

NÚMERO

9

EQUIPO DE DERECHO MERCANTIL

REVISTA DE ACTUALIDAD MERCANTIL

Propiedad Intelectual: Nuevos Desafíos y Tendencias



2025



EQUIPO DE DERECHO MERCANTIL



EQUIPO DE DERECHO MERCANTIL

REVISTA DE ACTUALIDAD MERCANTIL

Año 2025 - N° 09 - Abril 2024

Editado por la Comisión de Publicaciones del Equipo de Derecho Mercantil - Asociación Civil Taller de Derecho. Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima. Segundo piso de la Facultad De Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Dirección: Marcelo Cabrera Ruiz(2024-2) y Sayana Ramírez Rojas (2024-1)

Coordinador General: Raúl Solórzano Solórzano

Comité Editorial: Marta Fernández Pepper, Julio Durand Carrión, María del Carmen Alvarado, Enrique Bardales Mendoza y Manlio Bassino.

Comisión de Publicaciones: Marcelo Cabrera Ruiz, Sayana Ramírez Rojas, Mariafernanda Urteaga Retamozo, Alejandra Paniagua Pacovilca, Ximena Caroline Ames Rosales, Valia Marcela Gutierrez Cadillo, Aryanna Zuñiga Ramírez, Francisco Carruitero Solórzano, Mijael León de la Cruz, Jorge Giraldo Chávez, Elias Vivas Cubas, Silvana de la Cruz Martel.

Correo electrónico: revistaeqmercantil@gmail.com

Diagramación: Mario Popuche Llontop

Diseño de Portada: Rodrigo Quicaña Carbajal

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ N° 2025-03703

CONSEJO DIRECTIVO

Coordinación: Gianella Xiomara Gutierrez Palian
Director de Publicaciones: Marcelo Cabrera Ruiz
Codirectoras de Recursos Humanos: Andrea Cristina Paucarima Villafuerte
y Ariana Valeria Huatuco Carhuayal
Directora de Gestión Institucional: Tatiana Sotelo Aquino
Codirectores de Investigación Académica: Briggith Lucero Campos Chávez
y Jheimy Yamir Amengual Cheng
Directora de Eventos: Mariana Alexandra Cruces Reátegui
Directora de Imagen Institucional: María Alejandra Cáceres Inga
Codirectores de Dimensión Mercantil: Waldir Enrique Huambo Vargasy Christiam Jesús Díaz Pérez
Directora de Podcast: Rina Adriana Riveros García

Recursos humanos

Andrea Cristina Paucarima Villafuerte	Paulo Rivadeneyra Torres
Ariana Valeria Huatuco Carhuayal	Medalyth Camila Condori Alberto
Nicole Zavaleta Bruzzon	Nicole Alexandra Baldeón Rafael
Renzo S. Ramos Sánchez	Ana Beatriz Velarde Mateo

Gestión Institucional

Tatiana Sotelo Aquino	Camila Luna Patiño Patroni Mendoza
Andrea Nicole Vargas Lettona	Luis Alonso Llaque Pilco
Gabriela Noreli Valentin Méndez	Fabián Vadillo Loo

Investigación Académica

Briggith Lucero Campos Chávez	Camila Ariana Lavado Gonzales
Jheimy Yamir Amengual Cheng	Fiorella Nicolle Aguilar Sulca
Dayeli Zarahí Beltran Oroya	Samira Alisson Goycochea Vilca
Juan Francisco Auccacusi Tomasto	

Eventos

Mariana Alexandra Cruces Reátegui	Rosalinda Espinal Nuñez
Marcello Otárola Salvador	Flavia Camila Galeano Escudero
Gianella Karla Sigüeñas Morales	Daniel Alejandro Abensur Reyna
Andrea Nicoll Pacheco Rodriguez	

Imagen Institucional

María Alejandra Cáceres Inga
Sofía Cristina Landa Mendoza
Anita Valia Ramos Rivera
Grace Andonayre Velasco

Fátima Harumi Matsuura Quiroz
Niurka Romina Lopez Rios
Rodrigo Alejandro Quicaña Carbajal
Marycarmen Matos Montenegro

Dimensión Mercantil

Waldir Enrique Huambo Vargas
Liz Ana María Cachi Delgado
Christiam Jesús Díaz Pérez
Sandra Amelia Cisneros Terrones
Karen Lorena Laureano Lazaro
Johana Jasmin Pumachagua Fritas

Sofía Alessandra Valdivia Pozo
Rubí Porras Charca
Abby Noemy Bernaola Echevarría
Valeria Cipion
Emma Calixtro Díaz
Karla Elisabeth Dionisio Espinoza

Publicaciones

Marcelo Cabrera Ruiz
Sayana Ramírez Rojas
Elias Nataniel Vivas Cubas
Silvana Cicely de la Cruz Martel
Francisco Jesús Angel Carruitero Solorzano
Mijael Jesús León de la Cruz

Alejandra Dunya Paniagua Pacovilca
Ximena Caroline Ames Rosales
Mariafernanda Urteaga Retamozo
Aryana Antuaneth Zuñiga Ramirez
Valia Marcela Gutierrez Cadillo
Jorge Adriano Giraldo Chavez

Podcast

Rina Adriana Riveros Garcia
Camila Fiorela Carbajal Flores
Alexa Milena Yanac Soto
Diego Americo Pérez Andrade

Armando Darío Cárdenas Vargas
Gladys Andrea García Huamán
Paola Mendoza Bernal

ÍNDICE

Editorial	9
Presentación	11
Patrocinio de marcas y los Derechos de Imagen: qué está cambiando en el deporte universitario de Estados Unidos y el caso de Messi	13
Ricardo E. Antequera	
El Phishing como Delito de Triple Impacto: Marcas, Datos Personales y Afectación del Patrimonio	21
Virginia Cervieri* y Carlos Pavón López	
Discrepancia de las Autoridades Administrativas de Perú y Colombia en la Interpretación de los Criterios de una Oposición con base al Artículo 7 de la Convención de Washington.....	31
Carmen Arana	
La Pena Civil como Herramienta en la Protección del Derecho de Autor: Un Enfoque Uruguayo....	47
Javier Berdaguer Mosca	
Aproximación o amenaza de la inteligencia artificial en la práctica de propiedad industrial y en sus principales actores	67
Margarita Romero	
Los Nuevos Retos de la Inteligencia Artificial: Implicancias Jurídicas y Económicas para el Derecho de Autor y el Derecho Comercial	79
Guillermo Bracamonte Ortiz y Yvett Jorg Lizano Galvez	
De los Primeros Pasos a las Grandes Batallas: La Evolución de los Reclamos por Daños y Perjuicios en la Propiedad Industrial en México	87
Armando Arenas y Eduardo Arana	
El Derecho de la Innovación: una especialización legal en auge.....	99
Claudia Fernandini y Yajaira Saavedra	
La Inteligencia Artificial: Retos, Tendencias y su interrelación con el Sistema de Propiedad Intelectual Mexicano desde una visión Humanista	121
Esteban C. Gorchés G. y Ricardo Gómez Hernández	
“Protección de los Activos Intangibles dentro del Derecho de Inversiones en Honduras”	137
Roberto Alejandro Williams Cruz	
Las Entidades de Gestión Colectiva de derechos de autor como entes monopólicos en la fijación de sus tarifarios.....	147
Piero Calderón Oliva	
Blockchain e Inteligencia Artificial: Una alternativa para un pago justo a los titulares de los derechos de autor	157
Pedro Córdova Balda	
Especialidades Tradicionales Garantizadas Made in Perú y la Propiedad Industrial como aliado en la reactivación del sector gastronómico	169
Karin Paola Manzur Filomeno	

Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor en la era del streaming: retos y perspectivas	183
Jorge Cordova	
The Balance of Interests in the Coexistence of Homonymous Geographical Indications: Suggestions for Practical International Implementation	197
Andrea Jimenez Garay	
Tratado OMPI sobre Propiedad Intelectual/Recursos Genéticos/ Conocimientos Tradicionales Asociados	229
Martín Michaus R.	
Intangibles e inteligencia artificial: Una visión desde los derechos humanos en México.....	243
María Teresa Montalvo Romero y Irvin Uriel López Bonilla	
Hacia una nueva función de la marca: Creación de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor basada en la Identidad de Marca y Valor percibido de Marca, y su aplicación en las disciplinas de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal	257
Alejandro Castro Angulo	
Responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia por violación al derecho moral de paternidad	273
Germán Darío Flórez Acero	
NFTs y Derechos de Autor: Navegando la Frontera Digital de la Propiedad Intelectual.....	285
Olga Alejandra Alcántara Francia	
La sobreprotección de marcas notoriamente conocidas: análisis crítico del caso McDonald's vs McHotel Ica.....	309
Jonathan Rafael García Enríquez y Emyly Yelin Cachay Vásquez	
¿Game over? Consecuencias de las operaciones de M&A en los activos de propiedad Intelectual en la industria de los videojuegos: Estudio del caso de Electronic Arts	321
M. Alejandra Cáceres* y Alfredo J. Márquez	
¿Me inspiré?: La diversificación del “plagio” y su influencia en la originalidad de la música actual.....	333
Gabriela Alexandra Herbozo Villayzán	
Cuando el mercado del arte se opone al derecho de autor: el disruptivo caso de la apropiación artística	351
Gonzalo Manuel Jáuregui Mena	
El Procedimiento Administrativo Sancionador a los Intermediarios de Publicidad que fungen como Pediatras.....	369
Mg. Colin Fernández Méndez	
Análisis de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 56005 - Gestión de la innovación - Herramientas y métodos para la gestión de la Propiedad Intelectual.....	383
Ruddy Medina Plasencia	



EDITORIAL

Donde todo cobra sentido: una edición que celebra lo que fuimos, lo que somos y lo que aspiramos a ser

En estos últimos años, el Equipo de Derecho Mercantil ha atravesado una transformación profunda, guiada por la convicción de que la excelencia no es solo una meta, sino una forma de trabajo sostenida en principios firmes. La transparencia, el compromiso y la ética no han sido simplemente palabras inscritas en nuestros documentos internos, sino pilares vivos que han definido cada decisión, cada proyecto y cada espacio de encuentro. Hoy, al mirar en retrospectiva lo recorrido por estas dos últimas gestiones, lo que verdaderamente nos enorgullece, no son solo sus frutos, sino la ética y el compromiso que los hicieron posibles.

Hemos apostado por una visión de equipo que no se define por la acumulación de reconocimientos, sino por el modo en que los construimos. Cada propuesta, cada actividad académica, cada edición de esta revista ha sido fruto del trabajo colectivo, del diálogo abierto y del respeto irrestricto a quienes integran y dan vida al equipo. Porque creemos en liderazgos que suman, no que excluyen; en estructuras que forman, no que manipulan; en trayectorias que se reconocen por su coherencia, no por su oportunismo.

El *EDM* sigue creciendo. No por inercia, sino porque cada persona que pasa por nuestras filas deja una huella, una visión y un compromiso genuino por aportar al equipo algo que lo trascienda. Prueba de ello es la diversidad de nuestras iniciativas: desde la Contienda de Derecho Societario, nuestros eventos académicos y un próximo libro en preparación, hasta la reciente creación de delegaciones de asociados y asociadas para representar al equipo en *moot courts* internacionales. Este último proyecto no solo ha significado un nuevo espacio de formación, sino también un reconocimiento tangible: nuestro equipo alcanzó el top 3 en Latinoamérica, consolidando al *EDM* como un referente en la región. Más allá del resultado, este logro reafirma nuestro propósito: formar juristas íntegros, con pensamiento crítico, capacidades competitivas y una ética profesional a la altura de los desafíos que exige el Derecho Mercantil hoy.

El *EDM* no está conformado únicamente por sus asociados; también lo integran los distinguidos abogados y abogadas que nos honran con sus contribuciones en esta edición, y cada lector que, al sumergirse en estas páginas, se convierte en parte de esta comunidad comprometida con el estudio riguroso y responsable del Derecho Mercantil. A todos ellos, gracias por acompañarnos en este camino. Actualidad Mercantil N° 9 representa no solo una continuidad, sino también una evolución: más voces, más propuestas y una apuesta renovada por el análisis jurídico de calidad. Esperamos que cada lector encuentre aquí un testimonio del crecimiento del *EDM* y del entusiasmo que nos impulsa a seguir contribuyendo al estudio serio y apasionado del Derecho Mercantil.

Hoy nos despedimos de esta etapa con la certeza de haber entregado lo mejor de nosotras al servicio de un equipo que nos inspira y nos transforma. Agradecemos profundamente al Consejo Directivo que nos acompañó, a cada asociado y asociada que confió en este proyecto colectivo, y a las generaciones que vendrán, llamadas a continuar esta historia con igual compromiso y altura. Nos enorgullece dejar un *EDM* fortalecido, íntegro y en movimiento. Que este número de *Actualidad Mercantil* sea un testimonio de lo construido y una promesa de todo lo que aún queda por hacer. Que quienes lo lean encuentren en estas páginas no solo conocimiento, sino también un reflejo de los valores que defendemos y de la pasión que nos une. Ha sido un privilegio caminar junto a ustedes.

Ana Beatriz Velarde Mateo
(Coordinadora General 2024-1)

Gianella Xiomara Gutierrez
(Coordinadora General 2024-2)



PRESENTACIÓN

La novena edición de la *Revista de Actualidad Mercantil* se sumerge en el vibrante universo de la Propiedad Intelectual, donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y redefine, día a día, los límites del derecho. En un contexto marcado por la aceleración tecnológica y la irrupción constante de innovaciones, esta rama del derecho en transformación continua se presenta como una de las más exigentes. Las fronteras tradicionales del conocimiento jurídico se ven tensionadas por escenarios inéditos que requieren respuestas normativas innovadoras, coherentes y con una sólida base teórica.

Nuestra revista nace, precisamente, de ese cambio vertiginoso. Nace como una respuesta académica a la necesidad de estudiar la propiedad intelectual con herramientas actualizadas, desde la reflexión crítica y con la mirada puesta en los desafíos que trae el futuro. Así, esta edición busca convertirse en un espacio donde confluyen ideas innovadoras, propuestas y análisis profundos de abogados que, desde la teoría y la práctica, han enfrentado y reflexionado sobre estos nuevos escenarios, incluyendo aquellos problemas que, aunque creíamos superados, han resurgido con nuevas formas.

Como directores de las dos gestiones que hicieron posible esta edición, asumimos este proyecto con algo de temor, conscientes de los múltiples retos que conllevaba. No obstante, desde el inicio nos movió una firme convicción: no sólo mantener el nivel alcanzado en ediciones anteriores, sino de superarlo, apostando por una revista que creciera en calidad, profundidad y alcance. A pesar de la incertidumbre marcada por ciertas etapas del proceso, nuestro equipo trabajó arduamente y con perseverancia, siempre guiado por el deseo de superarnos y contribuir al crecimiento del Equipo de Derecho Mercantil, equipo universitario que respalda esta revista.

Cada artículo recogido en estas páginas es reflejo del compromiso que hemos asumido con la excelencia académica y el deseo de fomentar un diálogo enriquecedor en el ámbito del derecho mercantil. Por ello, la presente edición propone un enfoque amplio sobre los problemas que atraviesa la Propiedad Intelectual en distintos contextos jurídicos, gracias a la colaboración de reconocidos especialistas de México, Ecuador, Honduras, Venezuela, Uruguay, Colombia y Perú.

El resultado final es una obra que presenta visiones diversas, desafíos comunes y soluciones contextualizadas. Esta diversidad de marcos normativos y experiencias nacionales enriquece la comprensión de los problemas abordados y revela tanto las tensiones compartidas como las respuestas diferenciadas que surgen en contextos específicos. De este modo, la revista se consolida como un espacio de encuentro para el análisis crítico desde una perspectiva tanto latinoamericana como global.

En el presente número, contamos con la valiosa participación de Ricardo Antequera, Virginia Cervieri, Carlos Pavón, Carmen Arana, Javier Berdaguer, Margarita Romero, Guillermo Bracamonte, Yvett Lizano, Armando Arenas, Eduardo Arana, Claudia Fernandini, Yajaira Saavedra, Esteban Gorches, Ricardo Gómez, Roberto Williams, Piero Calderón, Pedro Córdova, Karin Manzur, Jorge Córdova, Andrea Jiménez, Martín Michaus, María Teresa Montalvo, Irvin López, Alejandro Castro, Germán Flores, Olga Alcántara, Jhonatan García, Emyly Cachay, Alejandra Cáceres, Alfredo Márquez, Gabriela Herbozo, Gonzalo Jáuregui, Collin Fernández y Ruddy Medina. Agradecemos profundamente a cada uno de los autores y autoras que confiaron en este proyecto editorial y nos compartieron sus conocimientos, críticas y propuestas a través de sus escritos.

De manera especial, agradecemos a nuestro coordinador general, Raúl Solórzano, quien impulsó el presente proyecto de principio a fin; su liderazgo y disposición nos guió en momentos clave. Igualmente, agradecemos a los miembros de nuestro Comité Editorial, Marta Fernández Pepper, Julio Durand Carrión, María del Carmen Alvarado, Enrique Bardales Mendoza y Manlio Bassino por su compromiso constante y mirada crítica; gracias a la contribución de este impresionante equipo consultivo pudimos sostener altos estándares de calidad en esta publicación.

Este proyecto no hubiera sido posible sin el trabajo, la disposición y entrega de los miembros y exmiembros de la increíble Comisión de Publicaciones. Queremos reconocer a María Fernanda Urteaga, por su destacada participación, su incansable apoyo logístico y capacidad para enfrentar cualquier situación inesperada. A Valia Gutierrez, por su compromiso constante que permitió que este proyecto salga a flote. A Alejandra Paniagua, por asumir la enorme tarea de representar a la Comisión cuando más la necesitamos. A Jorge Giraldo, por su atención al detalle en cada una de las tareas asignadas. A Aryana Zúñiga, por su valiosa iniciativa y predisposición para apoyar al equipo. A Mijael León, Francisco Carruitero, Elías Vivas, Silvana de la Cruz y Ximena Ames, por su apoyo constante y su contribución en las diferentes etapas de este proyecto.

Esta edición es el resultado de muchas horas de reflexión, diálogo y trabajo compartido. Confiamos en que no solo enriquecerá el conocimiento en torno a la propiedad intelectual, sino que también motive nuevas preguntas e impulse el pensamiento crítico.

Que su lectura sea, más que un cierre, un punto de partida para seguir explorando los desafíos y oportunidades que este campo nos plantea hoy.

Sayana Ramírez Rojas

Directora de la Comisión de Publicaciones 2024-1

Marcelo Cabrera Ruiz

Director de la Comisión de Publicaciones 2024-2

Equipo de Derecho Mercantil

Patrocinio de marcas y los Derechos de Imagen: qué está cambiando en el deporte universitario de Estados Unidos y el caso de Messi

Brand sponsorship and Image Rights: what is changing in university sports in the United States and the case of Messi

— Ricardo E. Antequera* —

Resumen

Este trabajo explora cómo el patrocinio de marcas y los derechos de imagen han cambiado la industria del deporte, especialmente a través del ejemplo de Lionel Messi en el Inter Miami de la MLS. Examina la importancia de estos derechos en la economía moderna y cómo la legislación como la Ley Pelé y el caso NCAA v. Alston están redefiniendo los derechos de imagen de los atletas. Además, aborda el impacto de las leyes NIL en el deporte universitario en EE. UU. y el papel de las redes sociales en la monetización de la imagen de los atletas.

Palabras clave

Derechos de imagen, patrocinio de marcas, Lionel Messi, deporte universitario, NIL, redes sociales, Ley Pelé, NCAA.

Abstract

This study delves into how brand sponsorship and image rights are reshaping the sports industry, with a particular focus on Lionel Messi's role in Inter Miami of the MLS. It examines the growing economic importance of image rights and the influence of legislative measures such as the Pelé Law and the NCAA v. Alston case on athletes' image rights. Furthermore, it highlights the impact of NIL laws in U.S. college sports and the role of social media in athletes' image monetization.

Keywords

Image rights, brand sponsorship, Lionel Messi, college sports, NIL, social media, Pelé Law, NCAA.

* Ricardo Enrique Antequera es un abogado venezolano experto en propiedad intelectual, especialmente en asuntos transfronterizos. Es director del Departamento de Patentes y Protección Internacional de Antequera Parilli & Rodríguez. Egresó como abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, cursó estudios universitarios en gerencia en Concordia University (Canadá); y en propiedad intelectual en McGill University (Canadá), University of New Hampshire School of Law, Franklin Pierce Center for Intellectual Property (EE.UU.) y la Universidad Metropolitana (Caracas).

