or reproduced by any means and which include, among others, applied art works (TJCAN 317-IP-2019 pt. 2.2).

5. Cf. <http://derechodeautor.gov.co:8080/registro-de-obra>#:~:text=Para%20registrar%20sus%20bras, usuario%20y%20su%20contrase%C3%B1a%20los.

Coming back to our bottle of beer case, and the protection of such an object by means of copyright, the Andean Court of Justice pointed stressed that is it out the criteria that must be assessed when evaluating the originality of an applied arts object (*Ibidem* pt. 2.7):

- (i) The artistic creation for which copyright protection is sought must be deemed to be a work in the meaning of copyright, i.e. the result of an intellectual effort creation that may be disclosed and reproduced in any format;
- (ii) it must be an art piece;
- (iii) The artistic creation must have a use or function, or it must be incorporated in a useful article;
- (iv) The production of the artistic creation may be developed on a small or a large-scale industry.

Furthermore, the Andean Court of Justice exhorts national authorities to vigilantly examine that such objects of applied arts thoroughly meet these four legal standards, in order to avoid owners from artificially extending the exclusive rights they hold via industrial property (*Ibidem* pt. 2.10), i.e. objects that are protected as industrial designs.

... the Andean Court of Justice exhorts national authorities to vigilantly examine that such objects of applied arts thoroughly meet these four legal standards...

Turning to the industrial designs practice in Colombia specifically, unlike the EU, where applicants are free to choose and decide how many views of their design they wish to file, being seven the maximum number of views accepted by EUIPO, the Colombian IPO requires that, with respect to three-dimensional designs, the seven views of the product are systematically presented, i.e. front, back, top, bottom, the two sides (one per side), as well as a general perspective view⁶.

As to drawings (two-dimensional designs incorporated in a flat material), a reproduction of the product incorporating the design may be filed instead of representations (Peña, Daniel; Peralta, Sarah Osma: 2018).

6. Cfr. <https://www.sic.gov.co/disenos-industriales>

Just as it occurs in the EU and the US system, the twelve-month grace period following the disclosure of the design also applies, i.e. disclosure of the design during the year before the date of the filing or the priority date made by the designer or his/her willful successor is not bound to destroy the novelty of the design (*Ibidem*).

Although a thorough and complete substantial exam is not done by the Colombian IPO, *ex officio* refusals are likely to be issued by Colombian examiners if it is clear and obvious that the applied design lacks novelty (*Ibidem*). However, the Andean System does provide a period of thirty business days upon publication of the design, in order for third parties to file oppositions seeking to contest the novelty of the applied design.

In other words, the validity of an industrial design in Colombia can be contested prior to registration (opposition procedure) or afterwards as well: invalidity action.

Conclusion

- Although the industrial designs regimes studied throughout our article have major nuances, their points in common enable to learn from each system and incorporate practices that are absent or cause great debate in other jurisdictions. For instance:
- Even though the grace period for self-disclosure provided in South Africa (six months) is shorter than in the CAN, the US and the EU (twelve months), the fact of allowing applicants to prove that smoothens the path to protection to applicants and makes it less stiffer to seek protection albeit a disclosure;
- Also related to South Africa, we believe that the classification of designs as aesthetical or functional allows the market of spare-parts to be liberated easily. In this sense, the classification of industrial designs as patents (design patents) in the US also enable to free products that are necessary to give back the appearance of a greater or complex object. This is something from which the EU could learn from, a territory which desperately needs to harmonize its practice with respect to the reparation clause subject;
- Most of the jurisdictions studied in our article take into account the tendencies and commercial aspects of a product when analyzing its differences or similarities with allegedly infringing products or prior art, as well as the point of view of the average consumer. Nonetheless, the EU practice offers a robust and detailed practiced which changes the informed

user depending on the nature of the design at stake. This case by case analysis and thorough determination of the informed user, in our view, is ideal for better acknowledging the specificities of each market and sets a great example. Nonetheless, it would be important to grant commercial and marketing tendencies its proper place, given that the public is indeed quite biased as the way in which it perceives an object, as well as into buying it or avoid purchasing it based on such commercial strategies.

... the EU practice offers a robust and detailed practiced which changes the informed user depending on the nature of the design at stake...

- Industrial designs have a rather short life if we compare them with other IP rights. Swift and inexpensive registration procedures are desirable, in order for entrepreneurs to protect their intangibles and creations that they develop on a regular basis. Nonetheless, further administrative possibilities of contesting applications that infringe prior rights should also be granted. The Colombian IPO is a good example of this: having the possibility to oppose applications to prevent the registration of designs filed unlawfully by copy-cats filings. The fact that holders need to wait for the design to be registered, in order to request its invalidity can be irksome and contrary to the principles that guide IP.
- Holders of industrial designs also wish to systematically explore the possibility of enforcing their rights by means of copyright. Generally speaking, the threshold and standards for protecting applied arts articles by means of copyright is quite high and demanding. This happens as the period of time of protection granted by copyright is much longer than for an industrial design. Hence, it is perfectly normal for courts in the analyzed jurisdictions to have higher standards. However, it would be important to clearly differentiate categories and concepts that are different and belong to specific domains. Even though one may often get the impression that concepts such as original and novel overlap, or that distinctiveness and uniqueness or individual character may evoke the same idea, the truth is that each area of IP uses these categories in a precise, limited and determined way. Accordingly, for the sake of legal certainty, it is important not to blend these concepts or to borrow expressions and elements that are proper to trademarks or copyright.

Bibliography

- Brophy, David; Sandberg Karin "European Union: Does Ferrari Have Unregistered Rights to Parts of a Supercar's Design?". Law & Practice INTA Magazine Section. Published: September 23, 2020. Available at: <https://www.inta.org/perspectives/european-union-does-ferrari-have-unregistered-rights-to-parts-of-a-supercars-design/>
- Burstein, Sarah. How Design Patent Law Lost Its Shape 41 Cardozo L. Rev. 555 (2019)
- Burstein, Sarah. Harvard Journal of Law & Technology Volume 31, Number 2 Spring 2018 The "Article of manufacture" Today
- Burstein, Sarah. The "Article of Manufacture" In 1887 Sarah Burstein Berkeley Technology Law Journal (Vol. 32:1). 2017
- Chaudon, Faustine; MASSOT, Pierre «Manifeste pour une meilleure protection du design en Europe» Chroniques Propriétés IntellectuelLES. Revue propriété intellectuelle – IRPI. AVRIL 2021 / N°79
- Cohen, Denis. "Le droit des dessins et modèles". 5ème édition Economica. Paris, 2019
- Dean, Owen "The Interplay Between Copyright and Design Protection". Published on 1994. Available at : <https://www.spoor.com/en/News/the-interplay-between-copyright-and-design-protection/>
- De Candé, Patrice ; Massot, Pierre «Droit des dessins et modèles» Chroniques Propriétés Intellectuelles. Revue propriété intellectuelle – IRPI. AVRIL 2021 / N°79
- De Candé, Patrice ; MASSOT, Pierre «Droit des dessins et modèles» Chroniques Propriétés Intellectuelles. Revue propriété intellectuelle – IRPI. AVRIL 2020 / N°75
- Draber-Lemaitre, Camille; De Candé, Patrice; GLAIZE, Frédéric. "Design Rights: Functional-ity and Scope of Protection" AIPPI Law Series. Published in Kluwer Law International ISBN: 9789041188649. September, 2017
- Frye, Brian L. Ipse Dixit episode 26: "Sarah Burstein on Design Patent Law, Doctrine & Policy". November 7, 2018
- Frye, Brian L. Ipse Dixit episode 602: "Julie Tamerler on Copyright in Rock Climbing Routes". August 4, 2020
- Glaize, Frédéric. "Une clause de réparation introduite en droit français". Le Petit Musée des Marques et des dessins et modèles. Published on August 24, 2021. Available at: <http://pmdm.fr/wp/2021/08/une-clause-de-reparation-introduite-en-droit-francais/>.
- Glaize, Frédéric. "la clause de réparation censurée par le conseil constitutionnel". Le Petit Musée des Marques et des dessins et modèles. Published on January 4, 2020. Available at: <http://pmdm.fr/wp/2020/01/la-clause-de-reparation-censuree-par-le-conseil-constitutionnel/>
- Glaize, Frédéric ; Barbier, Frédérique ; Sasiuk, Natacha «Moderniser l'apparence de ses produits : un « lifting » trop discret peut avoir un impact sur la validité des dessins et modèles»

Plasseraud IP Newsletter Octobre 2019. Published on October 22, 2019. Available at: <https://www.plass.com/fr/articles/moderniser-lapparence-de-ses-produits-un-lifting-trop-discret-peut-avoir-un-impact-sur-la>

- Kherich, Naila; Sorlat, Clarisse. *"Comparative law approach: the legal protection of fashion designs across the Atlantic and in France"*. Revue Palimpseste n° 88 juin/juillet/août 2021
- MONTADOR, François. " Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 («*loi climat*») : pièces détachées automobiles". Revue PIBD n° 1125-I-1 de l'INPI (*Institut Nacional de la Propriété Industrielle*). September 1, 2021.
- Passa, Jérôme. *"Droit de la propriété industrielle"*. Tome 1. Deuxième édition. Lextenso éditions. Paris 2009
- Peña, Daniel; Peralta, Sarah Osma «*International Encyclopaedia of Laws: Intellectual Property*». Vanhees, Blanpain and Hendrickx (eds). June, 2018
- Ríos, Wilson Rafael. *"La causal de irregistrabilidad marcaria, frente a los derechos de autor de un tercero (derecho de autor sobre los títulos de obra literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos)"*. Revista la propiedad inmaterial, ISSN 1657-1959, Nº. 8, 2004.
- Spoor & Fisher "South Africa (Republic of) Manual for the Handling of Applications for Patents, Designs and Trade Marks Throughout the World" Arnold + Siedsma (ed.). May, 2021
- Sot, Morgane ; Gilles, Pauline «*Le dessin et modèle communautaire non enregistré (DMCMNE) : bilan et articulation d'un outil à ne pas négliger*» Revue Palimpseste n° 88 juin/juillet/août 2021
- Stone, David. *"European Union Design Law. A practitioner's Guide"*. Oxford University Press. 2012
- Tamerler, Julie *"Indoor Rock Climbing: The Nuts and Bolts of Routesetting Copyright Protection Post-Star Athletica"* Jeffrey S. Moorad Sports Law Journal, Volume 28, Issue 1 (Fall 2020)
- Tassi, Jérôme «*Jouets et propriété intellectuelle : l'exemple des fingerlings*». Published on September 10, 2019. Available at: <https://www.linkedin.com/pulse/jouets-et-propri%C3%A9t%C3%A9-intellectuelle-l'exemple-des-j%C3%A9%C3%A9s-%C3%A9me-tassi/>
- Tassi, Jérôme «*La propriété intellectuelle détournée : la protection des contrefacteurs de mauvaise foi.*» Published on July 17, 2019. Available at : <https://www.village-justice.com/articles/propriete-intellectuelle-detournee-protection-des-contrefacteurs-mauvaise-foi,32031.html#HscPV6rlq7gkOKyV.99>
- Van Harmelen, Joanne. *"Porsche 911...something a bit different please!"*. Lexology. Published on July 2, 2019. Available at: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=86f494cf-d3f2-4f2c-b62d-0739f9aa5579&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+e-mail++Body++General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2019-07-05&utm_term=
- Wéry, Etienne. *"Un goût n'est pas une « oeuvre » : pas de propriété intellectuelle"* Droit & Technologies webpage. Published on November 14, 2018. Available at: <https://www.droit-technologies.com/un-gout-nest-pas-une-oeuvre-pas-de-propriet%C3%A9-intellectuelle/>

ogie.org/actualites/un-gout-nest-pas-une-oeuvre-pas-de-propriete-intellectuelle/

- Wéry, Etienne ; Cock Maud «*Quels droits de propriété intellectuelle sur les objets fonctionnels?*» Published on July 1, 2020. Available at : <https://www.lecho.be/opinions/general/quels-droits-de-propriete-intellectuelle-sur-les-objets-fonctionnels/10236465.html>

Case-Law

- CJEU, 8 mars 2018, Ruling C-395/16, Doceram GmbH c/ Ceramtech GmbH : Propr. intell. April, 2018
- CJEU, aff. C-833/18 M. SI et Brompton Bicycle Ltd / Chedech/ Get2Get. June, 2020
- CJEU, ruling C-683/17 Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c/ G-Star Raw CV September, 2019
- CJEU Ruling C-145/10 Eva-Maria Painer vs. Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG
- TGI Nanterre, 1re ch., 21 novembre 2019 RG n° 16/12449 Cartier et Cartier International AG c/ Sté MVCL et Sté Tournesol
- CA Paris, pôle 5-1, 21 mai 2014, RG n° 12/21469, SAS Eres c/ La Redoute : Juris-Data n° 2014-012530 ;
- CA Paris, pôle 5-2, 6 déc. 2013, RG n° 12/18960, Van Cleef & Arpels et Sas Cartier c/ Sarl Actuelle : Juris-Data n° 2013-029090
- Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 12-81.700, Inédit N° de pourvoi : 12-81.700 ECLI:FR:CCASS:2013:CR05365
- CA Paris Pôle 5, 13 janvier 2015, n° 2013/09274 CIPA DISTRIBUTION c/ ADAM OPEL AG (Allemagne), Autodistribution SA, SPAAS SAS
- CA Paris 22 octobre 2019, Pôle 5 - chambre 1, 22 octobre 2019, n° 17/18729
- Volkswagen Aktiengesellschaft c. Jumasa Parts SL
- United States of America, Supreme Court of Justice *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.* Certiorari to the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit No. 15–866. Argued October 31, 2016—Decided March 22, 2017
- TJCAN 317-IP-2019, June 23, 2021
- TJCAN, 535-IP-2019, December 11, 2020
- TJCAN 238-IP-2019, October 7, 2020
- TJCAN 519-IP-2018, February 1, 2019
- TJCAN 208-IP-2015, April 10, 2015
- TJCAN 71-IP-2005, July 6, 2005



La necesidad de reconocer un trato igualitario al inventor del sector farmacéutico: el caso de los nuevos usos médicos

*Fernando Noettinger**

*Martín Damián Re***



* **Fernando Noettinger.** Abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires (1968). Agente de la Propiedad Industrial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina. Socio fundador de Noettinger & Armando Abogados. Correo: fnoettinger@noetar.com.ar.



** **PHD. Martín Damián Re.** Licenciado en Biotecnología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (2008), Doctor en Ciencias Biológicas de la misma Facultad (2015) y Agente de la Propiedad Industrial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (2019). Hace parte del equipo de patentes de Noettinger y Armando y es miembro del Comité de Patentes de ASIPI. Correo: mre@noetar.com.ar.

Introducción

- I. El trato no discriminatorio en la legislación de patentes**
- II. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de México**
- III. Argentina**
 - 1. Los cambios en la legislación en 1995
 - 2. La inconstitucionalidad de la Resolución Conjunta
 - 3. La afectación de la competencia y la salud
 - a. La doctrina del abuso del derecho
 - b. Prácticas violatorias de la Ley de Defensa de la competencia con relación a patentes
 - c. La patente como vehículo que afecte el derecho a la salud
- IV. Brasil**
- V. Colombia**
- VI. Perú**
- VII. Uruguay**
- VIII. Conclusiones preliminares**
- IX. Segundos Usos Médicos**
 - 1. Ventajas de los Segundos Usos Médicos
 - 2. Segundos Usos Médicos y COVID-19
 - 3. Patentabilidad de los Segundos Usos Médicos
 - a. Reivindicaciones de Segundo Uso Médico
 - b. Patentes de Segundo Uso Médico en Europa
 - c. Patentes de Segundo Uso Médico en México
 - d. Patentes de Segundo Uso Médico en Argentina
 - 4. Argumentos contra la patentabilidad de los Segundos Usos Médicos

Conclusiones

Bibliografía

Resumen

En el marco de la pandemia de COVID- 19 se generó un movimiento sin precedentes en la medicina y la industria farmacéutica. Este artículo aborda el tema de los derechos de los inventores de ese sector en América Latina. Fernando Noetinger hace un repaso de las limitaciones existentes en la región y el trato discriminatorio que se ha dado a algunos inventores en la región. Martín Re analiza la situación de desprotección en la que se encuentran los desarrollos basados en nuevos usos médicos que, en algunos países, no son patentables lo cual desalienta las inversiones y esfuerzos en investigación y desarrollo en el sector farmacéutico con un gran impacto negativo, no solo para la industria, sino también para toda la sociedad. América Latina tiene mucho para corregir si busca iniciar el camino de la innovación.

Palabras clave: Derechos de la Propiedad Intelectual en el sector farmacéutico, patentes en América Latina, desarrollo de vacunas covid-19, segundos usos médicos, innovación y patentes.

Abstract

In the framework of the COVID-19 pandemic, an unprecedented movement was generated in medicine and the pharmaceutical industry. This article addresses the issue of inventors' rights in the pharmaceutical sector in Latin America. Fernando Noetinger reviews the existing limitations in the region and the discriminatory treatment that has been given to inventors in this sector. Martín Re analyzes the situation of lack of protection in which there are developments based on new medical uses that, in some countries, are not patentable, situation that discourage the development of investments and research efforts in the pharmaceutical sector with a great negative impact, not only for the industry, but also for the whole society. Latin America has a lot to correct if it seeks to start the path of innovation.

Keywords: intellectual property rights for pharmaceutical inventions, patents in Latin America, pharmaceutical industry, patents & innovation, developments based on new medical uses.

Introducción

No había transcurrido ni un año desde la calificación de la Sars-cov19 como pandemia cuando la industria farmacéutica ya había lanzado vacunas destinadas a prevenir la enfermedad. En este contexto, y con una mirada cortoplacista, empezaron a surgir voces -unas más extremas que otras- que sugieren, o directamente proponen, que se suspendan los derechos sobre patentes que amparan a los productos desarrollados para el tratamiento o prevención del COVID-19, o aquellos que protegen a los equipos médicos, relacionados con el suministro de oxigenoterapia, instrumentos respiratorios, aspiradores, respiradores, autoclaves y esterilizadores, todos para uso en enfermos afectados por el virus.

Actuaron, a nuestro juicio, sin medir las consecuencias que éstas propuestas podrían tener en la batalla contra el SARS-CoV-2, batalla que recién comenzaba, y que seguimos dando.

No advierten, o no quieren advertir, que las vacunas desarrolladas y puestas a disposición de los gobiernos requerirán investigaciones adicionales que permitan hacerlas sean más seguras y más efectivas, en especial frente a nuevas variantes.

En este sentido la OMS ha afirmado que

“[T]odos los virus cambian con el paso del tiempo, y también lo hace el SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19. La mayoría de los cambios tienen escaso o nulo efecto sobre las propiedades del virus. Sin embargo, algunos cambios pueden influir sobre algunas de ellas, como por ejemplo su facilidad de propagación, la gravedad de la enfermedad asociada o la eficacia de las vacunas, los medicamentos para el tratamiento, los medios de diagnóstico u otras medidas de salud pública y social”¹.

Atendiendo a esto, podemos decir que la investigación recién comienza. Si en esta etapa crucial, empezamos a desplegar planteos confiscatorios, o que apunten a debilitar los bien ganados derechos sobre el fruto del trabajo realizado, flaco favor le estaremos haciendo a toda la humanidad.

Resulta ilustrativo lo expresado al respecto en una excelente editorial publicada el 16 de mayo de 2021 por el Diario La Nación (Buenos Aires, Argentina), a propósito de las iniciativas para suspender los efectos de las patentes. Esta editorial sostenía que “como el caso de los sopladores de Murano, no se trata de soplar y hacer vacunas. La suspensión no es una llave mágica para acceder a un gran stock de vacunas listas para distribuir. Es una llave a un depósito vacío, que solo contiene un anaquel con documentos técnicos, bien distantes aún de los productos finales. Como si los sopladores hubiesen descrito en un memorándum la forma en que lo

1. <https://www.who.int/es/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants>.

hacen. ¿Bastaría leerlo para soplar como ellos? Faltaría acceder a su “*know how*” aunque los venecianos no supieran decirlo en inglés².