1. Introducción

En un mundo donde el deporte y la publicidad se entrelazan constantemente, la decisión de **Lionel Messi** de unirse al **Inter Miami** de la *Major League Soccer (MLS)* ha resonado como un eco poderoso, marcando posiblemente los últimos compases de su carrera legendaria. Este movimiento no solo destaca por su impacto en el terreno de juego, sino que también despliega un abanico de complejidades legales que merecen ser exploradas con detenimiento.

El contrato de Messi, más que un simple acuerdo deportivo, es un laberinto de cláusulas que entrelazan su destreza futbolística con el vasto mundo de los derechos de imagen. Aquí, marcas de renombre como **Apple** y **Adidas** emergen como piezas clave en este ajedrez comercial, mientras que el rol de los deportistas empieza a ser visto, comercial y legalmente, como creadores de contenidos.

El derecho a la imagen, ese elemento de la personalidad que puede traducirse en valor económico, cobra una dimensión monumental en figuras como Messi. No es solo un asunto de propiedad intelectual; es una cuestión de identidad y expresión que trasciende el retrato y se convierte en un tema de análisis meticuloso para cualquier patrocinio.

Aunque los tratados internacionales sobre derechos humanos no lo mencionan de manera explícita, el derecho a la imagen se ha interpretado como un derecho personalísimo inherente al ser humano, que se despliega no solamente en los rasgos exteriores propia de la imagen personal, sino también puede abarcar la voz, el estilo de vestir, y hasta en los gestos que nos hacen únicos.

En los territorios de tradición de derecho civil francés, este derecho se erige como un pilar humano, un atributo inalienable que pertenece exclusivamente a las personas físicas. Venezuela¹, junto a naciones como Brasil, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal y República Dominicana (Antequera, 2012, p. 378), reconocen constitucionalmente este derecho, protegiendo así la honorabilidad y la intimidad de sus ciudadanos.

Aunque tradicionalmente se consideró que el alcance del derecho de imagen se limitaba a la mera expresión gráfica bien sea a través de retratos o fotografías, lo cierto es que la evolución natural tecnológica ha obligado a aclarar que este derecho comprende también a “otras representaciones de la persona que faciliten de modo evidente y no dubitativo o por aproximaciones o predisposiciones subjetivas, su reconocibilidad”².

Entonces la tecnología, ha obligado a ampliar el alcance del derecho de imagen, abarcando cualquier representación que permita identificar a una persona en su individualidad. Y en el reino del deporte, este derecho se manifiesta en legislaciones y jurisprudencias que buscan equilibrar la fama con la privacidad, la imagen con la esencia.

Así, mientras Messi ya deslumbra en los campos de fútbol estadounidenses, su imagen se entrelaza con la ley y la publicidad, dibujando un nuevo capítulo en la historia del deporte y la cultura de masas, pero no ha sido el único deportista que ha influido en la manera como regulamos y negociamos los derechos de imagen.

La Ley Pelé, un homenaje legislativo al icónico Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, es una piedra angular en la regulación del deporte brasileño. Promulgada en 1998, esta ley no solo celebra la grandeza de Pelé, sino que también se erige como un escudo protector de los derechos de los atletas, buscando mejorar su relación con clubes y entidades deportivas a través de la transparencia y la equidad.

Esta legislación es pionera en reconocer la autonomía de los atletas en la gestión de su imagen, abriendo las puertas a la comercialización y patrocinio personal. Un derecho que, hasta entonces, era un terreno inexplorado y que ahora es oportunidad para los deportistas de controlar su legado visual y económico.

Mientras tanto, en los Estados Unidos, la discusión sobre los derechos de imagen de los atletas universitarios ha tomado un giro histórico. Tradicionalmente restringidos a compensaciones limitadas a becas educativas, estos atletas han visto cómo la *National Collegiate Athletic Association (NCAA)* ha

1 Artículo 60 de la Constitución de Venezuela: «Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación».

2 Tribunal Supremo Español. 30 de enero de 1998. Sentencia de la Sala de lo Civil.



sido desafiada y transformada por la decisión de la Suprema Corte en el caso *NCAA v. Alston*³.

Para contextualizar, la *NCAA* es la organización que regula y supervisa el deporte universitario en Estados Unidos, y está compuesta por más de 1.100 instituciones educativas entre universidades y otras instituciones académicas; establece las reglas para los programas deportivos de las instituciones miembros, abarcando aspectos como la elegibilidad de los atletas, las becas deportivas, las normas de competencia y las prácticas de reclutamiento; y además, supervisa las competiciones deportivas a nivel universitario que atraen a una amplia audiencia de fanáticos y seguidores del deporte universitario en los Estados Unidos.

En su decisión unánime, algo que cada vez ocurre con menos frecuencia, la Suprema Corte explica, entre otros aspectos, que si bien la consideración y definición de *Amateur* sirve para que los consumidores logren realizar una separación e identificación del deporte profesional, este propósito resulta insuficiente para justificar la amplitud de las restricciones de la *NCAA* para que los atletas puedan recibir compensaciones de valor económico distintas a las compensaciones en especie representadas exclusivamente en las becas educativas de educación universitaria.

Aunque *NCAA v. Alston* fue litigado bajo la esfera de las leyes antimonopolio, lo cierto es que su importancia trasciende esta materia convirtiéndose en indispensable estudio para los derechos de imagen, o el *right of publicity*, vertiente económica de la imagen en el derecho anglosajón, pues allanó el camino para el restablecimiento de la delicada relación entre universidades y estudiantes-atletas desde una perspectiva de transacciones comerciales. *Alston*, definitivamente, demostró el panorama en evolución de los deportes universitarios en términos de compensación y trato justos a los deportistas⁴.

La Ley Pelé y *NCAA v. Alston* son testimonios de la evolución en el reconocimiento y la protección de los derechos de imagen de los atletas, marcando

un antes y un después en la historia de la relación del deporte y su regulación legislativa.

2. El Amanecer de una Nueva Era: Derechos de Imagen y la NCAA

A partir de la puerta que dejó abierta la Suprema Corte a través de *Alston*, en mayo de 2024 la *NCAA* firmó un acuerdo extrajudicial sin precedentes, permitiendo a los atletas universitarios estadounidenses obtener una remuneración económica de su fama y talento a través de sus nombres, imagen y semejanza (*Name, Image y Likeness*, **NIL** por sus siglas en inglés). Este acuerdo, pendiente de aprobación judicial, promete cambiar el panorama del deporte universitario, otorgando a los atletas la libertad de monetizar su imagen, una lucha que ha durado décadas y que ha estado marcada por disputas legales y restricciones antimonopolio.

Casos emblemáticos, como el de Johnny Manziel, la estrella del fútbol americano de la Universidad de *Texas A&M* que fue suspendido por obtener compensación económica por la firma de autógrafos mientras era estudiante-atleta; o el de AJ Green, jugador de la Universidad de Georgia penalizado por haber recibido un pago de US\$ 1.000 por su camisa usada durante un juego, resaltan la importancia de este cambio. Y es que se llegó al extremo del caso conocido como el “*TattooGate*”, donde jugadores de fútbol americano de la Universidad de *Ohio State* fueron suspendidos cuando una investigación concluyó que intercambiaron memorabilia deportiva por servicios de tatuajes, es otro ejemplo de la necesidad de una nueva era en la que los estudiantes-atletas puedan ser recompensados justamente por la explotación de su imagen y su contribución al deporte.

Cerca de 14.000 atletas universitarios, tanto actuales como de la última década, se encuentran al borde de una nueva realidad financiera, con más de US\$2.750 millones destinados a compensarlos retroactivamente por los daños y perjuicios sufridos.

Las batallas legales que han marcado esta revolución, *Grant House v. NCAA*⁵, *Hubbard v. NCAA*⁶, y *Carter v. NCAA*⁷, lideradas por atletas

3 V. 141 S. Ct. 2141 (2021) disponible en https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20-512_gfbh.pdf

4 Para más información, visitar <https://law.emory.edu/news-and-events/releases/2021/08/scotus-yoo-ncaa-v-alston.html>

5 Caso Nos. 4:20-cv-03919 CW, 4:20-cv-04527 CW - United States District Court, N.D. California, disponible en <https://caselaw.findlaw.com/court/us-dis-crt-n-d-cal/2140891.html>

6 Caso No. 4:23-cv-01593, District Court, N.D. California, disponible <https://www.courtlistener.com/docket/67131731/hubbard-v-national-collegiate-athletic-association/>

7 Caso No. 4:23-cv-06325, United States District Court, N.D. California del 07 de diciembre de 2023, disponible en <https://www.winston.com/a/web/74j1FVo8FwywNuhpH4c9Fe/8t1PbY/2023-12-07-1-class-action-complaint-no-23-cv-6325.pdf>

que se atrevieron a desafiar el *establishment*, han cambiado la estructura monolítica de la *NCAA* y las conocidas como *Power 5*, las cinco conferencias principales del deporte universitario: *Big Ten*, *SEC*, *Pac-12*, *Big 12* y *ACC*. Estos atletas argumentaron que sus derechos habían sido limitados, que su valor comercial había sido restringido, y que la compensación que recibían no reflejaba la verdadera riqueza que generaban para las universidades, la *NCAA* y las *Power 5*.

El acuerdo extrajudicial, un hito en la historia del deporte universitario, no solo promete remodelar el modelo económico del deporte universitario de los Estados Unidos, sino que también garantiza que los atletas reciban una parte justa de los ingresos multimillonarios que generan. La *NCAA*, por su parte, encuentra en este acuerdo un escudo contra futuras demandas, asegurando su estabilidad financiera y legal.

El fallo de Alston, además, ha abierto las puertas para la promulgación de leyes conocidas como NIL en varios estados de la Unión, cada una con sus particularidades, pero todas bajo el mismo estandarte: el derecho de los estudiantes-atletas a ser compensados por su imagen y talento.

Estados como California, Ohio, Georgia, Florida, Texas o Nueva York han promulgado legislaciones para regular los NIL. Aunque cada una con sus características, la mayoría coincide en al menos dos aspectos:

- a) Duración de los contratos: no pueden extenderse más allá del tiempo en que el atleta participa en deportes universitarios en una institución específica.
- b) Vinculación al rendimiento deportivo: los estudiantes-atletas no pueden firmar acuerdos que dependan de sus logros atléticos, lo que esencialmente es una barrera legal contra el *pago por jugar* para diferenciarse del conocido como deporte profesional.

Mirando hacia el futuro, aunque el panorama completo aún está por definirse, es claro que el control sobre su marca personal ha empoderado a los atletas universitarios. Ahora pueden tomar decisiones informadas sobre sus asociaciones comerciales, campañas publicitarias y la forma en que interactúan con las marcas a través de sus redes sociales, abriendo un mundo de posibilidades en la era digital.

La historia de Bo Nix, la estrella de la Universidad de Oregon, es un claro ejemplo del impacto de las leyes NIL en el deporte universitario. Con vallas publicitarias en Dallas y Nueva York, y la frase “*Bo Dacious*” anunciando su presencia antes de la temporada de fútbol colegial, Nix se convirtió en un pionero de la nueva era. Gracias a la flexibilización de las normas, pudo firmar patrocinios con marcas como Topps, Subway, The Duck Store, ONIT, Bojangles, y colaborar con The Shoe Surgeon para diseñar zapatillas personalizadas.

Uno de los beneficios principales de las leyes NIL es haberles abierto oportunidades a los estudiantes-atletas de deportes menos mediáticos que los tradicionales como el fútbol americano o el Baloncesto masculino, permitiéndoles capitalizar su imagen y construir su marca personal.

Olivia Dunne, la gimnasta de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) y una de las atletas universitarias con más seguidores en redes sociales, ha asegurado patrocinios con Vuori Clothing, American Eagle, Plant Fuel, Bartleby, entre otros, gracias a su impresionante base de más de 12 millones de seguidores en Instagram y TikTok.

Las gemelas Haley y Hanna Cavinder, basquetbolistas de la Universidad de Miami, han utilizado su popularidad en TikTok para firmar patrocinios con Seoul Juice, Intuit Turbo Tax, Crocs, y Victoria's Secret. En un giro interesante, Haley anunció su traslado a la universidad de TCU para continuar jugando, mientras que Hanna optó por enfocarse en el desarrollo de su marca personal fuera del deporte.

La serie Coach Prime, que sigue al ex futbolista americano y beisbolista Deion Sanders en su rol de entrenador en la Universidad de Colorado, revela otra faceta de las leyes NIL: los jugadores pueden usar sus identificadores de redes sociales en los uniformes de entrenamiento, una estrategia innovadora tanto para el crecimiento de la marca personal como para el reclutamiento de talento por la universidad.

Mientras los atletas universitarios de Estados Unidos comienzan a navegar en la vorágine comercial de sus derechos NIL, figuras como Cristiano Ronaldo, Serena Williams, Rafael Nadal, Tiger Woods, LeBron James, y Lionel Messi ya han demostrado el poder de la libre explotación de estos derechos, a menudo superando los ingresos de sus contratos deportivos.



El caso de Lionel Messi y su incorporación al Inter Miami puede ser estudiado para ver cómo nuevas estrategias de negociación pueden cambiar la percepción de los deportistas y ser considerados como creadores de contenido en esta nueva era digital, un terreno que supera los límites de la Propiedad Intelectual y se adentra en la esfera del impacto público y comercial.

No obstante, la era digital también ha acelerado los tiempos de toma de decisiones en la publicidad y el marketing, lo que implica que las agencias y los departamentos de mercadotecnia no siempre pueden considerar todas las variables y antecedentes adecuadamente. Asociar el destino de una marca al comportamiento de un ser humano expone a las marcas a errores, tentaciones, cambios de humor o imprevistos.

Michael Phelps experimentó la otra cara de la moneda cuando una fotografía comprometedorá afectó su relación con patrocinadores como Speedo y Kellogg's. Este incidente subraya cómo un momento puede alterar la percepción pública y desencadenar consecuencias contractuales significativas.

Tiger Woods, otro gigante del deporte, también sintió el peso de la controversia. Tras un escándalo personal, perdió importantes contratos publicitarios, lo que le obligó a emprender un arduo camino de redención para reconstruir su imagen y recuperar la confianza de sus patrocinadores y admiradores.

Las marcas, especialmente vulnerables en industrias como la farmacéutica, están atentas a los escándalos de sus embajadores. Un estudio del *International Journal of Pharmaceutical & Healthcare Marketing* en 2014⁸ concluye que las celebridades pueden aumentar la credibilidad de los anuncios, captando mejor la atención del consumidor.

Un ejemplo emblemático dentro de la industria farmacéutica fue el de Paula Deen, celebridad mediática por sus recetas de cocina, quien recibió críticas por declaraciones discriminatorias hacia una comunidad específica, y observó cómo Novo Nordisk, la empresa productora del tratamiento para la diabetes *Victoza*, también experimentó repercusiones adversas y cesó su asociación con Deen.

La elección de un embajador de marca va más allá de la fama; es un análisis profundo de la percepción

del consumidor. Las empresas deben sopesar estos factores y prepararse con planes de manejo de crisis, conscientes de que la conducta de una celebridad puede entrelazar la credibilidad de sus productos y servicios. En este complejo baile de imagen y reputación, cada paso cuenta, y cada asociación debe ser considerada con la mayor diligencia.

Lionel Messi, el 'unicornio' de la industria publicitaria, ha trascendido el mundo del deporte para convertirse en un fenómeno global. Su capacidad para conectar con una demografía diversa, desde adolescentes en la India hasta obreros en Nueva York, lo convierte en una figura única y omnipresente. La marca personal de Messi, sinónimo de perseverancia, compromiso y excelencia, amplifica la visibilidad de las marcas que representa, transmitiendo su imagen positiva y credibilidad a los consumidores.

Al borde del retiro, Messi ha negociado un contrato con la MLS que le otorga un control sin precedentes sobre su imagen, permitiéndole aprobar materiales publicitarios y seleccionar las marcas con las que se asocia. Esta cláusula de protección de su reputación y privacidad es clave en su decisión de unirse al *Inter Miami*, prefiriendo este acuerdo sobre una lucrativa oferta de más de US\$ 1.500 millones de la liga de Arabia Saudita.

La firma de Messi por parte del Inter Miami es el resultado de una negociación innovadora, que representa un cambio paradigmático en el manejo de los derechos de imagen de los atletas y señala una nueva dirección para la economía de los creadores de contenido.

La sorpresiva llegada de Messi a Miami es el fruto de años de gestión y acuerdos estratégicos entre Apple, Adidas y la MLS, entre otros actores. La pregunta clave es: ¿Por qué se esforzaron tanto por fichar a Messi para un equipo que no estaba en su mejor momento? La respuesta fácil sería en el potencial de Messi para transformar la liga y su capacidad para atraer la atención global, pero lo cierto es que está generando un impacto directo en las economías de los interesados directos e indirectos.

La historia del fútbol estadounidense ha visto anteriormente a superestrellas como Pelé y Beckham unirse a equipos de la MLS en las etapas finales de sus carreras. Aunque su impacto fue significativo, no lograron un cambio duradero en la populari-

8 Resumen disponible en <https://colab.ws/articles/10.1108%2Fijphm-05-2013-0024>

dad del fútbol en Estados Unidos. Sin embargo, la llegada de Messi podría ser diferente, dada la creciente popularidad de la MLS, que ya se posiciona como la tercera liga profesional más importante del país, solo detrás de la NFL de fútbol americano y el baloncesto (NBA)⁹.

La contratación de Lionel Messi por el Inter Miami entonces es un movimiento estratégico que se remonta a la cláusula visionaria incluida en el contrato de David Beckham con el *LA Galaxy* en 2007. Esta cláusula, que le permitió a Beckham adquirir una franquicia de expansión de la MLS a un precio fijo y significativamente reducido, ha tenido un impacto directo en la negociación actual.

Beckham ejerció esta opción de compra por el precio acordado de US\$ 25 millones tras su retiro en 2014, creando un equipo en Miami y sentando un precedente en la liga. Para poner en perspectiva la magnitud de esta cláusula, basta con compararla con los 150 millones de dólares pagados por los propietarios del *Nashville SC* en 2017 y los 200 millones de dólares por el *St. Louis City SC* en 2023 para unirse a la MLS. Hoy, la franquicia de Inter Miami está valorada en aproximadamente 1.030 millones de dólares, según Forbes.

En el ocaso de su carrera, al igual que Pelé y Beckham en su momento, Messi busca algo más que éxito deportivo; busca asegurar su legado económico. Lo que distingue a Messi es su participación real en el beneficio monetario que genera, un logro inusual para cualquier atleta. Este '*real equity*' es el núcleo de la negociación, posicionando a Messi no solo como un jugador, sino como un verdadero creador de contenido que desea capitalizar el valor que genera para las marcas con las que se involucra.

Este enfoque innovador en la negociación de derechos de imagen y la participación su monetización, señala un cambio en la dinámica tradicional de los atletas en sus acuerdos comerciales. Messi está redefiniendo lo que significa ser un atleta en la era moderna, llevando su influencia y participación a un nivel completamente nuevo, y potencialmente transformando el futuro de la *Major League Soccer* (MLS) y la economía de los creadores de contenido.

La incursión de Lionel Messi en la MLS no solo es un hito deportivo, sino también un movimiento estratégico que puede cambiar la economía de los derechos de imagen en el deporte. Según los in-

formes, Messi ha logrado un acuerdo multifacético que incluye:

- 1) Una participación en los ingresos generados por Apple a través de las nuevas suscripciones al paquete de transmisión de la MLS.
- 2) Un acuerdo con Adidas que le otorga una parte de los ingresos por cada artículo de ropa vendido, además de desarrollar su propia línea de equipación que lleva su marca.
- 3) La opción futura de adquirir un equipo de expansión de la MLS.

Estos acuerdos son reminiscentes de las negociaciones que transformaron a Michael Jordan de millonario a multi millonario, destacando la importancia de los derechos de imagen y la propiedad en la acumulación de riqueza.

El acuerdo entre Apple y la MLS, que asciende a \$2.500 millones durante 10 años, es un paso significativo para Apple en el mercado de transmisión deportiva y representa una oportunidad para la MLS de expandir su alcance y aumentar sus ingresos. Los partidos de la MLS están disponibles a través de un servicio de streaming dedicado en la aplicación de Apple TV, con un Pase de Temporada de la MLS valorado en \$14.99 mensuales o \$99 por temporada.