I. El trato no discriminatorio en la legislación de patentes

El tema central que nos hemos propuesto desarrollar ha sido enfocado en dos partes bien definidas. Por un lado, haremos una serie de consideraciones sobre el trato discriminatorio que en algunos países del continente se ha dado a los derechos del inventor, más precisamente los de los inventores del sector farmacéutico. Para ello, y por obvias razones, seremos más extensos y detallados al tratar la situación de Argentina, para luego completar el análisis con los casos de Brasil, Colombia, Perú y Uruguay.

Ese trato desigual se ha dado no solo al imponer restricciones en cuanto a la materia patentable, tal como ocurrió en Argentina, sino también reconociendo ciertos derechos aplicables a todas las patentes, menos a aquellas relacionadas con productos farmacéuticos.

Por considerar de gran relevancia ciertas partes de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México, hemos incluido ciertos párrafos relevantes sobre la duración efectiva de las patentes, en particular aquellas dirigidas a productos farmacéuticos. Luego analizaremos una de las restricciones más extendidas: la situación de desprotección en la que se encuentran los desarrollos de nuevos usos médicos que, en algunos países, no son patentables.

Recordemos que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido por las siglas ADPIC, que integra el Acta Final por el que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y el Acuerdo de Marrakesh, establece en el art. 27.1 que los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el campo de la tecnología.

Tampoco podemos pasar por alto el contenido de la Declaración de Doha³, referido al derecho de los gobiernos “para adoptar medidas a fin de promover el acceso a los medicamentos”. Al fin y al cabo la propia Declaración reconoce la importancia de la protección de la propiedad intelectual para el desarrollo de nuevos medicamentos.

Algunos autores propician un trato diferente para las invenciones en el campo que nos ocupa. Así, encontramos doctrina que, según explican, está dirigida a aportar

2. <https://www.lanacion.com.ar/editoriales/soplar-y-hacer-vacunas-nid16052021/>.

3. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/healthdeclexpln_s.htm.

elementos “para una rigurosa aplicación a las solicitudes o patentes concedidas sobre productos y procesos farmacéuticos de los requisitos de patentabilidad, sea por una oficina de patentes o por los tribunales competentes”⁴.

En la misma línea, éstos mismos autores han sostenido que “[E]s importante destacar que la adopción de criterios sobre esta materia no significa añadir ni modificar los estándares de patentabilidad establecidos en la ley de patentes. Por el contrario, ella sólo permitiría la correcta aplicación de estos criterios, teniendo en vista la naturaleza específica de las materias reivindicadas y la relevancia de las decisiones desde la perspectiva que se adopten sobre la salud pública. La Argentina, en particular, ya ha adoptado directrices con este enfoque”⁵. Haremos mención de éstas directrices más adelante en este artículo.

Según la doctrina citada la aplicación de un criterio diferencial se justifica en atención a que “ha habido una proliferación de solicitudes de patentes sobre derivados, polimorfos, sales, formulaciones, etc. de productos farmacéuticos que son generalmente el resultado de actividades rutinarias, no inventivas. Estas solicitudes son parte de una estrategia conocida como ‘evergreening’ destinada a evitar o dilatar la competencia de productos ‘genéricos’ antes que para proteger genuinas invenciones”⁶.

Obviamente, no compartimos las conclusiones a las que llegan este último grupo de autores. Ni los tratados internacionales, ni la Ley de Patentes, dan sustento a la aplicación de un criterio más o menos riguroso, según el área tecnológica de que se trate. Muy por el contrario, la igualdad ante la ley es un principio fundamental presente en el derecho positivo de la región. En el caso de la Argentina, la Constitución Nacional en su artículo 14 “proclama que todos los habitantes son iguales ante la ley”⁷.

Ese principio de igualdad ante la ley también lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (art. 1º), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 24), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos este(art. 2º).

Propiciar un criterio de mayor rigurosidad para cierto tipo de invenciones debido que se podrían darse conductas abusivas o que desvirtuarían el fundamento de la protección que la ley dispensa implica desconocer la existencia de otras herramientas de las que un sistema jurídico dispone, incluyendo la propia legislación

4. Correa, Carlos M. y Correa, Juan I.; Productos farmacéuticos: ¿Cuándo se justifica la concesión de una patente?; LL 2016-E-546.

5. Correa, Carlos M. y Correa, Juan I.; op. cit.

6. Correa, Carlos M. y Correa, Juan I.; op. cit.

7. Badeni, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tº 1, pag. 692; 3ª Edición, Buenos Aires; La Ley 2010.

en materia de patentes, para corregir desvíos o consecuencias no queridas. Aplicar criterios diferentes según el campo de la invención no es a nuestro juicio el camino correcto. Será la justicia a instancia de quienes se vean afectados por eventuales abusos la que tendrá en sus manos las herramientas legales para efectuar las correcciones necesarias.

II. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de México⁸

Antes de señalar diversas situaciones discriminatorias que se dan en ciertos países de la región respecto a las invenciones farmacéuticas, creemos de interés hacer referencia a ciertos conceptos contenidos en una decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México, señalando que la vigencia de una patente no podía ser menor a 17 años cuando existan retrasos imputables a la autoridad, de tal modo que esta se encuentra obligada a compensar dicha vigencia⁹.

... la vigencia de una patente no podía ser menor a 17 años cuando existan retrasos imputables a la autoridad...

Varios son los aspectos destacables contenidos en dicha sentencia, que dan fuerza a la necesidad de proteger la innovación, por lo que creemos oportuno transcribir aquellos que consideramos más relevantes.

- a)** Respecto al plazo de duración de las patentes, dicho Tribunal expresa: “No sólo el retraso en el otorgamiento de patentes genera afectación a su titular, sino que demora la inclusión de medicamentos al cuadro básico y catálogo de insumos de salud (*artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud*), lo que es adicional al tiempo perdido durante el otorgamiento de la patente y es una situación distinta a otras industrias que no requieren trámites similares, reduciendo aún más la posibilidad de comercializar un producto”.

- b)** En cuanto al carácter de los derechos de patentes como parte de la propiedad intelectual, quedó claro que “Los derechos de propiedad intelectual son derechos humanos y no simples

8. Información proporcionada por Eduardo Kleinberg del estudio Basham, Ringe y Correa de Mexico.

9. Segunda Sala, Corte Suprema de Justicia de México; Sentencia del 14.10.2020. Amparo en revisión 257/2020, Quejosa: Bayer Healthcare LLC.

monopolios como lo infiere el Juzgado de Distrito, pues se trata de derechos de autor o secretos industriales que están protegidos de pleno derecho y en tratados internacionales sin necesidad de trámite alguno”.

- c)** Con relación a la decisión revisada, la Corte Suprema de Justicia de México, determinó que el Juzgado de Distrito “*no consideró que lo solicitado fue la restitución del tiempo perdido con motivo del trámite de la patente y no la extensión de esa patente, pues no se cuestionó el hecho de que las patentes fueran por tiempo indefinido o se buscaran tiempos de vigencia adicional al que tiene derecho, sino simplemente compensar el tiempo que se perdió por error, negligencia o dificultad en el estudio de la solicitud de patente por parte del funcionario del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*”.
- d)** Más adelante, el tribunal estableció que “*en la especie se da la inconstitucionalidad por omisión legislativa, precisamente en el marco mínimo referencial del tiempo de otorgamiento de patentes o bien su protección real y efectiva*” reconociendo así el plazo de 17 años.
- e)** Respecto de la decisión que fue revisada, se expresó que “*Lo resuelto en cuanto a que el derecho de una patente constituye un límite a la libre competencia del comercio y la industria, no es suficiente para sostener que en todos los casos deba negarse la posibilidad de otorgar una prórroga de licencia ni sostener una interpretación literal del instrumento internacional, sino ponderar entre el derecho a la patente, el libre comercio y el derecho a la salud*”.
- f)** Nuevamente respecto a la decisión del Juez de Distrito, la Suprema Corte de Justicia expresó que “*no se tomó en cuenta que el bien tutelado implica la obligación del Estado Mexicano de no causar daño al gobernado por su actuación irregular (objetivo y directo), lo cual redunda en una administración pública eficiente y en el evento de que esa condición deba compensarse a través del no ataque al derecho constitucional vulnerado, es decir, el uso*

exclusivo del invento por parte del inventor hasta subsanar su irregularidad constitucional; el promedio a nivel internacional y en nuestro país para el otorgamiento de una patente es de tres años y no de cinco años como aconteció en la especie, motivo por el cual las autoridades responsables no solo excedieron un plazo fijado en la normatividad sino también plazos razonables que no son esperables en el actuar técnico que requiere la evaluación de la solicitud de patente". Este párrafo de la sentencia es un claro ejemplo del respeto que se le debe al inventor, no demorando el trámite de su solicitud, como ocurre en algunos países de la región.

- g)** Finalmente, citamos otro párrafo digno de ser tenido en cuenta por las Oficinas de Patentes de la región que registran atrasos en el estudio y resolución de solicitudes de patentes. Se sostuvo que "se debe partir de la base de que no es lo mismo compensar un retraso que prorrogar la vigencia, porque la compensación no tiene por objeto prorrogarla sino dar efectividad al periodo de protección; lo importante en la especie es tomar en cuenta los retrasos originados en el procedimiento administrativo de aprobación de la patente y en esa medida, considerando la vigencia que tienen las patentes, la protección no podría ser menor de diecisiete años en compensación a dichos retrasos".

Hechas estas citas de la sumamente interesante sentencia de la Corte Suprema de Justicia de México, hemos de pasar a un análisis de las normas que rigen en ciertos países de la región que, a nuestro juicio, crean desigualdades en contra de las invenciones del sector farmacéutico.

III. Argentina

Como dijimos antes, comenzaremos por Argentina, país al que por obvias razones, dedicaremos una extensión mayor.

1. Los cambios en la legislación en 1995

La Ley de Patentes (Ley 24.481) fue sancionada el 30 de marzo de 1995 culminando así la vigencia de la Ley 111 sancionada en el año 1864 que solo reconocía en materia de productos medicinales una protección limitada al procedimiento para su

obtención. Los acuerdos internacionales arribados en el marco de la Ronda Uruguay del GATT, en particular el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (conocido por las siglas ADPIC o TRIPS) obligó a nuestro país a reformular el marco legal en materia de patentes. De ese modo la Ley 24.481 eliminó la desprotección en que se encontraban las invenciones farmacéuticas. En otras palabras, “se terminó con la exclusión de las patentes farmacéuticas practicada por los países en desarrollo”¹⁰.

A partir de los cinco años de transición permitidos por el art. 65.1 y 65.2 de TRIPS, la ley comenzó a aplicarse enteramente, generando en sus comienzos y tal como era de esperar, una serie de fallos incluso de la Corte Suprema de Justicia resolviendo conflictos respecto a la aplicación de la nueva ley particularmente frente a lo normado en la vieja Ley 111.

Podemos decir que “A partir de 1996 la Argentina adoptó criterios de patentabilidad relativos al área químico-farmacéutica que estaban mayormente en línea con el Acuerdo de los ADPIC. Estos criterios se mantuvieron relativamente estables hasta el 1º de mayo de 2012”¹¹.

2. La inconstitucionalidad de la Resolución Conjunta

Es a partir de esa fecha que, con la sanción de la Resolución Ministerial Conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 (en adelante la Resolución Conjunta) por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Industria y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por el cual se dictaron las llamadas pautas para el examen de Patentabilidad de las solicitudes de Patentes sobre Invenciones Químico-Farmacéuticas se inició una etapa en la que veladamente se ha violentado el principio de no discriminación del ADPIC, así como principios constitucionales y decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Dichas reglas incluyen una serie de limitaciones respecto a ciertas invenciones que hasta ese momento eran protegibles, y que a partir de su sanción se consideraron como no patentables, tal como era el caso de los polimorfos, invenciones de selección, composiciones farmacéuticas, etc. Estas pautas también ratificaron la prohibición de patentar segundos usos médicos ya establecida por una Circular anterior de la Administración Nacional de Patentes (Circular ANP 008/2002)¹².

10. Colección de propiedad industrial e intelectual: su valor para el crecimiento y la salud, 2º Semestre 2019; 1er Semestre 2020 /Alfredo Gusman et al; 1ª Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Albreumatica, 2019; pag.201.

11. Sánchez Echagüe, Ignacio; Las “nuevas pautas” de patentabilidad para el área químico-farmacéutica; LL 2015-B-897.

12. http://www.inpi.gob.ar/multimedia/ANPCirc008_2002.pdf.

Ello llevó a que esas limitaciones hayan sido calificadas como “inconstitucionales, arbitrarias, discriminatorias y contrarían normas de rango jerárquico superior incluyendo la misma Ley de Patentes, el Tratado GATT Trips y la Constitución Nacional”¹³.

Caracterizada doctrina, ha afirmado que *“La razonable protección que se otorga mediante las patentes de invención y los certificados de modelos de utilidad, tiene por objeto fomentar la creatividad y explotación industrial en diversas áreas relacionadas con el progreso, bienestar y salud de la población”*¹⁴. Sin duda, que las mencionadas pautas de patentabilidad están lejos de contribuir al progreso, bienestar y la salud de la población.

Estamos frente a una resolución claramente inconstitucional que vulnera la igualdad ante la ley, máxime cuando sin que se haya producido una modificación a la Ley de Patentes que dispusiera excluir cierta materia como patentable, se sancionó un régimen que ignora la jerarquía normativa reflejada en la llamada pirámide jurídica, modificando de facto una ley, y violando un tratado internacional.

Recordemos que uno de los cambios relevantes introducidos en 1995 por la Ley 24.481 es en lo que se refiere a la materia patentable, eliminando la desprotección a la que aludimos antes. La resolución conjunta no es más que una forma solapada de volver a desproteger las invenciones farmacéuticas, tal como ocurría con la legislación vigente hasta 1995. Como excluir su protección implicaba entre otros pasos, la sanción de una nueva ley, se optó por el camino de imponer restricciones a lo que podía protegerse bajo el título de “pautas de patentabilidad”.

No solo se estableció una discriminación respecto a un campo de la tecnología medicinal, sino que se incumplió con un principio fundamental en materia de tratados internacionales. Vale recordar la regla establecida por el art. 26 de la Convención de Viena (aprobada por la ley 19.865), según la cual: *“Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”*. En otras palabras dicha Convención, vigente en el derecho argentino, confiere expresamente primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno.

Como lo señaló John Marshall en su voto del caso *“Foster vs. Neilson”*¹⁵, el tratado es por su naturaleza *“un contrato entre dos naciones”, cuya fiel observancia es impuesta por “el interés y el honor de los gobiernos que son parte de él”*.

13. Richelet, Gaston; Patentes, innovación, competitividad y marco legal: un llamado de atención; elDial.com-DC2DDE.

14. Badeni, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tº II, pag-. 356; 3ª Edición, Buenos Aires; La Ley 2010.

15. 27 US 253, pág. 314, 1829.

Estamos frente a una clara violación a lo dispuesto por el art. 75, inciso 22 de la Constitución Argentina, la cual se apoya en el aserto de que: "el legislador (o el Presidente, en su caso) no tiene atribución para modificar un tratado por una ley (o reglamento) y si bien podría dictar una ley (o reglamento) que prescribiera disposiciones contrarias a un tratado, o que hiciese imposible su cumplimiento, ese acto del órgano legislativo (o ejecutivo) comportaría una transgresión del principio de jerarquía de las normas (art. 31 de la Constitución Nacional) y sería un acto constitucionalmente inválido.

Lo expresado en el párrafo anterior está contenido en una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina¹⁶. En el voto del Ministro Antonio Boggiano, se agregan dos conceptos que son de extrema importancia al momento de juzgar la constitucionalidad o no de la mencionada Resolución Conjunta.

Sostiene el Dr. Boggiano que "*La derogación de un tratado internacional por una ley del Congreso –o por cualquier otro acto interno de menor jerarquía normativa– violenta la distribución de competencias impuesta por la misma Constitución Nacional, porque mediante una ley se podría derogar el acto complejo federal de la celebración de un tratado. Constituiría un avance inconstitucional del Poder Legislativo nacional sobre atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, que es quien conduce las relaciones exteriores de la Nación* (art. 86, inc. 14, Constitución Nacional) 16 E. 64.XXIII. "Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros", sentencia del 7 de julio de 1992 --La Ley, 1992-C, 543--".

La clara inconstitucionalidad de la Resolución Conjunta ha sido expuesta con extrema claridad y amplia fundamentación, en la demanda que la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales inicio contra el Estado Nacional con el objeto de que se declare la nulidad de dicha norma¹⁷, juicio que se encuentra en trámite. Vale señalar que la mencionada Cámara nuclea a las empresas farmacéuticas y biotecnológicas que desarrollan y comercializan medicamentos innovadores en el país.

3. La afectación de la competencia y la salud

Al referirse a la Resolución Conjunta vimos, a través de cierta doctrina citada al comienzo, que se considera que la misma se justifica desde la perspectiva de la competencia y la salud, y en pos del objetivo de posibilitar el acceso a medicamentos a precios accesibles¹⁸.

16. Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS); Fallo del 13.10.1994 en autos Cafés La Virginia S.A.S.A.; LL 1995-D, 277.

17. Cámara Argentina de Especialidades Medicinales y otro c/ Estado Nacional (Ministerio de Industria de la Nación y otros; s/ nulidad de acto administrativo; Expediente 4960/2013, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, N° 1.

18. Correa, Carlos M. y Correa Juan I.; op. Cit.

Antes de entrar en el tema de la competencia y el precio de los medicamentos como justificador de la Resolución Conjunta, vale la pena señalar que en Argentina los laboratorios farmacéuticos se encuentran agrupados en dos entidades empresarias. Los laboratorios fundamentalmente filiales de empresas extranjeras están nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME). Las empresas básicamente de capital nacional se encuentran agrupadas en el Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA).

En un trabajo elaborado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia del 23 de diciembre de 2019¹⁹, que contiene la Investigación de Mercado sobre las condiciones de competencia en el Mercado de Medicamentos, se incluye información sobre el volumen de facturación y porcentaje de participación de los principales laboratorios en el canal de farmacias, no incluyendo, por lo tanto, ni las ventas institucionales (26%), ni la venta de medicamentos de alto costo (estimado en el 20%).

El cuadro que acompaña dicha investigación, nos muestra que los ocho laboratorios con mayor volumen de ventas con una participación de mercado de más del 41%, son empresas de capital nacional.

Según las conclusiones de la mencionada Comisión Nacional, el nivel de concentración de la industria es bajo ya que no hay ningún laboratorio que tenga una participación superior al 10%.

La defensa de la Resolución Conjunta converge en dos aspectos: competencia y precios. Se pasa por alto, en nuestra opinión, el hecho de que la legislación en materia de patentes es parte de un todo integrado por normas que, en ciertas circunstancias, se interrelacionan entre sí, incluso imponiendo límites al derecho de propiedad que un inventor tiene sobre lo que la Constitución Nacional llama “invento o descubrimiento” (art. 17).

En línea con lo expresado, al tratar el límite de los derechos frente al ejercicio abusivo de los mismos, la calificada doctrina ha afirmado que *“Independientemente del carácter relativo propio de los derechos – su límite externo está dado por la existencia de otros derechos – el otro límite proviene del derecho mismo. Este, como se ha visto, debe ser ejercido de modo regular, actuando tal criterio como un límite interno que proviene de la ley”*²⁰.