En cuanto al acuerdo de la MLS con Adidas, que se extiende hasta la temporada 2030 y está valorado en \$830 millones, refleja la mayor inversión de Adidas en el fútbol estadounidense. Adidas colabora con la liga en el diseño de uniformes personalizados para cada club, lanzando nuevos diseños cada temporada.

Luego del primer año, se calcula que los suscriptores al Pase de Temporada de la MLS en Apple TV aumentaron en un 75% después de la llegada de Messi, y solamente el día de su debut el 21 de julio de 2023, se suscribieron 110.000 nuevos usuarios según indica un estudio realizado por el Wall Street Journal.

En cuanto a *merchandising* del Inter de Miami se refiere, el primer año Messi incrementó las ventas de hasta 1.000%, y para finales de 2024 se estima que las ventas de productos relacionados con Messi podrían generar hasta US\$200 millones. Su

9 V. <https://www.completesports.com/top-5-popular-sports-in-the-united-states/>



camiseta es hoy la más vendida en Estados Unidos, superando las tradicionales del Real Madrid o el Manchester United.

Messi ha optado por invertir en su talento dentro de la MLS, eligiendo el papel de creador de contenido sobre una oferta de \$1.600 millones de Arabia Saudita. Esta decisión estratégica no solo beneficia su marca personal, sino que también redefine su participación en el mercado a medida que se acerca al retiro, trabajando para una liga menos competitiva pero con un potencial económico significativo.

En contraste con el método tradicional de derechos de imagen, donde los ingresos de los atletas de élite están vinculados a su desempeño en el campo y a los contratos con los clubes, Messi está trazando un nuevo camino, asegurando una participación en *real equity* y en los ingresos generados por su imagen, lo que podría establecer un precedente para futuras negociaciones de atletas en todo el mundo.

La digitalización de la publicidad y el auge de las redes sociales han ampliado el alcance del derecho de imagen, permitiendo a los atletas como Lionel Messi obtener una mayor participación económica en su propia imagen, más allá de los salarios tradicionales. Esto les permite actuar como verdaderos creadores de contenido, redefiniendo su papel en el mundo del deporte y la publicidad.

La llegada de Messi al Inter Miami ha tenido un impacto significativo en la valorización del equipo y en la popularidad del fútbol en Estados Unidos. En tan solo un año, el equipo ha visto un aumento en su valor de 600 millones a 1.030 millones de dólares, un incremento en los ingresos anuales de 60 a 200 millones de dólares, la llegada de nuevos patrocinantes como la compañía de cruceros con sede en Florida, Royal Caribbean, y un crecimiento exponencial en su base de seguidores en redes sociales.

Esta nueva dinámica en la gestión de los derechos de imagen, impulsada por Messi y otros atletas que han adoptado un enfoque similar, está cambiando el panorama del deporte. Los atletas ya no son solo empleados compensados salarialmente; se están convirtiendo en socios estratégicos y creadores de contenido, disfrutando de una mayor cuota del valor que generan, similar a la economía de los creadores más que al simple patrocinio. Este cambio

promete redefinir las futuras negociaciones de derechos de imagen y la relación entre atletas, medios de comunicación y marcas.

Referencias bibliográficas:

Antequera Parilli, R. (2012). *Derechos Intelectuales y Derecho de Imagen en la Jurisprudencia Comparada*. Editorial Reus.

Antequera Parilli, R. (2009). *Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Pontificia Universidad Javeriana.

Lens, J. (2023). NIL Compliance. *Boston University Law Review*, 103 (69), 69-95.
<https://www.bu.edu/bulawreview/2023/04/17/nil-compliance/>

Leroy, M. (2023) Do College Athletes Get NIL? Unreasonable Restraints on Player Access to Sports Branding Markets. *University of Illinois Law Review*, (53), 53-103.
<https://illinoislawreview.org/print/vol-2023-no-1/do-college-athletes-get-nil/>,

Hope, A. (24 de octubre de 2023). A Look at Recent Changes to the NIL Landscape for Student Athletes. *The Legal Intelligence*. <https://www.law.com/thelegalintelligencer/2023/08/24/a-look-at-recent-changes-to-the-nil-landscape-for-student-athletes/?slretu rn=20240005123426>

Surendran, S. (11 de julio de 2023). What Messi's MLS, Apple, Adidas deal means for everyone else. *ESPN*. https://www.espn.com/soccer/story/_/id/37975000/lionel-messi-mls-apple-adidas-inter-miami

Blum, R. (18 de octubre de 2023). Lionel Messi earns \$20.4 million under contract with Major League Soccer's Inter Miami. *AP News*. <https://apnews.com/article/messi-mls-salary-a5947e417aacc9582c4d0858895f4da9>

Parron, I. (14 de julio de 2023) Lionel Messi's Contract with Inter Miami: A Comprehensive Breakdown. *Sports Litigation Alert*. <https://sportslitigationalert.com/lionel-messis-contract-with-inter-miami-a-comprehensive-breakdown/>

El *Phishing* como Delito de Triple Impacto: Marcas, Datos Personales y Afectación del Patrimonio

Phishing as a Triple-Impact Crime: Trademarks, Personal Data and Assets

— Virginia Cervieri* y Carlos Pavón López** —

Resumen

El *phishing* es un delito cibernético que impacta significativamente en tres áreas críticas: las marcas, los datos personales y el patrimonio de los usuarios. Este artículo examina el daño a la reputación y presencia online de las empresas, la vulneración de datos personales de las víctimas, y el perjuicio económico sufrido por los usuarios de Internet. Se analiza cómo las empresas, al expandir su presencia online, se convierten en objetivos vulnerables para los *phishers*, quienes buscan obtener beneficios ilícitos mediante el engaño y la suplantación. La facilidad con la que los delincuentes pueden crear sitios web falsos y engañar a los usuarios para que revelen información confidencial plantea importantes desafíos legales y de seguridad. Se discuten las medidas preventivas y las normativas necesarias para proteger, tanto a las empresas, como a los consumidores en el entorno digital globalizado.

Palabras clave

Phishing, Marcas, Propiedad Intelectual, Cibercrimen, Datos Personales.

Abstract

Phishing is a cybercrime that significantly impacts three critical areas: brands, personal data, and users' wealth. This article examines the damage to companies' reputation and online presence, the breach of personal data of victims, and the economic harm suffered by Internet users. It analyzes how companies, by expanding their online presence, become vulnerable targets for phishers, who seek to obtain illicit benefits through deception and impersonation. The ease with which criminals can create fake websites and deceive users into revealing confidential information presents significant legal and security challenges. Preventive measures and regulations necessary to protect both businesses and consumers in the globalized digital environment are discussed.

Keywords

Phishing, Trademarks, Intellectual Property, Cybercrime, Personal data.

* Doctora en Derecho y Ciencias Sociales y Postgrado en Derecho Comercial, Universidad de la República. Magíster en Propiedad Intelectual. Especialista en derecho de marcas y antipiratería. Agente de Marcas. Socia directora de Cervieri Monsuárez. Presidente de la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando. Presidente del Capítulo Uruguay de la Asociación Mundial de Juristas. Miembro fundador de la Comisión Permanente en defensa de los derechos de Propiedad Intelectual del Ministerio del Interior. Miembro del Comité del Equipo de Lucha contra la Falsificación y el Comercio Paralelo y del Subcomité de Destrucción Sostenible de MARQUES. Fundador de la Fundación Cervieri Monsuárez. Montevideo, Uruguay. E-mail: vcervieri@cmlawyers.com.uy.

** Abogado por la Universidad Nacional de Asunción (2018), Magíster en Propiedad Intelectual e Innovación por la Universidad de San Andrés, Buenos Aires (2021), profesor nivel inicial de la cátedra de Derechos Intelectuales e Industriales de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica de Asunción, abogado del estudio jurídico Cervieri Monsuárez en su oficina de Asunción, Paraguay. E-mail: cpavon@cmlawyers.com.py presence, become vulnerable targets for phishers, who seek to make illicit profits through deception and impersonation. The ease with which criminals can create fake websites and trick users into revealing sensitive information poses significant legal and security challenges. Preventive measures and regulations needed to protect both businesses and consumers in the globalized digital environment are discussed.

Introducción

El *phishing* es un tipo de fraude cibernético por medio del cual, el atacante busca acceder a los “bienes credenciales” de una persona, para luego efectivizarlos en dinero. Según Kigerl (2017), por “bienes credenciales” se entiende cualquier información personal que pueda ser liquidada monetariamente, como datos de una tarjeta de crédito, información de acceso a cuentas bancarias, contraseñas de cuentas en redes sociales, entre otros.

El sistema se basa principalmente en la utilización de técnicas informáticas por medio de las cuales se logra engañar al usuario, de tal manera que él mismo ingrese a un sitio web que considera, en apariencia, confiable, y por ello ingrese sus “bienes credenciales” con la falsa representación de legitimidad del sitio web. Es allí donde se conjugan las marcas, los datos personales y la afectación del patrimonio del usuario.

Phishing significa en español “pescando”, lo que describe coherentemente la técnica utilizada por los cibercriminales para cometer delitos informáticos. Los atacantes crean una falsa representación de un sitio web legítimo para el usuario, utilizando contenido protegido por derechos de propiedad intelectual de una corporación renombrada, de tal manera que, a primera vista, el usuario cree que está ingresando al sitio web oficial de dicha corporación, la cual puede ser desde una entidad financiera hasta un sitio de *e-commerce* de cualquier tipo de marca de productos o servicios.

En la intersección de los derechos afectados, se da una situación no menor en cuanto a la extraterritorialidad, característica de los cibercrimes, y la territorialidad de la ley aplicable y jurisdicción competente en materia de observancia de los derechos afectados. Esta situación representa un importante desafío en cuanto a la armonización de las normas de cada Estado para hacer frente a los cibercrimes y, con ello, lograr mejores resultados en la observancia de los derechos.

El término *phishing* fue acuñado en la década de 1990, durante los primeros días de Internet, cuando los atacantes comenzaron a utilizar técnicas de suplantación de identidad para robar contraseñas de usuarios de servicios en línea. A lo largo de los años, las técnicas de *phishing* han evolucionado significativamente, adaptándose a nuevas tecnologías y explotando las vulnerabilidades de los sistemas de seguridad. Actualmente, el *phishing* es una de las formas más comunes y efectivas de cibercrimen,

afectando a millones de usuarios y empresas en todo el mundo.

En el contexto actual de ciberseguridad, comprender y combatir el *phishing* es crucial. Con la creciente digitalización de servicios y la dependencia de Internet para actividades cotidianas (desde la banca hasta las comunicaciones), las técnicas de *phishing* se han vuelto más sofisticadas y difíciles de detectar. Las empresas y los individuos deben estar constantemente vigilantes e informados sobre los riesgos asociados con el *phishing* para proteger sus datos y activos.

En los próximos apartados, profundizaremos en las particularidades del derecho marcario y el marco normativo aplicable; la gobernanza de Internet y las normas de comercio electrónico; la responsabilidad de los intermediarios de Internet; el régimen de delegación de nombres de dominio; y, la problemática del *phishing* y la intersección de los regímenes comentados. Con estas profundizaciones, el lector podrá notar la intersección entre dichos regímenes y cómo son abordados desde la perspectiva de la problemática del *phishing*. Finalmente, compartiremos algunas reflexiones sobre los mecanismos de prevención y combate a la problemática actual.

Derechos Marcarios

El derecho de marcas es una categoría de lo que la doctrina denomina propiedad industrial, junto con las patentes, diseños y modelos industriales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, etc. Por otra parte, tenemos a los derechos de autor y derechos conexos, que son denominados en algunos países como Propiedad Intelectual —principalmente en España—. Sin embargo, a efectos de este trabajo, denominaremos Propiedad Intelectual al conjunto de derechos de autor, derechos conexos y propiedad industrial, englobándolos en dicha denominación.

En materia de propiedad industrial existen dos tratados internacionales que cuentan con amplia adhesión por parte de los Estados. Por un lado, el Convenio de París (Acta de Estocolmo de 1967), que cuenta con la adhesión de 178 Estados (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, 2024, *Tratados administrados por la OMPI*), y, por el otro, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que cuenta con la adhesión de 164 Estados (OMPI, 2024. *Colección de tratados de PI*). Estos instrumentos internacionales



garantizan una armonización mínima en materia de protección y observancia de los derechos de propiedad industrial en los países adheridos a los mismos, pudiendo diferir las respectivas legislaciones nacionales en cuestiones formales o procedimentales, pero manteniendo siempre un marco mínimo de protección acorde a dichos instrumentos.

Se considera que “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas” (Acuerdo sobre los ADPIC, Art. 15) [Texto modificado el 23 de enero de 2017]. Esta definición incluye a cualquier tipo de signo, incluyendo letras, números, figuras, colores, la combinación de ellos, figuras en 3D, sonidos, olores y, en general, cualquier signo capaz de ser fijado en un soporte material a los efectos de su registro.

El derecho marcario tiene como fin defender el activo intangible de un productor o comerciante, por un lado, y, por el otro, defender los intereses de los consumidores en cuanto al riesgo de confusión que puedan crear bienes y servicios que compiten en el mercado.

Pensemos a modo de ejemplo en los productos farmacológicos, alimenticios, o cosméticos, que por su naturaleza tienen una incidencia directa en la salud de los consumidores; por tanto, en cuanto un producto de esa naturaleza imite fraudulentamente o falsifique una marca legítima y perteneciente a un tercero, podría potencialmente dañar la salud de los mismos al confundirlos con el afán de obtener un beneficio patrimonial indebido, aprovechándose además del prestigio ajeno y colocando en el mercado productos sin la calidad garantizada por la marca legítima.

Como vemos, las infracciones marcarias afectan tanto al titular legítimo de la marca falsificada o adulterada, así como al consumidor o usuario. En ese sentido, es común que las infracciones marcarias estén relacionadas al contrabando, delitos tributarios, sanitarios, lavado de activos y asociación criminal.

En la mayoría de las legislaciones nacionales es usual que el derecho marcario se adquiere con el certificado de registro otorgado por el Estado, a través del organismo rector en materia de propiedad intelectual. En ese sentido, el registro de la marca atraviesa un proceso administrativo por el cual se analizan los requisitos formales y de fondo, y se establece un plazo para que terceros que

podrían verse afectados por la marca solicitada puedan plantear oposiciones. Una vez cumplidos todos los requisitos legales, la marca es concedida mediante el correspondiente certificado de registro, por lo que, desde la fecha de concesión del registro, es que formalmente se adquiere el derecho de propiedad exclusivo sobre dicha marca con todas las facultades acordadas por la ley.

Debemos señalar que el registro es nacional, por lo que el derecho de propiedad otorgado por el Estado se extiende hasta el límite de sus fronteras. Así, en caso de que los productos o servicios sean comercializados en varios países, se deberá solicitar el registro de la marca en tantos países se comercialice y se pretenda obtener la protección marcaria, siguiendo los requisitos formales de cada legislación nacional, los cuales pueden variar en cada jurisdicción. Esta circunstancia difiere respecto al funcionamiento de Internet y del comercio electrónico en general, ya que, por la naturaleza de este, su alcance es global.

La relación entre las marcas y el *phishing* es particularmente problemática porque los phishers se aprovechan de la confianza que las marcas establecen con sus consumidores. La falsificación de una marca no solo daña la reputación de la empresa, sino que también puede poner en riesgo la seguridad y el bienestar de los consumidores que confían en la autenticidad de los productos y servicios ofrecidos bajo dicha marca. Este uso indebido de marcas legítimas para fines fraudulentos es una de las razones por las que la protección de marcas debe ser robusta y estar constantemente actualizada frente a las nuevas tácticas de los ciberdelincuentes.

Datos Personales

El *phishing* es un delito que compromete severamente la protección de los datos personales, afectando directamente los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). Estos derechos, reconocidos en numerosas legislaciones internacionales y nacionales sobre protección de datos, son fundamentales para la protección de la privacidad y la integridad de la información personal de los individuos.

Los derechos ARCO representan un conjunto de facultades que tienen los individuos sobre sus datos personales. El derecho de acceso permite a los individuos conocer qué datos personales están siendo tratados y la finalidad de dicho tratamiento. El derecho de rectificación otorga la capacidad de corregir datos inexactos o incompletos. El derecho

de cancelación permite solicitar la eliminación de datos personales cuando ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recabados. Finalmente, el derecho de oposición permite a los individuos negarse al tratamiento de sus datos personales en determinadas circunstancias.

En el contexto del *phishing*, estos derechos se ven gravemente vulnerados. Los ataques de *phishing* suelen implicar la obtención no autorizada de datos personales, lo que viola el derecho de acceso, ya que las víctimas generalmente desconocen que sus datos están siendo recopilados y utilizados por terceros malintencionados. Además, una vez que los datos han sido robados, las víctimas pierden la capacidad de rectificar cualquier inexactitud o de cancelar el tratamiento de sus datos, ya que no tienen control sobre la información una vez que está en manos de los ciberdelincuentes.

La vulneración de los derechos ARCO a través del *phishing* tiene implicaciones legales significativas. En muchas jurisdicciones, la protección de los datos personales está respaldada por leyes estrictas que imponen obligaciones a los responsables del tratamiento de datos para asegurar la integridad y confidencialidad de la información personal. Estas leyes suelen incluir sanciones severas para aquellos que no protejan adecuadamente los datos personales.

El robo de datos personales mediante *phishing* puede llevar a las víctimas a emprender acciones legales contra las entidades responsables de la seguridad de sus datos, si se considera que estas no han implementado las medidas adecuadas para proteger la información. Esto puede resultar en demandas por daños y perjuicios, así como en sanciones administrativas impuestas por las autoridades de protección de datos.

Uno de los desafíos más complejos en la protección de los datos personales frente al *phishing* es la cuestión de la extraterritorialidad. Dado que el *phishing* es un delito que se lleva a cabo a través de Internet, los delincuentes pueden operar desde cualquier parte del mundo, lo que complica la aplicación de las leyes nacionales de protección de datos. Las víctimas y las autoridades de protección de datos se enfrentan a la difícil tarea de perseguir a los delincuentes en jurisdicciones extranjeras, donde las leyes y los recursos para combatir el cibercrimen pueden variar significativamente.

La cooperación internacional y la armonización de las leyes de protección de datos son esenciales para abordar estos desafíos. Iniciativas como el Regla-

mento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea han establecido estándares elevados de protección de datos y han incluido disposiciones para la cooperación internacional en la aplicación de la ley. Sin embargo, la implementación efectiva de estas normas a nivel global sigue siendo un desafío significativo.

El cumplimiento de las obligaciones legales de protección de datos personales es crucial para mitigar los riesgos asociados al *phishing*. Las entidades que tratan datos personales deben asegurarse de que están implementando medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger la información contra accesos no autorizados y otras formas de tratamiento ilegal. Esto incluye la adopción de tecnologías de seguridad avanzadas, como la encriptación y la autenticación multifactorial, así como la formación continua del personal en prácticas de ciberseguridad.

Además, las entidades deben ser transparentes en sus políticas de privacidad y proporcionar a los individuos mecanismos claros y accesibles para ejercer sus derechos ARCO. La capacidad de los individuos para acceder a sus datos, corregir inexactitudes, solicitar la eliminación de datos innecesarios y oponerse al tratamiento de sus datos es fundamental para la protección de su privacidad y para la confianza en el tratamiento de sus datos personales.

La intersección de la protección de datos personales con el *phishing* revela la necesidad de una regulación robusta y un enfoque proactivo en la gestión de la seguridad de la información. La capacidad de respuesta y la adaptación rápida a nuevas amenazas cibernéticas son esenciales para proteger los datos personales de los usuarios en un entorno digital cada vez más complejo y peligroso.

Patrimonio del Usuario

El *phishing* tiene un impacto directo en el patrimonio de los usuarios, afectando tanto su estabilidad financiera inmediata como su capacidad para llevar a cabo transacciones económicas de manera segura. Los ataques de *phishing* buscan obtener información financiera sensible, como números de tarjetas de crédito, datos de cuentas bancarias y credenciales de acceso, con el objetivo de realizar transacciones no autorizadas y transferir fondos a cuentas controladas por los delincuentes.

Los delincuentes pueden utilizar la información obtenida para vaciar cuentas bancarias, acumular



deudas en tarjetas de crédito robadas y realizar compras fraudulentas. Estos actos resultan en pérdidas financieras directas que pueden ser difíciles de recuperar. La naturaleza de las transacciones electrónicas hace que sea complicado rastrear y revertir las operaciones fraudulentas, dejando a las víctimas en una situación financiera precaria.