En muchos países, y es el caso de Argentina, existen marcos legales dirigidos a poner límites al ejercicio abusivo de los derechos. Veremos en los párrafos

19. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia; IM 4; Investigación de mercado sobre las condiciones de competencia en el mercado de medicamentos; 23.12.2019.

20. Alterini, Jorge Horacio; Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético, 2^a Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; La Ley 2016, Tº I, pag.86.

siguientes algunos aspectos vinculados con aquellas normas que podrían impactar en el ejercicio anormal del derecho por parte del inventor.

a. La doctrina del abuso del derecho

El Código Civil y Comercial de Argentina, regula el abuso del derecho en el art. 10. Consagra como principio rector el que “*el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no pueden constituir como ilícito ningún acto*”. El mismo artículo complementa el principio general disponiendo que “*La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos*”.

Al tratar situaciones en donde se invocó la existencia de una conducta abusiva la jurisprudencia ha sostenido que “*la doctrina del abuso del derecho sirve para establecer si medió o no una conducta de las partes reñida con los fines éticos, sociales, económicos y técnicos de las prerrogativas o facultades jurídicas que surgen de la ley, del contrato y de los derechos subjetivos* (conforme José María Gastaldi, “*La autonomía de la voluntad y su vigencia en el contrato de concesión para la venta de automotores*”, ED, 133-133, comentando la posición de la Cámara Comercial)”²¹.

En materia de propiedad industrial e intelectual existen numerosos antecedentes jurisprudenciales en los que se aplicó la doctrina del abuso del derecho.

... “*Una correcta aplicación de los estándares de patentabilidad puede impedir la concesión de patentes triviales o “de baja calidad”*”...

b. Prácticas violatorias de la Ley de Defensa de la Competencia con relación a patentes

Otro de los argumentos dados para justificar un trato diferencial dado a solicitudes de patentes en el campo que nos ocupa, es que si no se aplicaran criterios rigurosos la competencia se vería afectada. En ese sentido se afirmó que “*Una correcta aplicación de los estándares de patentabilidad puede impedir la concesión de patentes triviales o “de baja calidad” que pueden tener efectos negativos sobre la competencia y la salud pública*”²².

21. Cellulares, Buenos Aires c/ AMX Argentina S.A.; s/ ordinario; CNA en lo Comercial, Sala F, Fallo del 3.12.2019 (TR La Ley AR/JUR/46324/2019).

22. Correa, Carlos M. y Correa Juan I.; op. Cit.

En primer lugar, como lo señala Cabanellas de las Cuevas “*los principales sistemas de defensa de la competencia han desarrollado un amplio conjunto de precedentes respecto de la determinación de prácticas relativas a patentes, susceptibles de constituir conductas anticompetitivas ilícitas*”²³.

Nuestra Ley de Patentes contiene ciertas conductas que son consideradas anticompetitivas, criticadas acertadamente por Cabanellas de las Cuevas²⁴.

También nuestra ley contiene otras referencias a las prácticas anticompetitivas relacionadas específicamente con los contratos de licencia. El art. 38 incluye la prohibición de que dichos contratos contienen cláusulas restrictivas tales como condiciones exclusivas de retrocesión, las que impidan la impugnación de la validez de las patentes licenciadas o que contengan cláusulas llamadas “atadas”, o que violen la Ley de Defensa de la Competencia.

Si nos remitimos a decisiones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina en donde el tema “patentes” haya sido abordado, sólo encontramos un antecedente del año 1981²⁵. De la misma rescatamos algunos conceptos que consideramos interesante aun teniendo en cuenta que han transcurrido 40 años desde su dictado.

... son factores exógenos a una patente los que determinarán si ella confiere poder monopólico a su titular...

Considera la Comisión que “*una patente no crea un monopolio, por cuanto no puede quitar del dominio público nada que ya estuviera en el criterio que ha sido recogido en algunos fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos*”, agregando que “la patente no es un monopolio por sí misma sino que ese carácter depende del dominio o la fuerza que tenga en el mercado”. Por eso son factores exógenos a una patente los que determinarán si ella confiere poder monopólico a su titular.

Al mencionar un ejemplo de lo que sería un control del mercado ilícito, se señala en esa decisión el caso de reivindicaciones ilícitamente amplias o ambiguas, o acumulación o suma de patentes que aseguren el dominio de todas las formas existentes y no permitan el ingreso de nuevos competidores.

En suma, la legislación en materia de defensa de la competencia, tiene el poder de resolver conductas que amparadas en una patente, implica un ejercicio del derecho fuera de los propósitos y fines de la legislación específica que protege

23. Cabanellas de Las Cuevas, Guillermo; Derecho de las patentes de Invención; 2^a Edición; Heliasta 2004, pag. 469.

24. Cabanellas de Las Cuevas, Guillermo; op. cit.; pag. 472 y ss.

25. http://cndc.produccion.gob.ar/sites/default/files/cnfdcfiles/3_0.pdf.

los inventos implicando una conducta que restrinja altere o condicione cierto mercado.

Adicionalmente, nos encontramos con el régimen de licencias obligatorias que en ciertas circunstancias pueden contribuir a eliminar o morigerar el impacto de una patente cuando el derecho sobre la misma implica incurrir en prácticas anticompetitivas (art. 44 de la Ley de Patentes).

c. La patente como vehículo que afecte el derecho a la salud

No hemos de reiterar conceptos que han sido tratados por distinguidos tratadistas, respecto a los beneficios que el sistema de patentes proporciona a la humanidad. Solo queremos señalar que de no haber existido un sistema de patentes, es muy probable que el desarrollo dirigido a obtener vacunas para prevenir el COVID-19 no hubiere sido tan rápido.

... de no haber existido un sistema de patentes, es muy probable que el desarrollo dirigido a obtener vacunas para prevenir el COVID-19 no hubiere sido tan rápido...

Adicionalmente, y sin duda de gran relevancia, frente a las mutaciones que ha sufrido el virus, quienes han desarrollado o están desarrollando en este momento, no seguirán investigando si el fruto de su trabajo e inversión no contara con una adecuada protección.

Por otra parte, tanto el ADPIC como muchas leyes de patentes, incluyendo la Argentina, contienen normas que regulan las licencias obligatorias para casos de emergencias sanitarias.

Esta breve referencia nos permite concluir que es justamente el sistema de patentes, no sometido a tratos diferentes según se trate de tecnología médica o no, el que ayudara a mejorar la salud de la población que hoy cuenta, gracias a la investigación y desarrollo en el campo farmacéutico, con una expectativa y calidad de vida mejor. Enfermedades que hace 30 años eran mortales, hoy ya no lo son gracias a la existencia de tratamientos más efectivos y procedimientos menos invasivos.

IV. Brasil²⁶

En Mayo 2021, la Suprema Corte de Brasil resolvió en fallo no unánime, que el art. 40 de la Ley de Patentes y Marcas que establece que las patentes tendrían una duración

26. Fuente: Newsletter # 12 del estudio Kaznar Leonards.

mínima de 10 años contados de su concesión, era violatoria de la Constitución. Ello implica que a partir de esta fecha, todas las patentes que se concedan tendrán una duración de 20 años contados desde la solicitud, cualquiera sea la duración que el trámite administrativo haya tenido. Sin embargo, esta decisión, discriminó a las patentes relacionadas con productos y procesos farmacéuticos y con equipos y/o materiales de uso sanitario, ya que, para las patentes en estas tecnologías que hayan sido concedidas por 10 años desde su concesión, la decisión de la Corte Suprema se aplica en forma retroactiva y deberán por lo tanto ajustar sus plazos de vigencia hasta 20 años desde su presentación o quedar extintas.

Si bien el mencionado Tribunal analizó el caso con relación a las patentes farmacéuticas, la decisión judicial tendrá impacto en la totalidad de las patentes sean o no del campo mencionado.

Durante el debate, los jueces estudiaron diversas cuestiones tales como el precio de los medicamentos, debido a la mayor protección temporal que otorgaba el art. 40, y la protección de que disponen los titulares de patentes aun antes de que la misma se conceda. También se analizó el funcionamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que registra demoras superiores a los 10 años para examinar solicitudes de patentes.

... quienes por un funcionamiento deficiente del proceso de tramitación de solicitudes de patentes, serán privados de un disfrute del derecho más justo...

La decisión mencionada si bien no deriva a partir de mayo de 2021 en un trato desigual para el sector farmacéutico respecto al resto de las tecnologías, afecta a todos los titulares de patentes por igual, quienes por un funcionamiento deficiente del proceso de tramitación de solicitudes de patentes, serán privados de un disfrute del derecho más justo. Recordemos aquí los conceptos desarrollados por la Corte Suprema de Justicia de México a los que hicimos referencia en este trabajo.

V. Colombia²⁷

El 29 de septiembre de 2014 el Presidente de la República de Colombia dictó el Decreto 2014 cuyo objetivo es el de evitar que el periodo de protección de una patente de invención se acorte injustificadamente, cumpliendo así con el art. 62.2 del ADPIC.

27. En base a información proporcionada por Ximena Castellanos del estudio Castellanos & Co. de Bogotá.

Si bien se estableció una compensación del plazo de duración de la patente a través de un proceso de restauración de dicho plazo, lamentablemente, el mencionado Decreto excluyó del alcance del mismo a las patentes por productos farmacéuticos.

Dicha limitación está en línea con la Decisión Andina 689, que en el artículo 1°, apartado (d) establece "Con excepción de patentes farmacéuticas, establecer los medios para compensar al titular de la patente por los retrasos irrazonables de la Oficina Nacional en la expedición de la misma, restaurando el término o los derechos de la patente. Los Países Miembros considerarán como irrazonables los retrasos superiores a 5 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de 3 años desde el pedido de examen de patentabilidad, el que fuera posterior, siempre que los períodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos".

VI. Perú²⁸

En Perú, al igual que en Colombia y en los restantes países de la Comunidad Andina, el plazo de vigencia de una patente es de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La norma establece la figura del "ajuste por retraso irrazonable" por medio del cual se extiende el plazo de vigencia de la patente bajo ciertos supuestos específicos que tienen que ver con el retraso irrazonable en el trámite de su concesión, ajuste que no es aplicable a patentes de producto o procedimiento farmacéutico.