Además, el acceso a la información financiera permite a los atacantes realizar transferencias de fondos a cuentas en el extranjero, donde la recuperación del dinero se vuelve aún más difícil debido a las diferencias en las jurisdicciones legales y la cooperación internacional limitada. Este tipo de fraude no solo afecta a individuos, sino también a empresas que pueden ver comprometida la seguridad de sus transacciones y la confianza de sus clientes.

El *phishing* no solo resulta en pérdidas inmediatas, sino que también puede tener un impacto duradero en la estabilidad financiera de las víctimas. La pérdida de ahorros y el aumento de deudas pueden llevar a dificultades para obtener préstamos, hipotecas y otros servicios financieros en el futuro. La incertidumbre sobre la seguridad de los activos personales puede hacer que las víctimas sean más reacias a participar en actividades económicas, afectando su capacidad de planificación financiera a largo plazo.

La alteración de los historiales crediticios es otro efecto adverso del *phishing*. Cuando los atacantes utilizan la información personal para solicitar créditos y realizar compras a nombre de la víctima, esto puede generar un historial crediticio negativo que afectará la capacidad de la víctima para acceder a financiamiento en el futuro. La resolución de estas disputas crediticias puede ser un proceso largo y complicado, que requiere intervención legal y apoyo financiero.

El *phishing* no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene implicaciones más amplias para el sistema financiero en su conjunto. La confianza es un componente esencial del ecosistema financiero, y cuando esta confianza se ve alterada, los efectos pueden ser de amplio alcance. La reticencia a realizar transacciones en línea y la desconfianza en las instituciones financieras pueden ralentizar la adopción de nuevas tecnologías y servicios, limitando el crecimiento y la innovación en el sector.

Las instituciones financieras, por su parte, deben enfrentar el desafío de restaurar la confianza de sus clientes después de un incidente de *phishing*. Esto puede requerir inversiones significativas en

seguridad y medidas de protección de datos, así como esfuerzos de comunicación para asegurar a los clientes que sus activos están protegidos. La reputación de una institución financiera puede verse gravemente afectada por incidentes de *phishing*, lo que a su vez puede tener un impacto en su posición en el mercado y en su capacidad para atraer y retener clientes.

Por ello, el *phishing* tiene un impacto profundo y multifacético en el patrimonio de los usuarios, afectando tanto su estabilidad financiera inmediata como su confianza a largo plazo en el sistema financiero. Las pérdidas económicas directas, la alteración de los historiales crediticios y los efectos psicológicos y sociales son solo algunas de las consecuencias que enfrentan las víctimas de este tipo de fraude. La capacidad de las instituciones financieras para mitigar estos impactos y restaurar la confianza de los usuarios es crucial para la salud del ecosistema financiero en su conjunto.

Internet y Comercio Electrónico

La gobernanza de Internet no es ejercida en exclusividad por los Estados, siendo la propiedad intelectual uno de los derechos afectados, pero no el único. En una transacción de comercio electrónico se ven afectados al menos tres derechos: datos personales, regulación nacional del comercio electrónico y propiedad intelectual. Podrían verse afectados varios más, pero en general podemos encontrar estos tres derechos afectados en el cien por ciento de las transacciones electrónicas. Esto es así porque quien desee adquirir un bien desde una plataforma de comercio electrónico debe ineludiblemente compartir sus datos personales con la plataforma. Esta, a su vez, debe cumplir con las regulaciones impuestas por el país en donde se encuentran alojados sus *servidores* —o incluso por el mero hecho de ofertar productos en dicho territorio, aunque sus servidores no se encuentren alojados en ese territorio— y porque los productos ofertados en la plataforma requieren indefectiblemente de algún signo distintivo que los diferencie de otros.

En cuanto el derecho marcario se vea afectado en Internet, ya sea por la comercialización de productos que imitan la marca fraudulenta o directamente constituyen falsificaciones, será necesario contar con el registro de marca en el país donde se pretenda ejercer la observancia del derecho. *Ergo*, al aumentar la cantidad de países alcanzados por la plataforma de comercio electrónico, aumenta el riesgo del titular marcario a sufrir infracciones a su

marca, debiendo proceder a solicitar el registro de la misma en cada jurisdicción respectivamente.

El rápido crecimiento del comercio electrónico ha exacerbado estos riesgos, ya que cada vez más consumidores y empresas realizan transacciones a través de plataformas digitales. Esta expansión ha creado un entorno atractivo para los *phishers*, que buscan explotar las vulnerabilidades inherentes al ecosistema del comercio electrónico. Las empresas deben navegar por un complejo marco regulatorio que varía de un país a otro, mientras que los consumidores deben estar constantemente alertas ante posibles intentos de *phishing*.

Además, la interoperabilidad de los sistemas de pago y las plataformas de comercio electrónico ha añadido una capa adicional de complejidad. Las transacciones transfronterizas aumentan la dificultad de rastrear y prevenir el fraude, ya que los ciberdelincuentes pueden aprovechar las discrepancias en las regulaciones y la falta de coordinación entre las autoridades de diferentes países. Esta situación requiere un enfoque colaborativo a nivel internacional para desarrollar estrategias efectivas de prevención y respuesta al *phishing*.

Responsabilidad de los Intermediarios de Internet

La responsabilidad de los intermediarios de Internet ha sido un tema largamente debatido y, en la actualidad, lo sigue siendo. Algunos autores lo han definido en los siguientes términos:

Por “intermediarios de Internet” nos referimos a aquellos prestadores de servicios de Internet que ofrece: acceso y conectividad a Internet; servicios de alojamiento de contenidos -caching y hosting-; motores de búsqueda; y, plataformas en línea, que permiten la publicación de contenido por los usuarios, tales como redes sociales, aquellas de publicación de noticias y opiniones, de *streaming* y de comercio electrónico (Bustos, Palazzi & Rivero, 2021, p.6).

El debate se ha centrado siempre en el tipo de responsabilidad aplicable a los intermediarios de Internet, ya que en general se encuentran en colisión varios derechos de igual jerarquía, como los derechos de propiedad intelectual, el derecho a la libre expresión, acceso a la información pública y un estándar sumamente relevante en el ámbito de Internet: la neutralidad de la red (Bustos, *et al.*, 2021, p. 117). Cabe mencionar que, lejos de acabar, los debates siguen a medida que el desarrollo y la innovación tecnológica avanzan, aunque a ritmos

distintos. Sin embargo, el desafío sigue siendo el de “amalgamar” los derechos afectados, de manera que todos los titulares encuentren un mecanismo eficiente y eficaz que les permita realizar la observancia de sus derechos.

En ese contexto, países y bloques integrados, como la Unión Europea, han legislado la responsabilidad de los intermediarios de Internet en normas de comercio electrónico, como la célebre Directiva 2000/31/CE Del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio de 2000 sobre el comercio electrónico, la cual, en su sección cuarta, regula la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios, adjudicándoles una inmunidad condicionada en cuanto los mismos actúen tomando medidas preventivas o ejecutivas al momento de tener conocimiento de la comisión de ilícitos a través de sus servicios. Para ello, deberán contar con mecanismos eficaces que permitan a los titulares afectados realizar las denuncias correspondientes al intermediario de Internet.

En materia de propiedad intelectual, y más específicamente en lo relacionado a temas de derechos de autor y derechos conexos, se ha desarrollado la doctrina del puerto seguro o *safe harbour* (Liebowitz, 2018). En resumidas cuentas, la doctrina del puerto seguro plantea que el régimen de inmunidad condicionada o responsabilidad subjetiva utilizados por las normativas en materia de comercio electrónico, debe aplicarse en determinados casos, y solo en cuanto exista efectivamente un mecanismo eficaz por parte del intermediario de Internet para que un titular de derechos de autor pueda ejercer plenamente la observancia de sus derechos respecto a infracciones que ocurran en la plataforma. Existe cierto consenso en que el puerto seguro implica —en cierta medida— una limitación al derecho de autor, por lo que estas inmunidades a los intermediarios de Internet deben evitar un perjuicio injustificado a los titulares de derechos de autor, siguiendo, en cuanto sea posible, la regla de los tres pasos establecida en el artículo 9 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y en el artículo 13 de los Acuerdos sobre los ADPIC.

En general, la responsabilidad de los intermediarios de Internet se encuentra legislada en las leyes nacionales en materia de comercio electrónico, y es usual que las mismas incluyan una responsabilidad subjetiva o inmunidad condicionada en cuanto los mismos actúen con la debida diligencia para retirar contenidos infractores cuando sean notificados o avisados por parte de los titulares afectados. En



este punto, resulta importante señalar que la norma aplicable será la del país en donde el intermediario tenga su sede o donde se encuentre alojado el servidor.

Nombres de Dominio

Los nombres de dominio son caracteres alfanuméricos que identifican un IP (*Internet Protocol*), que se constituye enteramente de caracteres numéricos, facilitando así la localización de sitios web. Estos nombres de dominio evitan que utilicemos largos conjuntos numéricos para navegar a través de Internet, ya sea, yendo de sitio en sitio o incluso enviando correos electrónicos (Reed, 2011). El sistema técnico es un poco más detallado y complejo, pero para los efectos del presente ensayo nos limitaremos a indicar el fin principal de los nombres de dominio, el cual, como mencionamos, es facilitar la experiencia del usuario a través de Internet.

Los nombres de dominio no son marcas, es decir, no se rigen por la legislación marcaria. Más bien, los mismos se rigen por políticas y reglas dispuestas por un organismo internacional privado y sin fines de lucro denominado *Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN)* por sus siglas en inglés). Este organismo es el encargado de coordinar la delegación de nombres de dominios en todo el mundo, bajo el dominio de nivel superior genérico (*gTLD*) “.com” y los dominios de nivel superior código país (*ccTLD*) “.py, .uy, .bo, .pe, etc.”. La delegación de nombres de dominios se realiza a través de registradores que, a su vez, tienen acuerdos con la *ICANN* con relación al cumplimiento de dichas políticas. Los nombres de dominio son otorgados en cuanto no sean idénticos a otro nombre de dominio previamente existente, aunque esa diferencia pueda radicar en un solo carácter. Asimismo, el principio que rige la delegación de nombres de dominio es el de “*first-come, first-served*”, o traducido al español “el primero en llegar, el primero en ser servido” (ICANN, 2010).

La resolución de eventuales conflictos que surjan con relación a la delegación de nombres de dominio que puedan afectar derechos de terceros— principalmente marcarios— se rige por un instrumento denominado *Política Uniforme Para La Resolución De Conflictos En Materia De Nombres De Dominio (UDRP)* por sus siglas en inglés). Este instrumento es aplicable a todo registrador y adquiriente de nombres de dominio a través de contratos de adhesión, a los cuales indefectiblemente se debe someter quien desee adquirir un nombre de dominio.

En esencia, la *UDRP* somete a arbitraje cualquier conflicto derivado del registro y uso de mala fe de nombres de dominio a través de algunos de sus prestadores de servicios de resolución de disputas aprobados por la *ICANN* (ICANN, 2023), siendo probablemente el más conocido el *Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI* (<https://www.wipo.int/amc/en/>). Cabe resaltar que el demandante del procedimiento de arbitraje administrativo solo puede exigir la cancelación del nombre de dominio o la cesión del mismo a su favor, en cuanto pueda probar que el demandado ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, conforme la *UDRP*.

Problemática del Phishing

Hemos mencionado que el phishing se trata de una técnica en la cual se engaña al usuario con falsas representaciones de sitios web confiables, a efectos de obtener sus “bienes credenciales”. La intención final del *phisher* es obtener dinero con dichas credenciales, ya sea utilizando los datos de tarjetas de créditos, vendiendo los datos personales recolectados, o incluso utilizando dichos datos para escalar a un ilícito a través de la ingeniería social. Es probable que, en este punto del ensayo, el lector ya pueda presumir cómo interactúan el derecho marcario, los nombres de dominio, y la responsabilidad de los intermediarios de Internet en la problemática del *phishing*.

Desde el punto de vista de la problemática, el daño generado al titular de una marca es principalmente reputacional, representando inclusive un daño con derivaciones económicas. Al momento de enfrentar usos no autorizados de marcas, es imprescindible para el titular tomar las medidas legales en cuanto a la observancia de su derecho, sea contra locales formalmente constituidos o contra sitios web o plataformas en Internet. En cuanto al daño emergente, podemos mencionar que estas acciones representan un costo para el titular, quien debe incurrir en honorarios legales y gastos logísticos para luchar contra las infracciones, a lo cual se debe sumar el lucro cesante, en tanto el sitio atraiga clientela actual, y la pérdida de chance en cuanto pueda atraer clientes potenciales del titular marcario. Lo precitado no obsta a que se sumen otros rubros indemnizatorios atendiendo a las particularidades del daño, pero al menos tenemos un panorama general del daño causado por el *phishing* al titular de una marca.

Si lo analizamos desde la perspectiva del consumidor, debemos recordar que el derecho marca-

rio asimismo protege al consumidor en cuanto al riesgo de confusión que pudieran ocasionar signos distintivos que compiten en el mercado. Dependiendo del producto o servicio del que se trate, el cuidado respecto a evitar la confusión marcaría puede atenuarse o agudizarse, pero el principio de evitar cualquier tipo de confusión es una máxima del derecho de marcas. En ese orden de ideas, imaginemos un consumidor de productos cosméticos que es víctima de *phishing*; en la inteligencia del consumidor, el mismo es atraído a un sitio espúreo por la falsa representación de una marca famosa y confiable para el consumidor, quien es engañado entonces para compartir sus datos personales. Eventualmente, cuando la promesa no sea cumplida, o cuando el usuario tome conocimiento de que ha sido víctima de un delito cibernético, verá menguado su ánimo consumidor respecto a la marca utilizada para el *phishing* en su contra, consumándose así el daño a la reputación de la marca con efectos directos y tangibles.

En este punto, podemos dimensionar el daño causado por un delito de triple impacto: por un lado, al titular de una marca; por otra parte, al usuario consumidor; y, en tercera instancia, una afectación transversal, que es el patrimonio. Cualquier afectación a la reputación marcaría y a los datos personales deriva en un perjuicio patrimonial para las víctimas. Ya hemos mencionado cómo se vería afectado un titular marcario en cuanto al daño causado; sin embargo, el usuario infractor se encuentra igualmente —o incluso más— vulnerable respecto a la afectación de su patrimonio personal.

Aunque no es usual encontrar en nuestras legislaciones latinoamericanas una tipificación concreta del *phishing* como delito, nos encontramos en condiciones de sostener que, conforme la dogmática penal, estamos frente a un ilícito que cumple con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de estafa. Debido a ello, varios países han incluido en sus respectivas normas penales los delitos informáticos, o como también lo denomina la doctrina, cometidos por medios informáticos.

Mecanismos de Prevención y Combate al Phishing

Hemos dicho que el *phishing* se basa en el engaño para obtener los bienes credenciales del usuario; por tanto, en cuanto la representación del engaño sea lo más similar posible a una situación legítima, esta tendrá mayor posibilidad de éxito. Por ello, las acciones preventivas deben darse en varios frentes: por un lado, el registro de las marcas

tal y como son utilizadas y en las clases correspondientes a los bienes y servicios ofertados en el mercado; por otro, el registro de nombres de dominio en al menos los dominios de nivel superior genérico (*gTLD*) y en los de nivel superior código país (*ccTLD*) —en los países donde se tenga presencia actual o potencial—; y por último, pero no menos importante, respetar la imagen corporativa en los diseños y comunicación de la marca, de manera que el consumidor pueda encontrar elementos diferenciadores para identificar eventuales casos de *phishing*.

En cuanto a las acciones combativas, estas difieren según la estrategia decidida por el titular, pero podemos englobarlas principalmente en acciones legales, con base en la legislación marcaría y de comercio electrónico, sin desconocer la potencial aplicación de la legislación en materia de derecho de autor y de datos personales. Si bien no existe una armonización normativa en materia de protección de datos personales en nuestros países, usualmente las plataformas de servicios de *hosting* operan en países que cuentan con una protección adecuada en la materia, por lo que el cumplimiento se hace obligatorio a los efectos de evitar sanciones económicas.

En general, y como hemos mencionado en párrafos precedentes, los intermediarios de Internet, incluidos los servicios de *hosting*, se encuentran sujetos a regulaciones en materia de responsabilidad, por lo que, dependiendo de la normativa en materia de comercio electrónico del país donde estos se encuentren físicamente alojados, tendrán que dar cumplimiento a ciertos requisitos para mitigar su responsabilidad en casos de delitos por medios informáticos y acogerse a las previsiones del puerto seguro o *safe harbour*. Por ello, una acción eficaz suele ser realizar una denuncia a la plataforma de *hosting* donde se aloje el sitio web utilizado para el *phishing*, solicitando la baja inmediata del sitio en virtud de infracciones marcarias o de derechos de autor.

Conclusiones

Como delito de triple impacto, el *phishing* es una práctica en constante evolución y perfeccionamiento, por lo que requiere que las víctimas y titulares de marcas se mantengan informados y actualizados respecto a las medidas preventivas para evitar ser víctima de este flagelo.

Hemos visto que la complejidad de la gobernanza en Internet plantea desafíos importantes en mate-



ria de armonización de normas que hagan frente a los delitos cometidos por medios informáticos, en particular a los ilícitos en el entorno digital, de manera que las mismas logren disuadir a los infractores en la comisión del delito.

Notamos la relevancia de las normas en materia de comercio electrónico en cuanto a la imputación de responsabilidad a los intermediarios de Internet en casos de ilícitos cometidos a través de la utilización de sus servicios, y en la eficacia de dichas normas en cuanto a lograr resultados en el combate al *phishing* y otros ilícitos.

De igual manera, se ha dicho que tomar medidas preventivas en el registro de marcas y nombres de dominio, así como en las acciones de comunicación corporativa, ayudan a mitigar riesgos en favor de los titulares y consumidores, ya que la información es un arma de prevención importante en este tipo de ilícitos.

El *phishing* no es solo una amenaza actual, sino una que seguirá evolucionando a medida que la tecnología avanza. Los ciberdelincuentes continuarán desarrollando nuevas estrategias para engañar a las víctimas, lo que hace esencial que las empresas, los legisladores y los usuarios se mantengan proactivos en la adopción de medidas de seguridad. La colaboración internacional y la actualización constante de las normativas de ciberseguridad serán claves para reducir el impacto de estos ataques en el futuro.

Es imperativo que tanto las empresas como los individuos tomen un rol activo en la lucha contra el *phishing*. Las empresas deben invertir en tecnologías de seguridad avanzadas y en la formación continua de sus empleados, mientras que los usuarios deben estar informados y alertas ante posibles intentos de *phishing*. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos reducir significativamente el impacto de este tipo de cibercrimen y proteger nuestros datos y activos en el entorno digital.

Referencias

- Bustos, G., Palazzi, P. y Rivero, S. (2021). *Responsabilidad de intermediarios de Internet en América Latina: Hacia una regulación inteligente de la economía digital* [Archivo PDF]. <https://shorturl.at/Cpy4p>
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. (9 de febrero de 2010). *ICANN Registry Request Service* [Archivo PDF]. <https://www.icann.org/en/system/files/files/afilias-request-09feb10-en.pdf>
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. (s.f.). *List of Approved Dispute Resolution Service Providers*. <https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en>
- Kigerl, A. (2017). Malicious Spam: The impact of prosecuting spammers on fraud and malware contained in email spam. En T. Saadawi & J. D. Colwell (Eds.), *Cyber Infrastructure Protection Volume III* (pp. 63–100). Strategic Studies Institute, US Army War College. <http://www.jstor.org/stable/resrep11978.7>
- Liebowitz, S. (2018). *Economic analysis of safe harbour provisions*. [Archivo PDF]. <https://www.cisac.org/es/servicios/informes-y-estudios/el-economic-analysis-safeharbour-provisions>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *Tratados administrados por la OMPI*. https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/ShowResults?search_what=A&act_id=31
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *Colección de tratados de PI*. <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/parties/231>
- Reed, S. R. (2011). Sensible Agnosticism: An Updated Approach To Domain-Name Trademark Infringement. *Duke Law Journal*, 61 (1), 211–250. <http://www.jstor.org/stable/23034815>

Discrepancia de las Autoridades Administrativas de Perú y Colombia en la Interpretación de los Criterios de una Oposición con base al Artículo 7 de la Convención de Washington

Discrepancy between the Administrative Authorities of Peru and Colombia in the Interpretation of the Criteria for an Opposition based on Article 7 of the Washington Convention

— Carmen Arana* —

Resumen

El artículo examina las discrepancias en la interpretación del artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929 por parte de las autoridades administrativas de Perú y Colombia. Este artículo establece los criterios para que un titular de marca registrada en un país miembro pueda oponerse al registro de una marca similar en otro país miembro. Se analizan casos concretos en ambos países, destacando cómo las autoridades evalúan el cumplimiento de requisitos como la protección previa, el uso continuo de la marca y el conocimiento previo del solicitante de la existencia de la marca registrada. Además, se comparan las diferencias entre la oposición basada en la Convención de Washington y los casos de mala fe regulados por la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Palabras clave

Convención de Washington, Oposición de Marcas, Protección Marcaria, Mala Fe, Conocimiento Previo, Propiedad Intelectual.