VII. Uruguay²⁹

El art. 99 de la Ley de Patentes 17.164 otorga al titular de una patente la posibilidad de entablar acciones en violación de los derechos que emergen de la misma, reclamando una indemnización por los actos llevados a cabo entre la publicación de la solicitud y la concesión de la misma.

El 18 de diciembre de 2020 se sancionó la Ley 19.924 (Ley de Presupuesto) la cual introdujo una modificación a la Ley de Patentes 17.164 por la cual en el caso de patentes para productos farmacéuticos, solo se podrá reclamar una indemnización por actos realizados una vez concedida la patente, y no para aquellos desarrollados entre la publicación y la concesión que aplica al resto de las tecnologías.

28. Información proporcionada por Juli Gutierrez Zanelli del estudio Díaz Canseco Abogados, de Lima.

29. Información proporcionada por Agustín Mayer West, del Estudio Ferrere Abogados de Montevideo.

VIII. Conclusiones preliminares

Pocos sectores tuvieron en los últimos años el nivel de exposición pública que ha tenido la industria farmacéutica gracias a los desarrollos alcanzados en la prevención y tratamiento del COVID-19.

Apenas comenzaron a vislumbrarse los logros alcanzados en tan poco tiempo, se inició una campaña dirigida a limitar e incluso suspender los efectos de las patentes de invención que protegieran desarrollos vinculados con la pandemia. Incluso la Organización Mundial de la Salud se hizo eco de esas propuestas, si bien a la fecha no se conoce que las iniciativas formuladas inicialmente por Sud África e India y a la cual adhirieron luego varios países, se hayan traducido en restricciones a los derechos de los inventores.

Más que un freno a la investigación, el sistema de patentes probó ser la herramientas más eficaz para promover la investigación inicial y para sostener los trabajos que se encararon luego destinados a mejorar las vacunas haciéndolas eficaces respecto a otras variantes. Para ello hubo que superar los ensayos clínicos necesarios que demostrarían eficacia y seguridad.

El acceso a las vacunas no estuvo condicionado por la existencia de patentes, sino por problemas vinculados con la logística, disponibilidad de personal entrenado para el manejo del traslado de las mismas, así como otras dificultades ajena por completo al sistema de patentes

El que ciertos titulares de patentes hayan incurrido en conductas ilícitas no es argumento suficiente para castigar a quienes legítimamente pretender proteger nuevos desarrollos, que no necesariamente deben ser de alto impacto, sino que muchas veces esas innovaciones de "menor cuantía" requieren esfuerzos de diversa índole, mereciendo que se le otorgue protección.

Ello, unido a un adecuado marco legal que proteja los datos generados en los ensayos clínicos, permitirá que seamos testigos de nuevos aportes de la industria. Ir en la dirección contraria solo generará acceso limitado a los recursos que la ciencia puede brindar, si se le dan las herramientas adecuadas para investigar.

IX. Segundos Usos Médicos

Cuando hablamos de nuevos o segundos usos médicos nos referimos al hecho de que, para un fármaco que fue inicialmente desarrollado para un determinado uso terapéutico, se encuentra una nueva utilidad médica. Esta práctica, también conocida como reposicionamiento de fármacos, ha alcanzado una gran importancia en la industria farmacéutica en los últimos años, y se ha convertido en un complemento necesario al desarrollo de nuevas moléculas.

Un ejemplo clásico que se encuentra presente en prácticamente todos los textos relacionados con nuevos usos médicos es el caso del *sildenafil*. Este fármaco fue sintetizado por primera vez en el año 1990 y fue inicialmente diseñado para el tratamiento de la hipertensión arterial y la angina de pecho. Durante los ensayos clínicos de fase I, se observó un efecto secundario llamativo y era que los pacientes masculinos tratados con el compuesto presentaban erecciones espontáneas. Así fue como la compañía Pfizer decidió iniciar los estudios para evaluar el *sildenafil* como un posible medicamento para el tratamiento de la disfunción eréctil, lográndose la aprobación para este nuevo uso por parte de la FDA (*Food and Drug Administration*) en el año 1998. El *sildenafil* fue exitosamente comercializado por Pfizer bajo la marca comercial Viagra alcanzándose un pico de ventas en el año 2008 de casi U\$D 2000 millones.

La *zidovudina*, más conocida como AZT, fue sintetizada por Jerome Horwitz en 1964 como un posible agente contra el cáncer. Sin embargo, en los ensayos preliminares, se observó que las dosis a las cuales el AZT alcanzaba un mínimo efecto eran tóxicas y potencialmente mortales. En el año 1987, más de 20 años más tarde, la FDA aprueba el uso a una dosis adecuada de AZT para un tratamiento antirretroviral contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Otro ejemplo clásico es el del ácido acetilsalicílico, comúnmente conocido como aspirina. Este fármaco surgió como una alternativa a su análogo, el ácido salicílico, el cual se utilizaba para el tratamiento del dolor, pero tenía ciertas desventajas como su sabor amargo y la generación de daños estomacales. El ácido acetilsalicílico se sintetizó por primera vez en el año 1853 y por muchos años fue el medicamento emblema de la compañía alemana Bayer. En el año 1988, con ya más de 130 años de historia, la FDA aprobó un nuevo uso de la aspirina para reducir el riesgo de infarto y accidentes cerebrovasculares. Además, existen en la actualidad ensayos clínicos que evalúan su uso de este medicamento en la prevención del cáncer colorrectal.

Podemos ver a través de los ejemplos anteriores que un fármaco que fue inicialmente diseñado para un determinado uso terapéutico, independientemente del éxito que haya tenido para dicho primer uso, sigue teniendo un potencial importante para ser usado con otros fines. Por lo tanto, es importante incentivar la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos basados en fármacos conocidos.

1. Ventajas de los Segundos Usos Médicos

El reposicionamiento de fármacos ofrece grandes ventajas en comparación con el desarrollo de nuevas moléculas. Como veremos a continuación, estas ventajas afectan no solo a la compañía innovadora sino también a la sociedad.

En primer lugar, los segundos usos conllevan un menor riesgo para el innovador de que el proyecto fracase. En este sentido, es importante destacar que para los principios activos conocidos se cuenta con datos experimentales preliminares, por lo que hay menores preocupaciones relacionadas con su seguridad. Se estima que se obtienen aproximadamente un 10% de las solicitudes de aprobación presentadas ante la FDA para nuevas moléculas, mientras que para un nuevo uso de un fármaco conocido la tasa de aprobación es de aproximadamente un 30%.

En segundo lugar, otra ventaja importante para el innovador es que la inversión total necesaria para poner el medicamento en el mercado es menor. El costo total estimado para el desarrollo de una nueva molécula, desde la investigación inicial hasta el lanzamiento del producto, es de aproximadamente U\$D 3000 millones. Aunque existen otras estimaciones que arrojan un valor menor, hay consenso en la literatura de que la inversión es significativamente mayor que para el desarrollo de un medicamento basado en un principio activo conocido, para lo cual se estima una inversión total de aproximadamente U\$D 300 millones, cifra menor pero para nada despreciable.

... los nuevos usos médicos han demostrado también ser una mejor opción para las denominadas enfermedades raras o poco frecuentes...

Otra ventaja que podemos mencionar es que el tiempo transcurrido desde que se inicia la investigación hasta que el producto es lanzado al mercado es sustancialmente menor. Se estima que el desarrollo de una nueva molécula puede tomar entre 10 y 17 años, mientras que el reposicionamiento de un fármaco puede demorarse entre 3 y 8 años aproximadamente. Esto también tiene que ver con el hecho de que para los compuestos conocidos muchas veces ya se cuenta con ensayos preliminares que, en algunos casos, pueden comprender incluso ensayos clínicos de fase I.

Por último, los nuevos usos médicos han demostrado también ser una mejor opción para las denominadas enfermedades raras o poco frecuentes, debido a que la menor inversión necesaria compensa la menor cantidad de potenciales pacientes.

Como puede apreciarse, no solo las compañías innovadoras se ven beneficiadas por este tipo de investigaciones, sino que este beneficio impacta en la sociedad trayendo una mayor cantidad de soluciones en un tiempo considerablemente menor.

Todas las ventajas mencionadas más arriba han llevado a una revolución en la industria farmacéutica que queda en evidencia si se observan ciertas cifras. Por

ejemplo, solo 10 de las más de 1500 aprobaciones de medicamentos por parte de la FDA entre 1990 y 2007 corresponden a segundos usos médicos de compuestos conocidos, mientras que, en los últimos años, aproximadamente un tercio de las aprobaciones por la FDA corresponde a fármacos que fueron inicialmente diseñados con objetivos diferentes. Además, aproximadamente un 25% de los ingresos de la industria farmacéutica y cerca de un 90% del total de los medicamentos consumidos corresponden a medicamentos basados en segundos usos médicos. Actualmente, alrededor del 15% de los medicamentos de la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son medicamentos basados en fármacos reposicionados.

... Actualmente, alrededor del 15% de los medicamentos de la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son medicamentos basados en fármacos reposicionados...

2. Segundos Usos Médicos y COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha desencadenado un esfuerzo mundial sin precedentes para encontrar un posible tratamiento que reduzca los efectos devastadores que esta enfermedad produce. Existen cientos de posibles tratamientos que están siendo estudiados en todo el mundo en ensayos preliminares a nivel preclínico o clínico, la gran mayoría de los cuales consiste en investigaciones basadas en principios activos conocidos. Esto no es sorprendente si tenemos en cuenta las ventajas antes mencionadas y la urgencia que supone encontrar un tratamiento efectivo para esta enfermedad. En efecto, si observamos los candidatos más conocidos que fueron y son evaluados en ensayos clínicos como posibles tratamientos, podemos ver que se trata de fármacos que fueron evaluados o utilizados previamente para otras indicaciones.