Abstract

This study explores the administrative discrepancies in the application of Article 7 of the 1929 Washington Convention on Trademark and Commercial Protection between Peru and Colombia. The article outlines the specific requirements for opposition, such as prior legal protection, continued use, and prior knowledge of the registered mark by the applicant. It also highlights significant case studies in both countries, providing a comparative analysis of administrative interpretations. The differences between Washington Convention-based opposition and bad-faith claims under the Andean Decision 486 are also addressed.

Keywords

Washington Convention, Trademark Opposition, Trademark Protection, Bad Faith, Prior Knowledge, Intellectual Property.

* Directora legal en Estudio Colmenares & Asociados. Magister en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesora de los cursos de Derecho de Propiedad Industrial, Derecho de Patentes y Propiedad Intelectual y Biodiversidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesora de la Universidad Privada de Piura.

1. Convención General Interamericana De Protección Marcaria Y Comercial De Washington 1929¹: Países Firmantes Que Ratificaron La Convención

Los países que firmaron la Convención de Washington fueron Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Colombia, Brasil, México, Nicaragua, Honduras y Estados Unidos de América.

Los países que ratificaron la Convención son: Colombia (22 de julio de 1936), Cuba (2 de abril de 1930), Estados Unidos de América (17 de febrero de 1931), Guatemala (2 de abril de 1930), Haití (14 de agosto de 1931), Honduras (29 de noviembre de 1935), Nicaragua (6 de junio de 1935), Panamá (8 de abril de 1935), Paraguay (1 de marzo de 1944) y Perú (25 de marzo de 1937). Esta convención está constituida por 37 artículos referidos a la protección marcaria, la protección del nombre comercial y a la represión de la competencia desleal.

2. Oposición al artículo 7 de la Convención de Washington de 1929

Una oposición “es una acción administrativa que se realiza a pedido de parte ante la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi. Es la objeción a una solicitud de registro de un signo distintivo que realiza una persona natural o jurídica (empresa) que tiene legítimo interés, es decir, que tiene un derecho de propiedad industrial adquirido en virtud de un registro anterior de un signo distintivo idéntico o semejante que distingue productos o servicios idénticos o similares y que pueda causar riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.”²

La acción de oposición regulada en la Convención de Washington de 1929 es un derecho que permite al titular de una marca registrada en un país miembro de la Convención oponerse a una solicitud que atenta contra sus derechos obtenidos en virtud del registro en un país miembro. Dicha oposición es

diferente a las acciones de oposiciones (nacional y andina)³ contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En ese sentido, el artículo 7 de la Convención de Washington dispone que:

Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías⁴ que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta Convención. (2021, p. 3)⁵

Así, la oposición contenida en la Convención exige varios requisitos que no se exigen en otras oposiciones (el uso de la marca base de la oposición y el conocimiento previo de la marca registrada por parte del solicitante) y busca amparar a los dueños de las marcas protegidas en cada uno de los estados contratantes, ante terceros que pretendan apropiarse de sus marcas.

3. Requisitos para que se aplique el artículo 7 de la convención de washington de 1929

En el presente artículo revisaremos casos de Perú y Colombia (países que ratificaron el Convenio) en

1 <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/353>

2 Arana, Carmen. 2017. La protección jurídica de los signos distintivos. Fondo Editorial PUCP. Pp,126.

3 La oposición nacional faculta al titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad en el Perú, a diferencia de la oposición andina que faculta al titular de una marca registrada o solicitada anteriormente en un país andino, acreditando el interés real en el mercado peruano.

4 La Convención establece que esta protección solo se aplica a productos o mercancías, dejando a fuera a las marcas de servicios.

5 Ibid.



los cuales se formularon oposiciones con base al artículo 7 de la Convención, evaluando los siguientes requisitos de la Convención:

- a) Protección legal anterior de la marca a favor del opositor en alguno de los Países Contratantes (conforme a la legislación interna de ese país).
- b) La marca sustento de la oposición tiene que haber sido usada y aplicada y continuar usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.
- c) Se tiene que probar el conocimiento previo por parte del solicitante de la existencia y uso de la marca en que se basa la oposición.
- d) El signo debe ser sustancialmente igual a la marca en la cual se basa la oposición o ser susceptible de producir confusión en el público consumidor respecto de los productos a los que se apliquen.

Identificamos que, en cada caso, las Autoridades Administrativas evalúan los medios probatorios que presenta la opositora para determinar si se cumplen las condiciones necesarias para la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington. Las autoridades administrativas, de acuerdo con el artículo 1 de la Convención⁶, previamente verifican, cuando la opositora es extranjera domiciliada, si tiene un establecimiento comercial o fabril en un país contratante. Luego evalúan el cumplimiento de cada requisito del artículo 7 de la Convención de Washington.

4. Casos de solicitudes de marcas con oposición en Colombia en los que se aplica el artículo 7 de la Convención de Washington

CASO 1

Expediente 16069344 marca NUMED

David Orlando Vergara Barco de Colombia solicitó, el 17/03/2016, el registro de la marca deno-

minativa NUMED en la clase 10, para productos médicos. NUMED INC de USA presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca NUMED con base a sus marcas registradas en USA, con registro Nro. 274376 y Nro. 4622987 en aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington.

Mediante Resolución No. 43998 de fecha 21-07-2017, se declaró fundada la oposición y se denegó el registro solicitado. La Autoridad Administrativa consideró que debe haber concurrencia de los siguientes requisitos del artículo 7 de la Convención de Washington, si alguno de los requisitos no se cumpliera no es viable dar aplicación al artículo 7:

- 1.- La Marca base de la oposición debe estar legalmente protegida en uno de los estados contratantes.
- 2.- La Marca solicitada a registro debe ser sustancialmente igual o susceptible de causar confusión con la marca registrada.
- 3.- Se tiene que probar que la marca registrada base de la oposición se usaba y continúa usándose y aplicándose a productos de la misma clase.
- 4.- Se tiene que probar que la persona que solicitó el registro tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca registrada en cualquiera de los países contratantes.

La empresa opositora presentó como prueba varios documentos, entre ellos, el documento de su domicilio en New York (artículo 1 de la Convención de Washington). Se probó la protección legal anterior, es decir la existencia de los registros en USA de las marcas base de la oposición con los 2 certificados de registro (2003 y primer uso 1984) y con la factura N.º 54146 de uso de fecha 2/12/2015.

Se determinó que los signos en conflicto incluyen la misma expresión "NUMED", por lo que son similares y confundibles entre sí, asimismo, ambas marcas distinguen productos vinculados de la misma clase 10, ya que los catéteres cardíacos y *stents* se encuentran comprendidos en los instrumentos y aparatos médicos y quirúrgicos.

⁶ Artículo 1.- Los Estados Contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados Contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que ya hayan ratificado o se hayan adherido a la presente Convención, los mismos derechos y acciones que las leyes concedan a sus nacionales o domiciliados con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográfica.

Se acreditó⁷ el uso anterior y actual de las marcas registradas en USA, base de la oposición. La Autoridad subrayó que la aplicación del artículo 7 no exige la demostración de un uso cualificado de la marca, sino de su presencia en el mercado. De las pruebas presentadas, la Autoridad determinó que las marcas de la opositora se vienen usando desde 1984, fecha del primer uso establecido en el certificado de registro.

La Autoridad Administrativa consideró importante referirse a los indicios⁸, ya que estos permiten inferir el conocimiento previo del signo opositor, al tratarse de marcas extremadamente similares que comparten la denominación NUMED y se refieren al mismo tipo de producto. Por tanto, se infiere el conocimiento previo de la marca ajena por parte del solicitante, considerando que ambos empresarios son del mismo sector. Resulta poco plausible que dos actores del mismo ámbito hayan coincidido en utilizar la denominación NUMED para aplicar a los mismos productos, salvo que uno de ellos haya tenido contacto con la marca que primero se presentó en el comercio. Dada la identidad de los signos, junto con el hecho de que los productos que los distinguen se encuentran en el mismo sector del mercado, genera una circunstancia que, sin un mayor análisis, lleva a confusión.

La Resolución Nro. 49656 de fecha 17-07-2018 confirmó la resolución de Primera Instancia que declaró fundada la oposición. Esto se fundamentó en que el signo solicitado reproduce la expresión NUMED, la cual es de fantasía, y genera una reproducción parcial del elemento denominativo de las marcas registradas, mostrando identidad ortográfica y fonética. Como resultado, podría generar en el consumidor la idea de que ambas provienen de un mismo origen empresarial, es decir, la creencia equivocada de que son productos provenientes del mismo fabricante (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2018).

Ambos signos en conflicto identifican productos médicos comprendidos en la clase 10 de la N.O., que se promocionan y publicitan a través de los mismos canales. El hecho conocido es la identi-

dad de ambas marcas y el hecho desconocido es la prueba de que el solicitante del registro de una marca conocía la existencia de la marca registrada del opositor. Es inverosímil que a un comerciante o empresario se le ocurra una misma expresión como marca o una similar y que, además, reivindique los productos de la misma clase (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2018).⁹

En ese sentido, la Autoridad:

Considera que dado los avances tecnológicos en materia de comunicación internet, medios publicitarios, el solicitante tenía la capacidad de adelantar una búsqueda de la denominación que pretendía registrar en diversos sitios de internet y si dicho signo ya estaba siendo utilizado por otro empresario del mismo sector, lo que permite deducir que el solicitante conocía la existencia de la marca opositora ya que decidió adoptarla como marca en similar forma y para distinguir productos del mismo sector comercial. (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2018, p. 9)¹⁰

La Autoridad administrativa de Colombia explica que la aplicación del artículo 7 no exige demostración de un uso cualificado de la marca, sino solo su presencia en el mercado, la cual puede darse en un escenario diferente a los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones.¹¹ El uso anterior y actual de las marcas opositoras se acredita con el primer uso (1984), que está en los certificados y los soportes documentales que evidencian la comercialización de los productos médicos con la denominación NUMED.

Comentario:

El criterio adoptado por la autoridad Colombia corresponde a la estructura jurídica de la Convención de Washington pues lo que se exige es una presencia en el mercado de un país miembro con relación al uso de la marca opositora. Con relación al conocimiento previo, la autoridad acierta en considerar que el solicitante conocía la existencia de la marca opositora que es de fantasía basándose en la casi identidad de los signos y para productos similares del sector.

7 La empresa opositora presentó publicidad de la web, factura y una ficha técnica para que se vea el tipo de producto: Factura No. 54146 de uso de fecha 2/12/2015., 3 pantallazos de sitios web de la existencia de la marca NUMED: Google, YouTube, LinkedIn., Links Web, 1 ficha técnica del producto NUMED (dispositivo medico).

8 Página 7 de la Resolución No. 43998 de fecha 21-07-2017. Director de Signos Distintivos de Colombia.

9 Ibid página 9.

10 Ibid página 9 y 10.

11 Ibid 10.



CASO 2

Expediente 0055534 marca BABY RUB

COMERLARLAT PHARMACEUTICAL S.A.S de Colombia solicitó, el 19-12-2016, la marca denominativa **BABY RUB** en clase 03 y 10. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY presentó oposición a la solicitud de registro de la marca **BABY RUB** con base a su marca “BabyRub” registrada en USA con registro No. 3.453.345 en clase 03, en aplicación del artículo 7 de la de la Convención de Washington.

Mediante Resolución No. 44432, de fecha 25-07-2017, se declaró fundada la oposición y se negó el registro solicitado en clase 03. La Autoridad Administrativa consideró, que para aplicar el artículo 7 de la Convención de Washington, deben cumplirse todos los requisitos de este, por lo que se evalúan los documentos probatorios consistentes en: registros, declaración jurada, lanzamientos, comercialización en minoristas e internet, ventas, inversión.

La marca opositora está protegida en USA (certificado 3453.345 para distinguir preparaciones para la piel de clase 03). El signo solicitado Baby Rub y la marca registrada BabyRub comparten sustancialmente el elemento denominativo que es de fantasía y protegen la misma clase 03 y productos vinculados como: aceites esenciales, cosméticos o lociones capilares del signo solicitado con las preparaciones para la piel, ungüento no medicado de la marca registrada.

La Autoridad Administrativa considera que el conocimiento previo de la marca base de la oposición se puede probar con documentación que acredite la relación laboral o comercial de las empresas (solicitante y opositora), pueden ser contratos, facturas correspondencia cruzada y en general cualquier documento que pueda establecer la relación entre las partes, que determine el conocimiento previo de la solicitante, quien ilegítimamente solicita la marca.

“No obstante, si la parte no tiene a disposición las pruebas mencionadas, se pueden considerar indicios que den cuenta del conocimiento que tenía el solicitante de la existencia y uso de la marca opositora”

(Resolución No. 44432-2017, p. 6). Sobre los indicios como prueba, debe efectuarse las siguientes consideraciones: “Indicio es aquel hecho del cual se infiere otro desconocido, es un hecho especialmente cualificado porque tiene la propiedad de salirse de sí mismo y mostrar otro” (Resolución No. 44432-2017, p. 6).

La Autoridad cita la opinión del profesor Dellepiane¹² quien considera que el indicio: “*Es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia, y, en general, todo hecho conocido, o, mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido*”. El autor explica que la forma en que, a partir de los hechos conocidos, es posible llegar al conocimiento de otros hechos desconocidos es “*merced a una operación de la mente; merced a una inferencia, que, para conseguir tal fin, se apoya en las relaciones necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas*”. Asimismo, señala:

En efecto, en la inferencia indiciaria, la ley que le sirve de fundamento, que constituye la premisa mayor del silogismo correspondiente, no es siempre una ley científicamente comprobada y de un carácter necesario, sino que es una ley empírica, una generalización suministrada por la experiencia, un principio de sentido común cuyo carácter es contingente. (Resolución 44432-2017, p. 6)

Considerando esta opinión del profesor, la Autoridad Administrativa expresa que:

El signo solicitado es idéntico con el elemento denominativo del signo anterior base de la oposición; teniendo en cuenta que el signo es de fantasía, llama la atención el hecho de que dos empresarios del mismo sector hayan acudido a la misma expresión, para identificar sus productos salvo que una de ellas haya tenido algún contacto con la que primero se presentó en el comercio, por consiguiente, ante la semejanza de los signos se puede presentar el denominado riesgo de confusión o de asociación empresarial tratándose de productos que mantienen una relación de competitividad, de acuerdo a la nomenclatura internacional, se presume el conocimiento que tenía el solicitante del registro de la existencia y uso anterior de la marca en la distinción de productos que se encuentran en el mismo nicho del mercado en el cual

12 En la página 6 de la Resolución No. 44432-2017 del 25/07/2017, el Director de signos distintivos de Colombia coloca la opinión del profesor Dellepiane sobre el indicio, pero no coloca la referencia de dónde lo obtuvo. Nosotros hemos encontrado en una tesis y un artículo de Colombia en la bibliografía una publicación: Dellepiane, A. (1997). Nueva teoría de la prueba. Editorial Leyer.

desarrolla su actividad comercial. (Resolución 44432-2017, p. 7)

Asimismo, señala que *“dadas las anteriores circunstancias no resulta creíble suponer que la solicitud fue casual, salvo que el solicitante aporte pruebas que acrediten lo contrario, es decir, que la identidad o extrema similitud se debe a una coincidencia”* (Resolución 94432-2017, p. 7)

El uso anterior y actual de la marca opositora quedó demostrado con el material probatorio. Mediante la Resolución 35191, de fecha 06-07-2020, se confirmó la resolución de primera instancia, por lo que la Autoridad consideró aplicar el artículo 07 de la Convención de Washington y negar el registro de la marca BABY RUB en clase 03 de la N.O.

Comentario:

El desarrollo de la teoría de los indicios adoptado por la autoridad Colombia resulta ser una herramienta particular para establecer el conocimiento previo que tenía el solicitante de la existencia de la marca base de la oposición, siendo de gran ayuda cuando la parte opositora se ve limitado de establecer un vínculo directo con el solicitante.

CASO 3

Expediente 15179670 marca ARCTIC CAT

JUAN PABLO BOTERO SALAZAR de Colombia solicitó el 03/08/2015 el registro de la marca  en clase 25 de la N.O., ante ello, ARCTIC CAT INC de USA presentó oposición a la solicitud de registro de la marca  con base a sus marcas registradas en la clase 25 en USA con registros Nro. 1647837 “ARCTIC CAT” y Nro. 4545557  en aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington.

Mediante Resolución No. 51732, de fecha 28-08-2017, se declaró fundada la oposición y se negó el registro solicitado. La Autoridad Administrativa consideró que, para aplicar el artículo 07 de la Convención de Washington, es necesario el cumplimiento de los cuatros requisitos:

1.- La Marca base debe estar debidamente protegida en uno de los estados contratantes.

- 2.- La Marca solicitada debe ser sustancialmente igual o susceptible de causar confusión con la marca registrada base de la oposición.
- 3.- Probar que la persona que solicitó el registro tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca registrada en cualquiera de los países contratantes.
- 4.- Se tiene que probar que la marca registrada base de la oposición se usaba y continúa usando y aplicándose a productos de la misma clase.

Valoración del acervo probatorio¹³: certificado de registro y 11 impresiones de la web y lista de registros a nivel mundial.

- El opositor obtuvo el registro de la marca en USA en 1991 (nominativa) y 2014 (figurativa).
- Con la denominación ARCTIC CAT se identifican y comercializan productos (ropa, calzado) de clase 25 que se vende al público en USA.

Del examen comparativo de los signos en conflicto, se determinó que existe una reproducción total entre los signos, pues son similares y confundibles, asimismo ambos distinguen productos de la clase 25.¹⁴

MARCA SOLICITADA : 

MARCAS REGISTRADAS:  y “ARCTIC CAT”

Se acreditó en Colombia el uso anterior y actual de las marcas opositoras. La Autoridad consideró que la aplicación del artículo 7 no exige la demostración de un uso cualificado de la marca sino solo de su presencia en el mercado. La autoridad en Colombia consideró que el uso de la marca opositora es un requisito exigido por la Oficina Americana para acceder al registro de marca, al ser un sistema donde la protección y el derecho se deriva de su uso efectivo en el mercado. En ese sentido, las impresiones de la página web demuestran que, efectivamente, se usan los productos de la clase 25 con la marca ARCTIC CAT (chaquetas y botas) y que, por ende, se encuentran efectivamente en el mercado.

13 Página 9 de la Resolución No. 51732 de fecha 28-08-2017 Dirección de signos distintivos de Colombia.

14 Ibid página 10.



La Autoridad considera que el conocimiento previo de la marca base de la oposición se puede probar con documentación que acredite la relación laboral y comercial. Tales documentos pueden ser, contratos de distribución, facturas, etc. También puede aportarse correspondencia cruzada y en general cualquier documento que pueda establecer la relación entre las partes y que determine el conocimiento previo por quien ilegítimamente solicita el registro. “No obstante, si la parte no tiene a disposición las pruebas mencionadas a manera de ejemplo en el aparte anterior, se pueden considerar indicios que den cuenta del conocimiento que tenía el solicitante de la existencia y uso de la marca opositora” (p. 11). Sobre los indicios como prueba, debe efectuarse las siguientes consideraciones: “Indicio es aquel hecho del cual se infiere otro desconocido, es un hecho especialmente cualificado porque tiene la propiedad de salirse de sí mismo y mostrar otro” (p. 11).

La Autoridad, al igual que en el caso BABY RUB, respalda su decisión colocando las palabras del profesor Dellepiane sobre el indicio (Resolución No. 51732 de fecha 28-08-2017, p. 11). En ese sentido, a partir de la opinión del profesor Dellepiane, la Autoridad expresa que es un hecho real y debidamente demostrado que el signo solicitado ARCTIC CAT es nominativo y figurativamente similar al signo previamente registrado en USA y en la misma clase 25; por lo que esta concurrencia no puede atribuirse a un evento fortuito:

El hecho conocido es que una marca es sustancialmente igual a otra y el hecho desconocido es la prueba que el solicitante conocía la existencia de otra marca. Al darse la concurrencia del primer hecho, se tiene que el segundo se ha cumplido, pues es inverosímil que a un empresario se le ocurra la misma expresión como marca, cuando ésta es además de fantasía y arbitraria y ambas marcas en conflicto se circunscriben en el mismo mercado. (p. 11)

Dado los avances tecnológicos en materia de comunicación, conectividad mundial, internet y herramientas propias de los mercados abiertos y accesibles al público, el solicitante tenía la capacidad de conocer con antelación la existencia de la denominación ARCTIC CAT, usada como marca por ARCTIC CAT INC (p. 12).

Comentario:

El criterio de la identidad de los signos y el uso de la teoría de los indicios adoptados por la Autori-

dad Colombiana se configuran como herramientas particulares para configurar el conocimiento previo que tenía el solicitante de la existencia y uso de la marca opositora cuando la parte opositora no tiene a su disposición las pruebas que establezcan relación entre las partes.

5. Casos de solicitudes de marcas en Perú en los que la segunda instancia aplica el Art. 7 de la Convención de Washington de 1929 sobre oposición

CASO 1 Exp. No. 326125-2007

WELLIUS S.A.C. de Perú solicitó la marca  en la clase 25 de la N.O. el 23 de agosto de 2007.

AEROPOSTALE WEST INC. de USA se opone el 23/10/2007 con base al registro de su marca  en la clase 25 en USA.

Mediante Resolución No. 574-2008/CSD se declara infundada la oposición y se concede el registro porque no se configuran todos los supuestos del art. 7, por lo que no es de aplicación, ya que de la documentación presentada no se acredita uso anterior y actual de la marca de la opositora A87 para prendas de vestir, por lo que no se puede determinar el conocimiento anterior por parte de la opositora de la existencia y uso de la marca A87 en algunos de los países contratantes.

La Resolución de Segunda Instancia No. 1975-2008/TPI revoca la Resolución anterior y deniega el registro solicitado porque las pruebas presentadas (impresiones de la página web con la denominación AEROPOSTALE, comercialización de productos de clase 25, ofertas de productos, publicidad de la marca A87, certificado de registro de marca en USA, informe sobre el patrimonio y rentas de la opositora) evidencian que, al momento de solicitar el registro, el solicitante estuvo en posibilidad de conocer la existencia previa de la marca A87 de la opositora, por lo que hubo conocimiento previo de la existencia de la marca opositora.

La Autoridad Administrativa, luego de analizar los medios probatorios, consideró que no demuestran que la solicitante tuvo conocimiento previo de la existencia y uso de la marca, agregó que si bien no existen medios probatorios que permitan determinar con exactitud que el solicitante conocía de la existencia del signo o sustento, base de la oposi-

ción con anterioridad a la presentación, sí existen suficientes indicios que permiten presumir que el solicitante si conocía la marca A87 de AEROPOSTALE WEST INC.

Si se aprecian las marcas en conflicto  (signo solicitado) y  (marca registrada), el hecho que los elementos denominativos y gráficos contenidos en el signo solicitado sean una reproducción idéntica de los que aparecen en la marca de la opositora, no puede atribuirse a la casualidad ni a una simple o coincidencia, dadas las características peculiares y particularmente distintivas del signo. Al haberse solicitado un signo idéntico es evidente que la solicitante conocía la existencia y uso de la marca de  AEROPOSTALE WEST INC. y que ha tenido en cuenta su especial diseño y configuración, antes de presentar la solicitud.

Comentario:

El criterio adoptado por la autoridad administrativa peruana en primera instancia para determinar el conocimiento anterior del solicitante con relación a la marca opositora es más limitante respecto a la evaluación de las pruebas, en contraste al criterio adoptado por la autoridad de segunda instancia que se orienta por presumir de la evidencia probatoria y de la identidad de los signos con características peculiares. Estos últimos criterios otorgan a la autoridad administrativa una mejor herramienta para cumplir con la protección del derecho marcario.

CASO 2

Exp. No. 8070-2018/DSD

WARREN JUEL CAMARGO ORIHUELA de Perú, solicitó la marca VARSITY en clase 25 de la N.O., el 18 de julio de 2019. VARSITY SPIRIT CORPORATION de USA, se opuso el 16/09/2019, en base a sus marcas registradas en USA en clase 25 N.O. Mediante Resolución No. 1599-2020 se declaró infundada la oposición y se concedió el registro por considerar que no se habían configurado todos los supuestos del art. 7 de la Convención de Washington, debido a que la opositora no había presentado medios probatorios que sustenten o generen certeza del conocimiento previo del solicitante.

Mediante la Resolución N.º 3091-2020/CSD se declaró infundado el recurso de reconsideración, ya que con la nueva prueba instrumental no se logró acreditar lo requerido para aplicar el art. 7 de la Convención de Washington. La Resolución de

Segunda Instancia No. 1029-2021/TPI revocó la Resolución de Primera Instancia y denegó el registro solicitado por considerar que:

- La opositora ostenta derechos de propiedad industrial sobre la denominación VARSITY por lo menos, desde el año 1994 en los Estados Unidos de América, además de ser titular de numerosas marcas que contienen la referida denominación de manera denominativa o en combinación con otros elementos gráficos y/o denominativos para distinguir algunos de los mismos productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial y otros vinculados.
- Por lo menos, desde el año 1980, la opositora viene comercializando en los Estados Unidos de América, indumentaria deportiva para porristas y danza identificadas con la marca VARSITY, además que, por lo menos, desde el año 2003, viene efectuando la publicidad de tales productos a través de distintas páginas web de los Estados Unidos de América y Reino Unido.

Al respecto, la Sala ha precisado que, debido a los avances tecnológicos y el uso de Internet, no solo se ha revolucionado muchos ámbitos de una manera radical hasta llegar a convertirse en un medio global de comunicación cotidiano, sino que, específicamente en el ámbito empresarial, se ha convertido es un medio eficaz para la divulgación de la marca, por lo cual, resulta razonable presumir que las páginas web de la opositora pudieron ser de conocimiento de personas no domiciliadas en otros países.

- La denominación VARSITY incluida en las marcas registradas a favor de la opositora es susceptible de ser percibida por los consumidores como un signo de fantasía. El hecho que el solicitante haya reproducido de manera idéntica el aspecto fonético de VARSITY para distinguir algunos de los mismos productos y otros vinculados, y además, que el solicitante sea una persona natural con negocio cuyo giro económico principal corresponda a la fabricación de prendas de vestir, determina que la solicitud de registro del signo VARSITY no pueda deberse a una mera coincidencia, sino al conocimiento previo que tenía el solicitante sobre la existencia de las marcas base de la oposición. Las pruebas presentadas por la opositora evidencian que al momento de solicitar el registro el solicitante estuvo en posibilidad de conocer la existencia previa de la



marca VARSITY de la opositora, por lo que la Autoridad de segunda instancia consideró que se configuraron todos los requisitos del Art. 7 de la Convención de Washington.

Comentario:

El criterio adoptado por primera instancia considera que los medios probatorios (publicidad, registro, comercialización) no genera certeza para determinar el conocimiento anterior del solicitante con relación a la marca opositora. La segunda instancia utiliza el criterio de la identidad del signo solicitado que es de fantasía y para los mismos productos del mismo sector económico, para concluir que las pruebas presentadas evidencian el conocimiento previo de la marca registrada al momento de solicitarla.

CASO 3

Exp. No. 711308-2027/ DSD

GLORIA S.A. de Perú, solicitó la marca PURE LIFE en clase 32 el 04/07/2017. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (Suiza) se opuso a dicha solicitud el 21/08/2017. La Resolución No. 2058-2020-CSD, declaró improcedente la oposición y concedió el registro porque la opositora no era nacional de un estado contratante de la convención¹⁵ y no había acreditado que posea un establecimiento comercial o fabril en un estado miembro de la Convención de Washington. La Resolución de Segunda Instancia No. 1332-2022/TPI, revocó la Resolución de Primera Instancia No. 5706-2021 y denegó el registro solicitado por cumplir con todos los requisitos del art. 7 de la convención de Washington, ya que de las pruebas presentadas se evidencia que, al momento de solicitar el registro, el solicitante conocía de la existencia previa de la marca PURE LIFE de la opositora, quien acreditó que tenía local comercial en USA y que los productos eran comercializados en Estados Unidos.

Comentario:

El criterio del conocimiento previo de la solicitante se basa en que ambas empresas son competidoras en el mismo sector y comercializan en los países miembros.

CASO 4

Exp. No. 770542-2018/ DSD

DANTE OMAR BOHORQUEZ ALMEIDA de Perú solicitó la marca , en clase 3 el 16 de octubre de 2018. Johnson & Son, INC de USA se opone el 01/08/2018 con su marca WINDEX registrada en USA en la clase 3 con Certificados N.º 300651 y N.º 3705269. Mediante Resolución No. 2169-2019/CSD-INDECOPI (10/05/2019) se declaró infundada la oposición y se concedió el registro porque no se configuraron todos los supuestos del art. 7.

La autoridad administrativa luego de revisar las pruebas aportadas consideró que no era posible establecer con certeza que las marcas registradas a favor de la opositora en los Estados Unidos de América sigan siendo usadas con relación a los productos que distinguen. Ya que los comprobantes de pago presentados eran muy antiguos (2003 y 2006). Con respecto al conocimiento previo, la Autoridad consideró que los documentos presentados eran insuficientes.

La Resolución de Segunda Instancia N.º 0043-2020/TPI revocó la Resolución anterior y denegó el registro solicitado porque consideró que se configuraban todos los supuestos de aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington. El criterio de la Segunda Instancia sobre las pruebas presentadas (facturas, publicidad) es opuesto a la opinión de la Primera Instancia, ya que para ella las marcas de la opositora si han sido utilizadas. Para la segunda instancia es importante la identidad gráfica y fonética de los signos en conflicto.

15 Dicho criterio se viene aplicando en los casos que la opositora titular de la marca en un país contratante no presente pruebas que acrediten tener «un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados Contratantes». Ejemplo, la marca que fue solicitada por un tercero en clase 9 de la N.O. el 07/10/2021 con oposición del titular L-Acoustics (Francia). Por Resolución N° 5257-2022/CSD-INDECOPI de fecha 08 de setiembre de 2022, la Comisión de Signos Distintivos declaró IMPROCEDENTE y ORTORGÓ el registro del signo solicitado.

La Resolución N.º 0864-2023-TPI, confirmó la Resolución de 1ra Instancia, por considerar que el artículo 1º de la Convención de Washington establece que los beneficiarios del Convenio son los nacionales de los Estados Contratantes y los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados Contratantes.

Y en el presente caso, la opositora no ha ofrecido medios probatorios idóneos a efectos de acreditar ser una empresa extranjera domiciliada que posea un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados Contratantes, motivo por lo que no se aplicación el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929, y la oposición resulta improcedente.

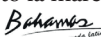
La Autoridad considera que existen suficientes elementos que evidencian que al momento de solicitar el registro de la marca WINDEX, el solicitante estuvo en posibilidad de conocer la existencia previa de las marcas WINDEX y que los productos identificados con WINDEX eran comercializados en USA. La denominación WINDEX de las marcas registradas es de fantasía, y el hecho de que el solicitante haya reproducido el aspecto fonético de las marcas registradas en USA para distinguir algunos de los productos de la clase 3 no puede atribuirse a una mera coincidencia.

Comentario:

El criterio de primera instancia se basa en la antigüedad de las pruebas. En segunda instancia, el criterio se basó en la evaluación de las pruebas, pero también en la identidad de los signos que son de fantasía para determinar que el solicitante estuvo en posibilidad de conocer la existencia de la marca.

CASO 5

Exp. 919304-2021/DSD

TEXTIL MULTIPRENDAS ANDINAS S.R.L. de Perú solicitó la marca BAHAMAS MODA LATINA mixta , en clase 25, el 15 de octubre de 2021. El 03/10/2021 Tommy Bahama Group, Inc., de USA presentó oposición con sus marcas TOMMY BAHAMA mixta y BAHAMA, registradas en USA en la clase 25 con Certificados N.º 3198912 y N.º 2988156, invocando la Convención de Washington. Asimismo, presenta oposición nacional con sus marcas registradas en Perú. Mediante Resolución N.º 4392-2022/CSD-INDECOPI (21/07/2022) se declara fundada la oposición y deniega el registro porque se configuran todos los supuestos del art. 7 de la Convención de Washington.

- a. El opositor presentó varios certificados de registro en USA, se consideró solo las marcas de productos, de acuerdo al Art. 1 de la Convención de Washington. La autoridad verificó la protección legal anterior a la solicitud.
- b. Con los 3 links: <https://www.tommybahama.com/en/c/men?q=:relevance>, <https://www.tommybahama.com/en/c/women?q=:relevance>, <https://www.tommybahama.com/internationalHomepage> se acreditó que se vienen comercializando productos (tales como, prendas de vestir, calzado, sombrero, collares, pulseras, aretes, lentes, carte-

ras, billeteras, correas, toallas, perfumes), identificados con la marca TOMMY BAHAMAS.

- c. No se presentó prueba del conocimiento previo, sin embargo, la autoridad señaló que en el expediente N.º 565744-2014, de fecha 26 de febrero de 2014, TEXTIL MULTIPRENDAS ANDINAS S.R.L. solicitó el registro de las marcas BAHAMAS COMPANY y logo en clase 25. Al respecto, Tommy Bahama Group, Inc. se opuso contra dicha solicitud de registro con base a los certificados anteriormente mencionados, razón por la cual se desprende que la solicitante conoció desde el año 2014 la existencia de las marcas, es decir, con anterioridad al 2021, fecha en que se inició el presente procedimiento.
- d. El signo solicitado y las marcas registradas en Estados Unidos de América en las clases 03, 14, 18, 24 y 25 son semejantes y son susceptibles de generar riesgo de confusión.

Por estos motivos, la Comisión consideró que se habían configurado todos los supuestos contenidos en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington. La Resolución de Segunda Instancia N.º 69-2024/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución de Primera Instancia y el cumplimiento de todos los requisitos del artículo 7 de la Convención de Washington.

Con relación al conocimiento previo por parte del solicitante respecto de la existencia y uso de las marcas en la que se encuentra sustentada la oposición formulada en su contra, consideró igual que la Primera Instancia que si bien la opositora no presentó medio probatorios del conocimiento previo de la marca registrada; del Informe de antecedentes se advierte que con anterioridad (2014) al presente procedimiento (2021) Textil Multiprendas Andinas S.R.L. ya ha intentado registrar las marcas BAHAMAS y BAHAMAS COMPANY y logotipo para identificar productos de la clase 25 (tramitadas mediante Expedientes N.º 565743-2014 y 565744-2014). Frente a estas solicitudes, Tommy Bahama Group, Inc. formuló oposición, entre otros argumentos, con base a sus marcas registradas en Estados Unidos de América.

Se advierte que además de los expedientes encontrados en Primera Instancia, la Segunda Instancia encontró otros Expedientes referentes al mismo solicitante quien intentó registrar las marcas BAHAMAS y TOMMY BAHAMAS; y en los que



Tommy Bahama Group, Inc., de USA presentó oposición con base a sus marcas registradas en USA; por lo que era evidente que el solicitante conocía las marcas registradas en USA con anterioridad a la presente solicitud.

Comentario:

El criterio adoptado por ambas autoridades administrativas se basó en la existencia de expediente previo donde la solicitante intentó registrar marcas que incluían “BAHAMAS” para los mismos productos y el titular de la marca se opuso, deneándose la marca. Estos expedientes encontrados evidenciaban conocimiento previo del solicitante.

CASO 6

EXP. No. 340117-2008/DSD

EXMEC de Perú solicitó, el 8 de enero de 2008, la marca SUFENTA-HAMELN, en clase 5 de la N.O. Al respecto, JOHNSON Y JOHNSON de USA, presentó oposición con fecha 19 de agosto de 2008, con sustento en su marca SUFENTA en clase 5, registrada en USA, invocando la Convención de Washington. La Resolución de Segunda Instancia N.º 2106-2010/TPI-INDECOPI, revoca la Resolución de Primera Instancia y deniega el registro.

La autoridad administrativa señaló que la empresa solicitante, Exmek Pharmaceutical S.A.C., ha importado a Perú productos farmacéuticos provenientes de países donde, a su vez, se venía comercializando la marca SUFENTA por parte de Johnson & Johnson (*a través de sus subsidiarias*); en ese sentido, es posible presumir que tenía conocimiento del mercado en el cual adquiriría dichos productos farmacéuticos y, por ende, podía conocer de la presencia de la marca SUFENTA en el mercado internacional.

Agregó que debe tenerse en cuenta que la solicitante ha expandido sus actividades a países donde la marca SUFENTA es utilizada y comercializada, por lo que es razonable asumir que la solicitante tenía conocimiento de la presencia de esta, más aún si se tiene en cuenta que es un mercado en el que ésta participa activamente como comercializadora de productos farmacéuticos.

Comentario:

El criterio adoptado por segunda instancia se basó en la expansión de las actividades comerciales de la

marca base de la oposición que hace presumir a la autoridad del conocimiento previo dado que se encuentra en el mismo sector. Ambas se encuentran participando activamente como comercializadoras de productos farmacéuticos.

CASO 7

EXP. No. 975255-2022/DSD

Con fecha 26/10/22 INDUSTRIA PERUANA DE PROCESO Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. (PERU) solicitó la marca **Zeus** en clase 06 de la N.O. ZEUS COMPANY INC. (USA) presentó oposición con fecha 05/01/2023. Mediante Resolución No. 2713-2023/CSD de fecha 20/11/2023, se declaró fundada la oposición, no por la Convención de Washington sino porque con las pruebas aportadas se logró desvirtuar la presunción de buena fe que ampara al solicitante. En la ley nacional, el art. 12 del Decreto Legislativo 1075 (Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial), señala:

“Artículo 12.- Prelación de derechos La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.”

Por lo que se aplicó el supuesto de mala fe contemplado en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. La mala fe de la Decisión 486 puede ser inferida de las pruebas presentadas como indicios, a diferencia del Art. 7 de la Convención de Washington, cuyo supuesto del conocimiento previo de la solicitante, exige que debe ser acreditado plena e inequívocamente, es decir, no puede ser inferido.

En el artículo 7 de la Convención de Washington exige el conocimiento previo por parte de la solicitante respecto de la existencia y uso de la marca en la que se basa la oposición, lo que a criterio de la autoridad significa que no debe inferirse de las manifestaciones de quien alega su aplicación ni de las pruebas aportadas, sino que debe quedar plena e inequívocamente acreditado (p.9 Resolución No. 2713-2023/CSD de fecha 20/11/2023).

La Autoridad expresa que la opositora debe probar que la solicitante tenía conocimiento de la existen-

cia y uso de la marca base de la oposición sin embargo, en el presente caso, se advierte que ZEUS COMPANY INC se ha limitado a manifestar que la solicitante conocía de la existencia de sus marcas, en tanto el signo solicitado resulta una copia de las mismas y los medios probatorios aportados no acreditan que la solicitante tuvo conocimiento previo de la existencia y el uso de la marca opositora inscrita en los Estados Unidos.

La autoridad consideró que, si bien no se ha configurado este supuesto del artículo 7 de la Convención de Washington, éste no resulta aplicable al presente caso. Sin embargo, se aplican otros artículos (137 y 258 de la Decisión 486) sobre la mala fe que permiten determinar que el signo ha sido solicitado mediando mala fe, para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Comentario:

El criterio adoptado de primera instancia rechaza las pruebas indiciales, señalando que el conocimiento previo se debe acreditar plena e inequívocamente, lo que significa convicción absoluta sin lugar a duda. Por su parte, la autoridad realiza una interpretación literal de la normativa andina (137 y 258 de la Decisión 486) para realizar una diferenciación entre el conocimiento previo de la Convención y mala fe, destacando que la mala fe puede inferirse de las pruebas indiciarias.

Interpretación del Poder Judicial del Perú (Corte Superior de Justicia de Lima – 24 Juzgado Contencioso Administrativo con subespecialidad en Temas de Mercado)

En el Expediente N.º03529-2019-0-1801-JR-CA-24, la Sentencia del 30/09/2022 declaró infundada en todos los extremos la demanda de GLORIA. El Juzgado consideró que, de la valoración conjunta de los medios probatorios presentados en el expediente administrativo por la opositora SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ SA, se evidencia la existencia de indicios razonables que permiten concluir que la solicitante, al momento de solicitar el registro PURE LIFE y grafía especial en clase 32, conoció o estuvo en posibilidad de conocer sobre la existencia de las marcas PURE LIFE de NESTLÉ protegida en Estados Unidos de América. En el documento GLORIA MEMORIA ANUAL 2012, quedó acreditado que NESTLÉ es una de las principales competidoras de GLORIA en el rubro de bebidas de la clase 32. En la entrevista del gerente de exportación de GLORIA

se expresa que Gloria exporta chicha morada a USA. Asimismo, quedó acreditado el interés de GLORIA de comercializar bebidas en el mercado internacional como el de USA y de registrar en USA diversas marcas para identificar bebidas de clase 32. Se advierte la existencia de la Solicitud N.º 85920025 de la marca PURA VIDA (PURE LIFE) que ha presentado GLORIA en USA, así como otras solicitudes.