El anticuerpo monoclonal *Tocilizumab*, por ejemplo, es un medicamento aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoide que en junio de 2021 recibió una autorización de emergencia por parte de la FDA para tratar pacientes con COVID-19 hospitalizados y con necesidad de oxígeno. Otro anticuerpo monoclonal que fue estudiado como posible tratamiento para esta enfermedad es el *Remdesivir*, el cual fue inicialmente diseñado para tratar la hepatitis C. También se están utilizando otros tipos de fármacos como la *dexametasona*, un *corticosteroide* utilizado como antiinflamatorio e inmunosupresor, que ha demostrado mejorar significativamente la tasa de supervivencia de pacientes gravemente enfermos de COVID-19. La heparina, un anticoagulante, también está siendo utilizado como parte del tratamiento en muchos países.

El hecho de que se haya optado principalmente por estudiar soluciones basadas en principios activos conocidos obedece principalmente a que es esperable que esta opción brinde resultados positivos en un menor lapso de tiempo. La urgencia de encontrar un tratamiento para paliar las consecuencias de la pandemia hizo que en un principio se descarte casi por completo la opción de diseñar una nueva molécula, la cual hubiese podido llegar al mercado recién después de varios años.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que en la actualidad existen una gran cantidad de herramientas experimentales e informáticas que permiten generar y analizar grandes volúmenes de datos, lo que conlleva a una selección más rápida y efectiva de posibles candidatos terapéuticos. Estas herramientas han facilitado en gran medida el reposicionamiento de fármacos que, hace unas décadas atrás, comenzaba principalmente a partir de observaciones fortuitas aisladas, como en el ejemplo del *sildenafil* mencionado anteriormente.

3. Patentabilidad de los Segundos Usos Médicos

Ahora bien, habiendo descrito la importancia que tienen los segundos usos médicos en la industria farmacéutica y cómo complementan los abordajes tradicionales aportando soluciones más rápidas y económicas, veamos cómo se aborda este tema desde el punto de vista de la protección por patentes.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en su Artículo 27(3) lo siguiente: “*Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales*”. Los países de la región han hecho uso de esta facultad incluyendo esta exclusión de patentabilidad en sus leyes de patentes, quizás siguiendo la tendencia marcada por Europa.

... Otra explicación utilizada en el pasado para justificar dicha exclusión, aunque ahora quedó algo desactualizada, es que se consideraba que la medicina *per se* no era una actividad industrial...

La principal razón por la cual se ha defendido la exclusión de patentabilidad de los métodos de tratamiento terapéutico es el hecho de que se desea que los médicos ejerzan su profesión con libertad, sin preocuparse en el momento del tratamiento por si están infringiendo derechos de propiedad intelectual. Otra explicación utilizada en el pasado para justificar dicha exclusión, aunque ahora

quedó algo desactualizada, es que se consideraba que la medicina *per se* no era una actividad industrial.

A pesar de las anteriores razones, se observó con el paso de los años que esta exclusión desincentiva la investigación basada en fármacos conocidos y esto era un problema en vista de la creciente actividad en este campo. La solución que el sistema de patentes encontró a este problema fue otorgar protección para lo que ahora conocemos como nuevos o segundos usos médicos. En efecto, la mayoría de los países del mundo desarrollado otorgan actualmente algún tipo de protección a los nuevos usos médicos.

... la mayoría de los países del mundo desarrollado otorgan actualmente algún tipo de protección a los nuevos usos médicos...

a. Reivindicaciones de Segundo Uso Médico

Las reivindicaciones son la parte más importante de una patente, ya que en ellas se define el alcance de protección otorgado. La invención definida en las reivindicaciones debe cumplir, entre otras cosas, con los requisitos generales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Además, la materia reivindicada no debe estar comprendida dentro de las exclusiones de patentabilidad. Para el caso de los segundos usos médicos, existen tres formatos de reivindicaciones que fueron principalmente utilizados alrededor del mundo.

En primer lugar, podemos mencionar a las reivindicaciones denominadas de "uso directo" que tienen el siguiente formato: "*Uso de un producto X para el tratamiento de una enfermedad Y*". En este ejemplo, el producto X es un producto conocido, pero no se conocía su uso en el tratamiento de la enfermedad Y. Este formato de reivindicación tiene el inconveniente de que es generalmente interpretada en los países de la región como equivalente a un método de tratamiento terapéutico y, por lo tanto, su efecto legal es similar o idéntico a una reivindicación de método de tratamiento terapéutico. Por lo tanto, en los países en donde los métodos de tratamiento terapéutico se encuentran excluidos de patentabilidad, generalmente también se excluyen las reivindicaciones con este formato.

En segundo lugar, tenemos a las reivindicaciones de producto limitadas por el propósito. Estas reivindicaciones tienen el formato "*Producto X para el tratamiento de una enfermedad Y*". Este formato de reivindicaciones elimina el conflicto con la exclusión de patentabilidad de los métodos de tratamiento, ya que se trata de una reivindicación de producto y no de uso o método. Sin embargo, existe un potencial conflicto con el cumplimiento del requisito de novedad absoluta, ya que el producto

en sí mismo es conocido. Por este motivo, algunas jurisdicciones que han adoptado este formato incluyeron en sus legislaciones algún tipo de excepción al requisito de novedad, como lo hizo la Oficina de Patentes Europea en el Artículo 54(5) del Convenio de Patentes Europeo 2000 (EPC 2000).

La tercera alternativa son las denominadas reivindicaciones con estilo suizo. Estas reivindicaciones, cuyo nombre se debe a que fueron aceptadas por primera vez por la Oficina Federal de Propiedad Intelectual Suiza, tienen el siguiente formato: *"Uso de un producto X en la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad Y"*. Si bien se trata de una reivindicación de uso, la cual se entiende como una reivindicación de método, en este caso se trata del uso en la fabricación de un medicamento y no del uso directo en el tratamiento terapéutico. De esta manera, se logra evitar caer dentro de la exclusión de patentabilidad. Por otra parte, este tipo de reivindicaciones no tienen efectos sobre la libertad del médico, ya que no es el médico quien fabrica el medicamento. Por último, también se cumple con los requisitos de aplicación industrial y novedad, la cual está dada por la nueva indicación terapéutica.

... este tipo de reivindicaciones no tienen efectos sobre la libertad del médico, ya que no es el médico quien fabrica el medicamento...

En las últimas décadas, se ha cuestionado mucho la legalidad y el alcance de los distintos tipos de reivindicaciones de segundo uso médico en numerosas jurisdicciones. Sin embargo, no se puede negar la importancia que tiene este tema para la industria farmacéutica y para la sociedad en general. Por lo tanto, el sistema de patentes no puede estar ajeno a esta realidad y debe buscar una solución que otorgue la protección necesaria que estimule la investigación y desarrollo en ese campo, sin que esto signifique necesariamente llegar al extremo de aceptar las patentes para métodos de tratamiento terapéutico.

b. Patentes de Segundo Uso Médico en Europa

Europa es sin dudas la jurisdicción en donde la patentabilidad de los segundos usos médicos se discutió con mayor profundidad. De acuerdo con la Convención de Múnich del año 1973, los segundos usos médicos no eran patentables por considerarse equivalentes a métodos de tratamiento terapéutico excluidos de patentabilidad. Además, se consideraba que los segundos usos médicos carecían de aplicación industrial porque la medicina no era vista como una actividad industrial.

Para ese entonces, esta exclusión no era un problema mayor ya que el desarrollo de soluciones médicas basadas en principios activos conocidos no era tan importante como lo es hoy. Sin embargo, el problema fue ganando relevancia con el tiempo y en el año 1983 se concedió la primera patente con reivindicaciones con el estilo suizo. Esta fue la práctica europea por varios años, hasta que en el año 2007 entró en vigor el EPC 2000 y se comenzaron a aceptar las reivindicaciones de producto limitadas por el propósito. En efecto, en el EPC 2000 se introduce una excepción al requisito de novedad con relación a sustancias o composiciones para usar en un método de tratamiento terapéutico, con la condición de que dicho uso no esté comprendido en el estado de la técnica (Artículo 54(5)).

Luego, mediante la decisión G2/08 se determinó que las reivindicaciones de tipo suizo ya no eran necesarias y por lo tanto la práctica actual es la establecida en el EPC 2000. Vemos entonces que en Europa la patentabilidad de los nuevos usos médicos acompaña la evolución de la industria farmacéutica, otorgando una protección más robusta a este tipo de invenciones, lo que redunda seguramente en un mayor incentivo para la investigación y desarrollo en este campo.

c. Patentes de Segundo Uso Médico en México

Otro caso que vale la pena mencionar es el de México, en donde recientemente se modificó la legislación para adoptar un texto similar al europeo.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 excluía de patentabilidad a los métodos de tratamiento terapéutico y, aunque se aceptaban reivindicaciones de segundos usos médicos, la patentabilidad de los mismos no estaba explícitamente reconocida en dicha Ley.

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que entró en vigor el año pasado, introdujo en su Artículo 45 una excepción al requisito de novedad similar al Artículo 54 del EPC, aceptando explícitamente que “*No se excluirá de la patentabilidad a cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva*”.

Esta modificación reconoce expresamente la patentabilidad de las invenciones de nuevos usos médicos y brindará sin dudas una mayor certeza al sector, incentivando aún más las inversiones en este campo.

d. Patentes de Segundo Uso Médico en Argentina

El Artículo 17 de la Constitución Nacional establece que “*todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley*”. Por lo tanto, suena lógico que aquel que haya invertido una gran

cantidad de dinero en obtener un nuevo medicamento desee protegerlo de manera tal de recuperar la inversión y obtener una recompensa razonable. Sin embargo, veamos qué dice la legislación en materia de patentes de invención relacionadas con segundos usos médicos.