El Juez considera que, tratándose de empresas competidoras del mismo rubro del mercado, es evidente el interés de GLORIA de exportar y comercializar sus marcas en USA, donde NESTLÉ tiene registradas sus marcas PURE LIFE. Y atendiendo a que es práctica habitual de las competidoras, previo al desarrollo de sus actividades económicas, investigar el sector del mercado al que pretenden acceder para identificar a sus competidores, para lo cual suelen acceder a estudios de mercado y accesos a páginas web y redes sociales de sus competidoras, búsquedas de los estados de los registros de marcas.

En la sentencia judicial (p. 17 de la sentencia Resolución No 14 del 30/09/2022 del 24vo Juzgado Contencioso Administrativo con sub especialidad en temas de mercado) se expresa que resulta válido inferir que GLORIA SA estuvo en posibilidad de conocer acerca de la existencia de los registros de la marca PURE LIFE en clase 32 en Estados Unidos de América de NESTLÉ, por tanto, se verifica que en el presente caso se cumplen los requisitos exigidos por el Art. 7 de la Convención de Washington para su aplicación.

Interpretación Pre-Judicial Andina PROCESO N.º 268-IP-2019

“2.7. En consecuencia, los países miembros de la Comunidad Andina que son integrantes a su vez de la Convención de Washington pueden aplicar este derecho interno de origen internacional, nacido con anterioridad a la firma del Acuerdo de Cartagena, siempre que no menoscaben o contraríen las leyes andinas, como es el caso de la Decisión 486 - Régimen Común de Propiedad Industrial, ni la jurisprudencia vinculante del TJCA en materia de propiedad industrial.

2.8. En un escenario en el que no existe un registro marcario andino que pudiese verse afectado, no existe impedimento para que un país miembro aplique como única base legal el Convenio de Washington, siempre que al hacerlo no viole el ordenamiento jurídico comunitario andino.



2.9. En virtud de los referidos principios de primacía, de autonomía y de interpretación consistente, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino - tanto las primarias como las derivadas- tienen efectos plenos y uniformes en todos los países miembros de la Comunidad Andina. En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados o acuerdos que celebren individualmente los países miembros, como es el caso de la Convención de Washington, puede tomarlos como referencia.

2.10. De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, los países miembros de la Comunidad Andina pueden aplicar el Convenio de Washington, siempre que al hacerlo no menoscaben o contraríen el ordenamiento jurídico comunitario andino”. (2019, p. 5-6)

6. Comentarios sobre los criterios de peru sobre el conocimiento previo por parte del solicitante de la existencia y uso de la marca del supuesto del Art. 7 de la Convención de Washington

6.1. Primera instancia administrativa

Según los casos peruanos investigados, la interpretación de la Autoridad Administrativa de Primera Instancia sobre el requisito de conocimiento previo por parte del solicitante de la existencia y uso de la (o las) marcas base de la oposición, establece que debe probarse plenamente. Por lo que no cabe inferir dicho conocimiento de las pruebas aportadas, sino que ese conocimiento previo debe quedar plena e inequívocamente acreditado. (Resolución N° 0062-2023/CSD, P. 8, Exp. N° 939698-2022, CASO: Magura). Tampoco debe inferirse a partir de las manifestaciones de quien alega conocimiento previo (Resolución 2713-2023/CSD-INDECOPI 20/11/2023). Si los medios probatorios no generan certeza sobre el conocimiento previo del solicitante sobre la marca registrada en USA, no cabe inferirlo.

La Autoridad Administrativa de Primera Instancia considera que las pruebas indiciarias aportadas no acreditan de manera fehaciente el conocimiento previo. Se advierte que el criterio de la Comisión de Signos Distintivos sobre este requisito, conforme al art. 7 de la Convención de Washington, es

que el conocimiento previo “no debe inferirse de las manifestaciones de quien alega su aplicación, ni de las pruebas aportadas, sino que debe quedar plena e inequívocamente acreditado” (Caso: Zeus, p. 9)

Diferencia entre el artículo 07 de la convención de Washington y la mala fe del artículo 137 de la Decisión 486.

En los casos de mala fe, la Autoridad Administrativa peruana sostiene que esta puede acreditarse con documentos probatorios que indiquen indicios razonables. Esto se desprende claramente del artículo 137 de la Decisión 486, que faculta a la Autoridad Administrativa para inferir que hay mala fe a partir de varios documentos probatorios. Sin embargo, dicha facultad no se encuentra establecida en el artículo 7 de la Convención de Washington, lo cual limita su aplicación en algunas instancias administrativas peruanas. En cambio, las dos instancias administrativas colombianas interpretan que sí se puede inferir la mala fe a partir de indicios razonables.

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone: “*Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.*”

La Autoridad Administrativa establece una diferencia entre el supuesto de conocimiento previo del Art. 7 de la Convención de Washington y la mala fe contemplada en el art. 137 de la Decisión 486 de la CAN (legislación andina). Mientras que el conocimiento previo según el art. 7 debe ser acreditado plena e inequívocamente, el conocimiento que requiere la mala fe del Art. 137 de la Decisión 486 de la CAN, puede ser inferido de las pruebas presentadas. (Resolución N° 2713-2023/CSD, Pág. 9, Exp. N° 975255-2022, CASO: ZEUS).

En el caso 5 de BAHAMAS, la Primera Instancia verificó un caso anterior entre las mismas partes ocurrido en 2014. En esa ocasión, la solicitante TEXTIL MULTIPRENDAS ANDINAS S.R.L. solicitó la marca BAHAMAS COMPANY (febrero 2014) y el titular Tommy Bahamas Group INC, propietario de marcas registradas y en uso en USA, se opuso con sus marcas BAHAMAS registradas y en uso. Como resultado, la Primera Instancia, luego de su propia verificación, determinó que en el caso actual (2021) el solicitante ya conocía con anterioridad la marca ajena registrada en USA.

6.2 Segunda instancia administrativa

Según los casos investigados podemos identificar que la interpretación de la Segunda Instancia Administrativa es diferente de la interpretación de la Primera Instancia. El criterio del Tribunal de Indecopi (Segunda Instancia Administrativa) con respecto al requisito del conocimiento previo, contenido en el art. 7 de la Convención de Washington, es que “si bien no existen medios probatorios que permitan determinar con exactitud que la solicitante conocía el signo sustento de la oposición con anterioridad a su solicitud”, la Sala considera que existen suficientes indicios que permiten presumir que la solicitante si conocía con anterioridad a su solicitud la existencia de la marca registrada y señala, a modo de ejemplo, el hecho de que los elementos denominativos y gráficos contenidos en el signo solicitado sean idénticos a los que aparecen en la marca de la opositora (Resolución N° 1975-2008/TPI, p. 9, Exp. N° 326125-2007, CASO: A87).

Considera que cuando los signos en conflicto son idénticos, no puede atribuirse a la casualidad, dadas las características peculiares y particularidades distintivas, por lo que es evidente que el solicitante conocía la existencia y uso del signo registrado en USA y que ha tenido en cuenta su diseño y configuración. La Segunda Instancia considera que, si existen suficientes indicios, se puede asumir, luego de una inferencia, la existencia del conocimiento previo por parte del solicitante. (*Resolución N° 114-2001/TPI del 05/03/2001, P. 10, Exp. N° 975255-2022, CASO: BAD BOY MADE IN AMERICA Y LOGO, CL.25*).

6.3 Poder judicial del Perú, corte superior

El Poder Judicial considera que es válido el análisis de los medios probatorios de la segunda Instancia Administrativa de INDECOPI en virtud del cual determinó que existen suficientes elementos que evidencian que al momento de solicitar la marca la solicitante conoció o estuvo en posibilidad de conocer la existencia de las marcas PURE LIFE en

USA en clase 32. La Autoridad Judicial luego de la valoración probatoria considera que los indicios razonables permiten evidenciar los hechos de conocimiento previo de la marca ajena por parte del solicitante.

7. Comentarios sobre los criterios de Colombia sobre el conocimiento previo por parte del solicitante de la existencia y uso de la marca del supuesto del art. 7 De la convención de Washington:

La Autoridad Administrativa de primera y segunda instancia de Colombia interpreta que el conocimiento previo de la marca base de la oposición se puede probar mediante diversos documentos, como el domicilio en USA, certificados de registro y primer uso de la marca, facturas de uso o pantallazos de sitios web que prueben la existencia de la marca. En los casos en que se den indicios que permitan apreciar el cumplimiento del requisito del conocimiento previo, es decir, que el solicitante tenía conocimiento del registro y uso de la marca opositora, este conocimiento puede inferirse a partir de dichos indicios. Por ejemplo, si ambos signos son casi idénticos, o similares en extremo para el mismo tipo de productos, o si los empresarios están en el mismo sector. También se considera relevante si las marcas son de fantasía (fantasiosas) y si se presentan publicidades a través de medios electrónicos e internet, los cuales son de acceso global. Consideramos que las autoridades administrativas de Colombia aplican la tesis de los indicios, explicando que el hecho conocido es la identidad o sustancial similitud de los signos en conflicto dentro de la misma clase de productos, mientras que el hecho desconocido consiste en probar que el solicitante conocía con anterioridad la existencia de la marca registrada. Se considera que es inverosímil que a dos comerciantes o empresarios del mismo sector se les ocurra la misma expresión como marca, más aún si la marca ya existía registrada o había sido usada con anterioridad.



Bibliografía:

Arana, Carmen. 2017. La protección jurídica de los signos distintivos. Fondo Editorial PUCP. Pp,126.

CASOS COLOMBIA

Expediente 16069344

Expediente 0055534

Expediente 15179670

CASOS PERU

Expediente N.º. 326125-2007/ DSD

Expediente N.º. 8070-2018/ DSD

Expediente N.º. 711308-2027/ DSD

Expediente N.º. 770542-2018/ DSD

Expediente N.º. 919304-2021/DSD

Expediente N.º. 340117-2008/DSD

Expediente N.º. 975255-2022/DSD

La Pena Civil como Herramienta en la Protección del Derecho de Autor: Un Enfoque Uruguayo

Civil Penalty as a Tool for Copyright Protection: A Uruguayan Approach

— Javier Berdaguer Mosca* —

Resumen

Este artículo analiza la introducción de la pena civil en Uruguay como mecanismo para proteger los derechos de autor en el Derecho uruguayo, destacando los fundamentos y criterios legales para su establecimiento. La idea central es que las dificultades para probar el daño emergente o el lucro cesante justifican que la compensación se determine como una obligación de pagar la regalía hipotética (lo que el infractor habría pagado si hubiera obtenido el permiso del titular). Este método reduce la carga probatoria del demandante, pero tiene un débil efecto disuasorio, ya que el infractor solo paga lo que habría abonado al solicitar la autorización. La facilidad de cometer infracciones con nuevas tecnologías y la limitada eficacia de los métodos compensatorios tradicionales llevaron a que en 2003 el Derecho uruguayo incluyera la opción de imponer una pena civil, fortaleciendo la protección de los derechos de autor y creando un incentivo adicional para evitar infracciones.

Palabras clave

Derecho Civil, Derecho de Autor, Protección del Derecho de Autor, Responsabilidad Civil, Sanción Civil.

Abstract

This article analyzes the introduction of the civil penalty in Uruguay as a legal mechanism to protect copyrights in Uruguayan law, focusing on the legal grounds and criteria for its establishment. The central idea is that the difficulties of proving consequential damages or lost profits justify determining compensation as the obligation to pay the hypothetical royalty (the cost the infringer would have paid if they had obtained permission from the right holder). This method reduces the evidentiary burden on the plaintiff but offers weak deterrence, as the infringer only pays what they would have paid when seeking permission. The ease of committing infringements with new technologies, along with the limited effectiveness of traditional compensatory methods, led Uruguayan law to incorporate a civil penalty option in 2003, strengthening copyright protection and providing an additional incentive to avoid infringement.

Keywords

Civil Law, Copyright, Copyright Protection, Civil Liability, Civil Penalty

* Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR), 2005. Socio del estudio Guyer & Regules, Montevideo, Uruguay. Profesor Adjunto (Grado 3, Efectivo) de Derecho Privado II-III, Facultad de Derecho, UDE-LAR. Secretario del Instituto de Derecho Civil, Salas II y III, de la UDE-LAR. Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la UDE-LAR. Magister en Propiedad Intelectual, Universidad Carlos III de Madrid (2008-2009). Profesor de Contratos Civiles I y Contratos Civiles II de la Universidad Católica del Uruguay. ORCID: 0000-0002-7949-9937. jberdaguer@guyer.com.uy

Introducción

Dentro del elenco de medidas que puede intentar el titular de un derecho de autor infringido se encuentra el reclamo de una pena civil por un monto de uno a diez veces el valor de mercado del producto o la licencia infringida (art. 51 de la Ley N.º 9.739 de 1937 y sus modificativas; en adelante, Ley de Derechos de Autor o “LDA”). Esta pena fue introducida en una reforma a la LDA en el año 2003.

El objetivo de este trabajo está en analizar el fundamento y los criterios legales para establecer este mecanismo, que resulta inusual dentro del régimen de la responsabilidad civil, así como en describir algunos aspectos de su aplicación práctica durante los veinte años en que ha estado vigente en Uruguay.

1. Encuadre: infracciones al derecho de autor

El derecho de autor es el derecho subjetivo del que resulta investido toda persona que concibe y realiza una obra intelectual que revista la nota de ser original. Por el mero hecho de la creación intelectual, el derecho de autor atribuye a su titular originario (de regla, el autor) un conjunto de facultades que se dividen en dos categorías: facultades morales y facultades patrimoniales.

Las *facultades morales* son aquellas que tienen por finalidad proteger la personalidad del autor reflejada en la obra. Son consideradas legalmente de carácter “personalísimo” y por ello indisponibles (a rt. 31 LDA). En el caso de Uruguay, la ley incluye entre las facultades morales el derecho de decidir la divulgación de la obra o de mantenerla inédita (Art. 11 LDA), el derecho de ser reconocido como el autor (paternidad intelectual) (a rt. 12 N° 1 LDA), el derecho de integridad y de modificación de la obra (a rt. 12 N° 2 y 3 LDA); y el derecho de arrepentimiento o de retiro de la obra del comercio (a rt. 13 LDA).

Las *facultades patrimoniales* (también denominadas exclusivas), por otro lado, tienen relación con el establecimiento de un monopolio de explotación económica de la obra, que se atribuye al titular originario y que tiene por objeto cualquier utilización de la obra en el comercio. En virtud de este monopolio, el titular originario queda investido de la facultad de autorizar o de prohibir la utilización de su obra, con un alcance general: para todo acto o utilización, y bajo cualquier modalidad (incluso

las que no existen en la actualidad), en todo lugar y durante todo el plazo de protección de la obra (a rt. 2 y 44 LDA).

Es muy frecuente que las leyes nacionales califiquen al derecho de autor como una “propiedad”. Así, el Código Civil Uruguayo de 1868 (“CCU”), si bien no regula en forma detallada el Derecho de Autor, establece que “las producciones del talento o del ingenio son una *propiedad de su autor* y se regirán por leyes especiales” (a rt. 491 CCU, destacado nuestro). En la misma línea, la LDA establece una regulación detallada y se refiere al derecho de autor como una “propiedad literaria y artística”, un “derecho de dominio (a rt. 1 LDA) o como “propiedad intelectual” (a rt. 2 LDA). Más allá de cualquier consideración respecto de su naturaleza jurídica (aspecto en el que no vamos a ingresar aquí), no puede caber ninguna duda acerca de que la calificación como “propiedad” da cuenta de que este derecho tiene carácter absoluto (oponible *erga omnes*), lo que significa que en el lado pasivo se encuentra el deber genérico de todas las demás personas de no dañar o afectar el uso y goce de este derecho subjetivo por parte de su titular.

Desde luego, el hecho de que la ley atribuya a un sujeto la titularidad originaria del derecho de autor no impide que el autor pueda ceder o autorizar a un tercero la utilización de sus derechos patrimoniales. Más aún, de regla esta es la forma en que se explotan las obras intelectuales, lo que implica la cesión o la autorización para la utilización de sus derechos patrimoniales sobre la obra, lo que se realiza, por lo general, en consideración a un precio. La titularidad que recibe el cesionario o licenciatario del derecho de autor sobre una obra no es originaria, sino derivada, porque deriva de la titularidad originaria, básica, que se atribuye al autor, y por ello es una titularidad subordinada a la titularidad originaria. Tal es el caso de los que adquieren por sucesión mortis causa, y también como consecuencia de un acto de disposición del autor (cesionarios, concesionarios o licenciatarios de los autores).

Va de suyo que, al conferir este monopolio de explotación a favor del autor, la ley persigue establecer un instrumento que le asegure la percepción de todo o parte de los beneficios económicos (frutos) que deriven de su trabajo intelectual. En tal sentido, explica Lipszyc que:

todas las expresiones con que también se denomina a los derechos patrimoniales – derechos pecuniarios, derechos de explotación, monopolio de explotación- hacen referencia a una



finalidad básica del derecho de autor, que, históricamente, fue la primera a que estuvo destinado: permitir que el autor obtenga un beneficio económico por la utilización de su Obra. Este propósito sustancial del derecho de autor determina que deba entenderse que toda utilización de una Obra es onerosa y origina el derecho a percibir una remuneración (excepción hecha de los casos aislados en que la ley permite la utilización libre y gratuita). En tanto los beneficios pecuniarios –o frutos o productos– que recibe el autor por la utilización de su Obra constituyen la remuneración por su esfuerzo o actividad intelectual, debe entenderse que tiene finalidad alimentaria y son equiparables a los salarios (2005, p. 177-178).

Sin perjuicio del alcance general que tiene ese monopolio de explotación económica sobre la obra, cabe anotar que normalmente las leyes establecen dos clases de límites al derecho de autor: límites materiales y límites temporales. Los *límites materiales* (comúnmente denominados limitaciones o excepciones al derecho de autor) consisten en un conjunto de casos que caerían dentro del monopolio de explotación atribuido al titular originario, pero que la ley resuelve excluir de ese monopolio, para permitir una utilización por terceros de la obra sin contar con el consentimiento del autor, lo que obedece a razones de interés general (por ejemplo, el derecho de cita, la facultad de utilizar obras con fines de enseñanza, etc).

En definitiva, en la medida que un usuario de la obra realice un acto que cumple con los requisitos previstos en la ley para que ese acto califique dentro de la situación jurídica prevista como limitación o excepción, la utilización efectuada será considerada un acto lícito (por estar amparada en un permiso legal). Los Estados no tienen una libertad absoluta para establecer limitaciones, en tanto que diversos instrumentos internacionales han establecido la obligación de cumplir con ciertos criterios para establecer una limitación, los que se denominan como “regla de los tres pasos”¹.

Por otro lado, el derecho de autor tiene *limitaciones temporales*, en tanto que en todas las legislaciones se establece un plazo de duración del derecho de autor, contado a partir de la muerte del autor (*post mortem auctoris*, referido en adelante como “p.m.a”) o desde que se realizó la publicación de la

obra, según el caso. El plazo mínimo, previsto en el Convenio de Berna, es de 50 años p.m.a, pero los Estados pueden establecer un plazo más amplio. Por ejemplo, en Uruguay el plazo de duración actualmente vigente es de 70 años p.m.a (Ley N° 19.857 de 2019). Luego del fallecimiento del autor, los actos de disposición sobre su obra corresponden a sus herederos o legatarios, o bien por el Estado si no existen tales sucesores (a rt. 14 y 40 LDA). Transcurrido el plazo de protección, la obra ingresa en el dominio público, lo que significa que puede ser utilizada por cualquiera sin contar con autorización de los herederos. La solución más común es que la utilización de obras que están en el dominio público es también gratuita. Sin embargo, en caso de Uruguay la utilización de las obras en el dominio público debe pagar una tarifa fijada por el Estado (sistema de dominio público pagante).

Debido a que no existe un derecho de posesión sobre la creación intelectual (porque es imposible impedir materialmente que los terceros utilicen y gocen de los derechos que por ley le corresponden jurídicamente al autor), el instrumento legal de este monopolio legal sobre la obra consiste en un “*ius prohibendi*” (De Freitas-Borggio, 1993, p. 35), por medio del cual se puede sancionar el uso no autorizado por el titular del derecho. Los sujetos que realizan actos de explotación de la obra al amparo de la cesión o permiso otorgado por el autor realizan una actividad lícita. Dicha autorización debe ser previa, para que el autor pueda ejercer un control sobre los medios a ser utilizados para la reproducción, así como las demás condiciones de la misma.

En cambio, el que realiza cualquier acto de explotación sin contar con el previo consentimiento del autor (o titular de derechos), o en una situación de permiso legal, comete un acto ilícito o *infracción al derecho de autor*. Es ilícito cualquier acto que implique una intromisión en el derecho exclusivo, con independencia de que se realice con ánimo de lucro, así como también lo es cualquier acto que implique una infracción de las facultades morales. Para referirnos genéricamente a estos casos utilizaremos el concepto “intromisión ilegítima” en el derecho de autor o “infracción”.

En tanto que la intromisión ilegítima en el derecho de autor es un hecho ilícito, ello habilita a

1 En síntesis la denominada “regla de los tres pasos” establece que toda limitación al derecho de autor que se quiera establecer debe cumplir con un triple test: a) debe limitarse a ciertos casos especiales; b) no debe atentar contra la explotación normal de la obra, y c) no debe causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o titular de derechos. La regla de los tres pasos ha sido introducida en el art 9.2 del Convenio de la Unión de Berna, el art. 13 del AADPIC, Art 10 TODA y el Art. 16 del TOIEF.

articular los remedios típicos de la responsabilidad civil. La calificación del derecho de autor como derecho absoluto trae consigo que el sistema de responsabilidad convocado sea -de regla- el de la *responsabilidad extracontractual o aquiliana*, lo que ha sido la opinión dominante en la doctrina uruguaya (Salvo, 1997, p. 577 - 578; 2005, p. 45; Berdaguer Mosca, 2021, p. 326) y también en la jurisprudencia uruguaya².

Cabe anotar que el criterio orientador en Uruguay para identificar si estamos ante un caso de responsabilidad contractual o extracontractual es el siguiente: si el hecho ilícito consiste en la violación de un vínculo obligacional (contractual, cuasicontractual o legal), nos situamos ante una responsabilidad contractual; en cambio, si estamos ante la violación de un deber genérico, el régimen de responsabilidad convocado es de tipo extracontractual. Este es el criterio más aceptado en Uruguay por ahora (Peirano Facio, 1954; Gamarra, 2003: 25 33-36, 39 y ss; Berdaguer, 2019, p. 44 y ss; Caffera, 2022, p. 40-44), aunque han existido algunas discusiones en los últimos años. Lo anterior es postulado como criterio general y no quiere decir que, en particular, no puedan plantearse casos en que exista una infracción al derecho de autor que pueda ser calificada como un incumplimiento contractual, lo que derivaría en la aplicación del régimen de la responsabilidad contractual. Por ejemplo, si el cesionario o licenciataria del derecho de explotación realiza un acto que le fue prohibido en el contrato de cesión o licencia, o que implica la utilización de una facultad que no le fue expresamente conferida, o lo realiza respecto de un territorio que no fue autorizado, podemos encontrarnos ante una supuesto de infracción del derecho de autor que se regirá por la responsabilidad contractual.

Entre los remedios que forman parte de la responsabilidad civil puede mencionarse, en primer término, las medidas que involucran una reparación *en natura*, como lo es la que ordena el cese o suspensión de la actividad ilícita (a rts. 48.1, 51 y 52 LDA), o el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados en infracción (a rt. 48.2)³.

Junto con la tutela en natura, también puede el titular reclamar contra el infractor la indemnización de los daños y perjuicios causados, ya sean éstos de

carácter patrimonial (daño emergente, lucro cesante y pérdida de la chance) o extrapatrimonial (daño moral). En este aspecto, la obligación indemnizatoria por la infracción al derecho de autor cuenta con las notas típicas que caracterizan a la responsabilidad civil. En esta línea se inscribe el art. 51 de la LDA (desde 1937), en cuanto establece que “la parte lesionada, autor o causahabiente, tiene acción civil para conseguir (...) la indemnización por daños y perjuicios”.

Por otra parte, y a partir de una reforma de la LDA del año 2003, también es posible solicitar (junto con las medidas específicas y la reparación del daño causado) la aplicación de una pena civil por un monto de una a diez veces el valor de mercado del producto o la licencia infringida, sanción que también se encuentra prevista en el art. 51 LDA.

1.1 El daño resarcible en las reclamaciones por derecho de autor.

- a. Nociones y problemas prácticos de la tutela indemnizatoria

El único requisito relativo al daño resarcible que resulta indiscutido en Uruguay es que debe tratarse de un daño cierto, entendido no como una necesidad de certeza absoluta, sino relativa, según una razonable y fundada consideración; es decir, que resulte verosímil o probable (Gamarra, 2000, p. 239). El daño incierto, meramente hipotético o eventual, es la ausencia de daño (p. 241).

Existen dos tipos principales de daño patrimonial en sede de responsabilidad extracontractual: daño emergente y lucro cesante (art. 1323 CCU). Nos detendremos en las particularidades de cada uno en materia de responsabilidad por la infracción de los derechos de autor.

En lo que refiere al daño emergente, resulta teóricamente posible que la infracción al derecho de autor conduzca a la destrucción de bienes o utilidades que formaban parte del patrimonio del damnificado, o bien a la imposición de un pasivo para el titular. Sin embargo, la reclamación de daño emergente rara vez se concreta en algo más que el reclamo dirigido a recuperar los costos de investigación y los gastos razonables para la obtención de pruebas de

2 Para mencionar las sentencias más recientes que califican a la responsabilidad por infracción de derechos de autor como extracontractual: TAC 4. Sent. N° 189/2022; TAC 6. Sent. N° 23/2021; TAC 2. Sent. N° SEF-0005-000044/2020; TAC 3, Sent. N° 62/2018. TAC 7 Sent. N° SEF-0008-000203/2015; TAC 6, Sent. N°99/2012.

3 Respecto de una descripción general de los remedios en natura en las infracciones a la propiedad intelectual, puede verse Pino-Emhart (2019: 38 y ss).



la infracción y honorarios profesionales, en la medida que estos sean resarcibles (Carrasco, 2007, p. 1700); tesitura que ha sido acogida en la jurisprudencia (TAC 7, Sentencia N.º 204/2015). Un supuesto en el que el daño emergente puede alcanzar un volumen mayor se configuraría si el reclamante logra acreditar que la utilización ilegítima por parte del demandado ha generado una disminución en el valor de comercialización de la obra, ya que el valor de las licencias futuras a ser concedidas se ve afectado por la existencia de productos clandestinos o no autorizados en el mismo mercado donde se pretenden explotar los productos autorizados. En este supuesto —dejando de lado las dificultades probatorias respecto de tal pérdida de valor de comercialización—, podría argumentarse que se ha verificado una disminución del activo del titular del derecho a la imagen como consecuencia de la disminución del valor comercial de la obra, lo que podría dar base a un reclamo por daño emergente. Sin embargo, no sería posible reclamar al mismo tiempo la pérdida del valor de comercialización y la privación de ingresos por la futura explotación (que corresponde al lucro cesante, que analizaremos a continuación), ya que se trata del mismo perjuicio visto desde dos ángulos diferentes.

La reclamación por lucro cesante no se muestra más auspiciosa. Si el lucro cesante es la ganancia que, con cierta verosimilitud, cabía esperar según el curso normal de las cosas y que se ha dejado de percibir a causa de la infracción (Gamarra, 2000, p. 240-241), la determinación de ese lucro implica asignarle a la obtención del lucro no percibido, que es objeto de reclamo, una dosis alta de probabilidad o verosimilitud en cuanto al valor en cuestión, el cual normalmente es aproximado y relativo (Gamarra, 2000, p. 241; 1992, p. 113). En muchos casos resulta muy arduo establecer esta probabilidad de lucro, o bien plantear una base razonable para su liquidación. Esto se debe a que no siempre el titular está en condiciones de acreditar, o se trata de una cuestión dudosa, que la intromisión ilegítima lo ha privado de una ganancia cierta que iba a obtener. Una mera posibilidad (lo que puede o no suceder) de lucro, que no reviste el carácter de probabilidad cierta, no es suficiente para configurar un lucro cesante, debido a su carácter hipotético o eventual (Gamarra, 1992, p. 101-102). Podría configurarse el caso en que la utilización ilegítima determine una violación de una exclusividad concedida a un licenciatario o cesionario, cuando este último, como consecuencia de la infracción, se desinteresa de la explotación o haga cesar el ingreso de una suma acordada. Sin embargo, estos casos no son frecuentes.

En un caso tramitado en la jurisprudencia, donde una cadena de supermercados local plagió los diseños de ropa de una conocida marca con presencia en Uruguay, el TAC 4 (Sentencia N.º 176/2016) recurrió a un criterio tradicional en materia de lucro cesante y determinó el monto del daño patrimonial en una suma equivalente al precio de venta de los productos que estaban en stock del actor al momento de iniciarse la demanda. El criterio aplicado en el caso es discutible, pues no está claro que la causa de que esos productos no se hubieran vendido sea exclusivamente el plagio cometido por el demandado.

Cuando lo que se ha perdido no es el lucro esperado y probable, sino la probabilidad de obtener un lucro incierto, ingresamos en el terreno de la pérdida de la chance (Gamarra, 1992, p. 115 y ss.).

b. El criterio de la regalía hipotética

Frente a este panorama, es común encontrarse en la práctica con la aplicación del criterio de la regalía hipotética. Este criterio consiste en cuantificar los daños patrimoniales causados a través del precio que, presumiblemente, la víctima (titular del derecho de autor infringido) hubiera cobrado a cambio de su autorización, si el infractor hubiera solicitado el consentimiento del titular de forma previa a realizar el acto de explotación que es motivo del reclamo.

La reclamación de la regalía hipotética persigue cobrar —o recobrar— la remuneración que presumiblemente hubiera percibido el titular del derecho infringido. Para establecer el valor de esa regalía hipotética, normalmente se acude, en primer lugar, a las explotaciones que ya hubieran sido llevadas a cabo por parte del titular. Si el titular demuestra que ha otorgado permisos en el pasado para la utilización de su obra en casos similares, esto constituye un elemento para que el juez, mediante sana crítica, pueda establecer cuál hubiera sido el precio razonable que el titular hubiera exigido para el acto de infracción objeto del reclamo. Sin embargo, no siempre se cuenta con estos elementos, y ahí reside la virtud del criterio de la regalía hipotética. En caso de que no existan precedentes relevantes, es posible recurrir a un informe pericial o a los aranceles de alguna asociación gremial (típicamente, las entidades de gestión colectiva de derechos). Se trata de establecer cuál es el valor de mercado y la fuente aplicable para dicha determinación. Su carácter abstracto permite una mayor adaptación a las víctimas que no pueden demostrar un lucro cierto del que se les ha privado, lo que se observa respecto de todos los autores que no han realizado

una explotación comercial recurrente. En caso de condena, el infractor queda obligado a abonar la remuneración que hubiera correspondido, más los intereses legales y los reajustes aplicables.

El recurso a este criterio de fijación de la indemnización no es exclusivo de Uruguay, sino que se trata de una práctica generalizada. El atractivo del criterio de la regalía hipotética es que presenta mayores facilidades probatorias en la determinación del daño resarcible, ya que basta con exhibir lo cobrado por utilizaciones similares o las tarifas establecidas por una entidad representativa. Esto explica que se haya convertido en el principal criterio utilizado por los jueces para fijar los daños (Yzquierdo Tolsada-Arias, 2006, p. 135; Pino-Emhart, 2019, p. 44).

En cuanto a su naturaleza, conviene señalar que esta forma de liquidar el monto del daño no implica una pérdida de autonomía de la voluntad para el titular del derecho infringido. En otras palabras, el juez no actúa como un licenciante, ni la fijación de la regalía hipotética constituye la formación de un acuerdo de licencia presunto. Se trata simplemente de un criterio para fijar el monto del reclamo, ya sea como daño o como retribución (Berdaguer Mosca, 2014, p. 28). Más concretamente, nada en esta forma de liquidar el daño implica que no pueda admitirse, al mismo tiempo, la pretensión de hacer cesar y prohibir que se continúe con la utilización ilícita, así como la aplicación de condenaciones económicas en caso de reincidencia en la infracción, pues la condena no legitima la utilización realizada ni permite utilizaciones futuras.

- c. Aplicación del criterio de la regalía hipotética en la jurisprudencia uruguaya

La aplicación del criterio de la regalía hipotética en la jurisprudencia uruguaya está ampliamente reconocida. En efecto, el mismo es mencionado en una discordia del Dr. Alonso de Marco en Sentencia de la Suprema Corte de Justicia (en adelante “SCJ”) de 1994, en la que se refiere a la cuantificación del daño patrimonial por la infracción de los derechos de autor sobre un diseño protegido por el derecho de autor estableciendo que “deberá estarse al porcentaje habitualmente percibido por un diseñador en el precio de la obra y considerarse además el notorio prestigio artístico de la autora” (Sentencia 763/1994).

En otro caso, en que se discutía la violación de los derechos de autor por un establecimiento hotelero que explotaba un circuito cerrado de video, la SCJ entendió que “la obligación reparatoria se determi-

nará según el precio corriente de plaza que normalmente hubiera correspondido pagar por concepto de derechos de autor” (Sentencia 242/98).

En un caso posterior, en que se discutía la violación de los derechos de autor sobre un programa de computación, la SCJ entendió que el daño patrimonial “debe compensarse como honorario debido en virtud de un arrendamiento de obra con aporte de material por el comitente”, a cuyo respecto se deberá aplicar el Arancel de Honorarios para Ingenieros (Sentencia 249/06).

En otro caso, en que los herederos del autor del puente ondulado construido en la barra de Maldonado (Leonel Viera) reclamaba por la construcción de un puente idéntico junto al original en violación de los derechos de autor de su causante, la SCJ entendió que “resulta correcta la aplicación por parte de ambas instancias del Arancel de la profesión de ingeniero para determinar el “quantum” del daño causado a los causahabientes del creador del puente de la Barra de Maldonado reproducido ilícitamente” (Sentencia 4820/2011), conceptos que reiteró en posterior Sentencia dictada el año siguiente, y que conviene reproducir:

Para estimar el monto de los daños y perjuicios, debe recurrirse a criterios objetivos, ya que el otro camino posible, que en el caso concreto sería acreditar que como consecuencia de la reproducción ilícita del puente el creador dejó de percibir determinada suma de dinero, conlleva la producción de una prueba prácticamente imposible. En función de ello, no resulta compartible el criterio de la Sala en cuanto a la exigencia de prueba para acreditar el precio que se hubiera obtenido por la reproducción del puente, en tanto constituiría una prueba diabólica. Sin perjuicio de tal aclaración, resulta correcta la aplicación por parte de ambas instancias del Arancel de la profesión de Ingeniero, para determinar el “quantum” del daño causado a los causahabientes del creador del puente de la Barra de Maldonado reproducido ilícitamente. (...) el lucro cesante debe estimarse en el 10% del valor de la obra realizada en 1999. Ello por cuanto la expresión “obra realizada” debe considerarse únicamente en relación al producto intelectual radicado en la forma de puente, que puede admitirse quedó plasmada en un proyecto y es distinguible del resto de la ejecución de la construcción del mismo. (Sentencia 441/2012)

En reciente sentencia, la SCJ (N° 224/2022) entendió que, a efectos de determinar el daño patrimonial, debe atenderse los precios previamente



concertados por los actores en anteriores contratos celebrados en relación a esta misma obra (en el caso se trataba de una canción que fue utilizada en un spot publicitario).

La visita a la jurisprudencia de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil (“TAC”) ofrece un panorama similar⁴, con la particularidad de que en algún caso se ha fijado el daño patrimonial sobre la base de un porcentaje de las ganancias del infractor (TAC 6º, Sentencia 99/2009), aspecto al que nos referiremos más adelante.

Por otro lado, cabe mencionar numerosos casos en que se interpone un reclamo por parte de alguna entidad de gestión colectiva de derechos autorales o conexos (AGADU, en lo que refiere a la gestión colectiva de la comunicación pública de obras musicales) por la utilización de obras contenidas en su repertorio sin abonar la correspondiente tarifa, siendo que en estos casos se ha admitido sin dificultades que el daño a ser abonado debe cuantificarse sobre la base de la tarifa que hubiera correspondido aplicar de haberse solicitado la licencia.⁵

No deja de ser llamativa la forma en que los jueces uruguayos han flexibilizado, y en ocasiones des-aplicado, la exigencia de demostrar por parte del reclamante la razonable probabilidad de que hubiera obtenido un lucro de no haber sucedido la utilización por el demandado, que es, como mencionamos al comienzo, el requisito indispensable para que la reclamación de un lucro cesante resulte procedente. También se ha flexibilizado la necesidad de establecer la entidad concreta que hubiera tenido esa ganancia reclamada. Es que el daño se presenta bajo este criterio en forma objetiva o abstracta; como el precio que normalmente hubiera cobrado un ingeniero, por ejemplo, sin ninguna referencia a la situación concreta del actor o del demandado. Lo anterior hace que nos cuestionemos si verdaderamente seguimos estando ante un mecanismo indemnizatorio, o si más bien, nos hemos desplazado hacia un reclamo de naturaleza restitutoria, fundamentalmente, porque el “daño” que es objeto de la pretensión no debe ser acreditado ni liquidado en concreto, sino en abstracto.⁶ Dejaremos esta cuestión para otra oportunidad, aunque señalamos que la explicación de este remedio

en clave restitutoria podría pasar por la figura del “ahorro de gastos”, de manera que el monto en el cual coincidirían el enriquecimiento del demandado y el empobrecimiento del reclamante es el valor de lo que el demandado hubiera tenido que pagar por solicitar el consentimiento, siendo esta la suma que en definitiva el demandado se ahorró de gastar.

1.2 El daño extrapatrimonial en la jurisprudencia uruguaya.

Si bien el Código Civil –en línea con la tendencia de los códigos del S. XIX– no alude explícitamente al daño moral o extrapatrimonial, establece el deber general de reparación cualquier “daño”, sin distinciones, que se ha causado por un hecho ilícito (a rt. 1319 CCU), lo que ha dado lugar a la construcción de la posibilidad de obtener la reparación del daño moral, que se desarrolla desde comienzos del siglo XX pero que ingresa a la jurisprudencia recién en torno a 1950. Cabe aclarar que en Uruguay, la calificación de un daño en la categoría de patrimonial o extrapatrimonial, no tiene que ver con la naturaleza del derecho violado (en este caso, si se trata de un derecho de la personalidad o de un derecho patrimonial), sino con el hecho de que el perjuicio se haya alojado en la esfera patrimonial o personal del damnificado, siendo perfectamente admisible que la infracción de un derecho patrimonial origine un daño moral y que la violación de un derecho extrapatrimonial cause un daño patrimonial (Gamarra, 1994: 48; Szafir, 2014). De esta manera, la infracción del derecho patrimonial de autor puede generar un daño moral en ciertos casos, del mismo modo que la infracción de los derechos morales puede implicar un daño patrimonial.

La doctrina ha entendido que el daño extrapatrimonial comprende no solamente el daño moral en sentido estricto (daño moral por sufrimiento o dolor causado), sino otras categorías que han sido calificadas como daño biológico, estético, a la integridad física, al proyecto de vida, a la vida de relación (Gamarra, 1994, p. 165 y ss). Aun cuando no exista sufrimiento para la víctima (por ejemplo, la ofensa al honor de un sujeto descerebrado, en coma, gravemente discapacitado), puede configurarse, en opinión de esta doctrina, un daño extrapatrimonial (Szafir, 2014). No obstante, las definiciones amplias

4 A modo de ejemplo: TAC 3. Sent. N° 44/2022; TAC 4, Sent. N° 33/2021; TAC 2. Sent. N° 44/2020; TAC 6, Sent. N° 100/2002, ADCU c. 536; TAC 6º, Sent. N° 3077007, Cade; TAC 1º, Sent. de fecha 19/10/2011, LJU s. 145065; TAC 5º, Sent. N° 316/2012, BJN.

5 TAC 7, Sent. N° 79/2016.

6 En anteriores oportunidades me he pronunciado por la naturaleza restitutoria de este daño (2014). Ver al respecto, con cita de doctrina chilena y europea