Como vimos anteriormente, la anterior Ley de Patentes (Ley 111) no permitía la protección por patentes de ningún producto farmacéutico. Esto era algo que ocurría en varios países de la región antes del Acuerdo sobre los ADPIC. Con la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC y la promulgación de la nueva Ley de Patentes (Ley 24.481) se buscó garantizar la protección por patentes para productos y procesos en todos los campos tecnológicos. Aunque la nueva Ley de Patentes excluye de patentabilidad a los métodos de tratamiento terapéutico aplicados sobre el cuerpo humano y animal (Artículo 6.e.), esto no implica una exclusión automática de los segundos usos médicos. Por lo tanto, los segundos usos médicos, al no estar excluidos de patentabilidad, se presumen patentables.

Sin embargo, en el año 2002, la Administración Nacional de Patentes (ANP) emitió la Circular 008/02 en donde se estableció que las reivindicaciones de segundo uso médico, aun cuando se redactan con el estilo suizo, se consideran carentes de novedad. Esta interpretación, que fue posteriormente incluida en las Directrices sobre Patentamiento en el año 2003, es cuestionable, ya que la novedad de un segundo uso médico radica en la nueva indicación terapéutica que no era conocida previamente. Es decir que, mediante una circular, la ANP estableció una nueva exclusión de patentabilidad que no fue incluida por el legislador ni en la Ley 24.481 ni en su reglamento.

Posteriormente, en el año 2012, cuando la industria farmacéutica ya había dirigido su atención de manera importante hacia la innovación basada en principios activos conocidos, el INPI decidió dar un paso más en contra de la innovación farmacéutica al dictar la ya mencionada y controvertida Resolución Ministerial Conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012.

En relación con los segundos usos médicos, la Resolución Ministerial Conjunta menciona que todos los segundos usos son equivalentes a métodos de tratamiento terapéutico y no presentan aplicabilidad industrial, aun cuando la reivindicación se redacte con el estilo suizo. Esta interpretación no es correcta, ya que una redacción con estilo suizo se refiere a la “fabricación de un medicamento” lo que es claramente diferente a un método de tratamiento, y además tiene una clara aplicación industrial.

Por lo tanto, la normativa vigente en Argentina que impide a los inventores de medicamentos basados en principios activos conocidos obtener una patente son una circular de la ANP y una resolución ministerial, normas que claramente tienen

una jerarquía legal menor que la propia Ley de Patentes y que el Acuerdo sobre los ADPIC.

4. Argumentos Contra la Patentabilidad de los Segundos Usos Médicos

En algunos países de la región existe una fuerte tendencia contra la patentabilidad de los productos farmacéuticos en general y los Segundos Usos Médicos no son la excepción. Se suele argumentar, por ejemplo, que las patentes para segundos usos médicos tienen el objetivo de extender la protección otorgada por una patente del mismo producto. Sin embargo, esto no ocurre para el caso de los segundos usos médicos. En primer lugar, porque una vez que caduca la patente otorgada para el producto, el mismo quedaría en el dominio público, y una patente de segundo uso de dicho producto protegería únicamente la nueva indicación terapéutica. Además, es importante destacar que muchos desarrollos de nuevos usos médicos se basan en principios activos que no tienen patentes vigentes y no siempre son desarrollados por la misma compañía que inventó el producto.

... Un tercer argumento contra este tipo de invenciones es que los segundos usos médicos son meros descubrimientos o hallazgos fortuitos de propiedades de un producto conocido y que, por lo tanto, no existe una actividad inventiva...

Otro argumento en contra de la patentabilidad de los segundos usos médicos es que dichas patentes limitarían la libertad de los médicos para ejercer su profesión. Como vimos anteriormente, esto no es posible porque, aun cuando se aceptaran reivindicaciones redactadas con el estilo suizo, los métodos de tratamiento terapéutico continuarían estando excluidos de patentabilidad. Además, los médicos no fabrican el medicamento como lo requiere una redacción con el estilo suizo y, por lo tanto, la protección por patente no los afectaría.

Un tercer argumento contra este tipo de invenciones es que los segundos usos médicos son meros descubrimientos o hallazgos fortuitos de propiedades de un producto conocido y que, por lo tanto, no existe una actividad inventiva. Sin embargo, el examinador de patentes será quien deba evaluar si la invención relacionada con el segundo uso médico cumple con los requisitos de novedad absoluta, actividad inventiva (no obviedad) y aplicación industrial. Se requiere de un gran esfuerzo para desarrollar un nuevo medicamento y, aunque el mismo esté basado en un principio activo conocido, muchas veces la nueva indicación terapéutica no es obvia. En esos casos, se cumpliría con el requisito de actividad inventiva.

Por último, y quizás el más polémico de los argumentos que pueden escucharse contra los segundos usos médicos y otros tipos de invenciones farmacéuticas, es el hecho de que las compañías innovadoras son mayoritariamente extranjeras y por lo tanto no es conveniente para el país otorgar este tipo de protección.

Este argumento anti patente va en contra no solo de las compañías innovadoras extranjeras, sino también de los innovadores locales que no podrán proteger sus invenciones en el país. Como vimos anteriormente, la inversión necesaria para un desarrollo basado en un compuesto conocido es considerablemente menor que para el desarrollo de una nueva molécula, por lo que sería esperable que las compañías locales vieran en este abordaje una opción más cercana a sus posibilidades. Resulta entonces extraño que no se incentive este tipo de innovación otorgando protección por patentes. Cabe también destacar que este argumento va en contra de lo dispuesto en el Artículo 27(1) del Acuerdo sobre los ADPIC: “...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”.

Conclusiones

En este contexto de pandemia se puso de manifiesto la importancia que tiene la investigación basada en principios activos conocidos para dar soluciones rápidas a problemas urgentes. Por lo tanto, es muy importante incentivar este tipo de innovaciones y una forma que ha demostrado ser muy efectiva para hacerlo es otorgando una protección razonable a dichos desarrollos. Lamentablemente, la mayoría de los países de la región no han acompañado este camino hacia la innovación.

... Argentina tiene una gran capacidad y recursos para la innovación, pero que esa capacidad y esos recursos no están siendo aprovechados en su totalidad debido a la existencia de condiciones desfavorables para la innovación tecnológica...

Por ejemplo, en un interesante artículo publicado recientemente en la revista *The Journal of World Intellectual Property*³⁰, los autores analizaron, tomando

30. Wilsdon, T., Haderi, A., Dobreva, Z., & Ricciardi, G. (2020). The economic impact of changing the environment for innovation in Argentina—Applying the lessons of Asia to Latin America. *The Journal of World Intellectual Property*, 23(5-6), 609-631.

como ejemplo a la Argentina, el impacto económico que podría tener cambiar las condiciones para la innovación en América Latina de forma similar a lo que pasó en Asia con países como Corea del Sur. El artículo concluye que Argentina tiene una gran capacidad y recursos para la innovación, pero que esa capacidad y esos recursos no están siendo aprovechados en su totalidad debido a la existencia de condiciones desfavorables para la innovación tecnológica. De acuerdo con los autores, se podría potenciar la capacidad innovadora de la Argentina, entre otras formas, reforzando los derechos de propiedad intelectual en relación con las industrias farmacéutica y biotecnológica. No quedan dudas que América Latina tiene mucho para corregir si se busca encarar verdaderamente el camino de la innovación.



Bibliografía

- Correa, Carlos M. y Correa, Juan I.; Productos farmacéuticos: ¿Cuándo se justifica la concesión de una patente?; LL 2016-E-546
- Badeni, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tº 1, pag. 692; 3ª Edición, Buenos Aires; La Ley 2010.
- Segunda Sala, Corte Suprema de Justicia de México; Sentencia del 14.10.2020. Amparo en revisión 257/2020, Quejosa: Bayer Healthcare LLC.
- Colección de propiedad industrial e intelectual: su valor para el crecimiento y la salud, 2º Semestre 2019; 1er Semestre 2020 /Alfredo
- Gusman et al; 1ª Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Albrematica, 2019; pag.201
- Sánchez Echagüe, Ignacio; Las “nuevas pautas” de patentabilidad para el área químico-farmacéutica; LL 2015-B-897.
- Richelet, Gaston; Patentes, innovación, competitividad y marco legal: un llamado de atención; elDial.com-DC2DDE
- Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS); Fallo del 13.10.1994 en autos Cafés La Virginia S.A.S.A.; LL 1995-D, 277
- Cámara Argentina de Especialidades Medicinales y otro c/ Estado Nacional (Ministerio de Industria de la Nación y otros; s/ nulidad de acto administrativo; Expediente 4960/2013, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, N° 1.
- Comisión Nacional de Defensa de la Competencia; IM 4; Investigación de mercado sobre las condiciones de competencia en el mercado de medicamentos; 23.12.2019.
- Alterini, Jorge Horacio; Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético, 2ª Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; La Ley 2016, Tº I, pag.86.
- Cellulares, Buenos Aires c/ AMX Argentina S.A.; s/ ordinario; CNA en lo Comercial, Sala F, Fallo del 3.12.2019 (TR La Ley AR/JUR/46324/2019
- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Derecho de las patentes de Invención; 2ª Edición; Heliasta 2004, pag. 469.
- Wilsdon, T., Haderi, A., Dobreva, Z., & Ricciardi, G. (2020). The economic impact of changing the environment for innovation in Argentina—Applying the lessons of Asia to Latin America. *The Journal of World Intellectual Property*, 23(5-6), 609-631.

Otras fuentes citadas

- <https://www.who.int/es/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants>
- <https://www.lanacion.com.ar/editoriales/soplar-y-hacer-vacunas-nid16052021/>
- https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/healthdeclepln_s.htm
- http://www.inpi.gob.ar/multimedia/ANPCirc008_2002.pdf
- http://cndc.produccion.gob.ar/sites/default/files/cndcfiles/3_0.pdf
- Newsletter # 12 del estudio Kaznar Leonardos.
- Información proporcionada por Eduardo Kleinberg del estudio Basham, Ringe y Correa de Mexico.
- Información proporcionada por Ximena Castellanos del estudio Castellanos & Co. De Bogotá
- Información proporcionada por Juli Gutierrez Zanelli del estudio Diaz Canseco Abogados, de Lima.
- Información proporcionada por Agustin Mayer West, del Estudio Ferrere Abogados de Montevideo.





Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual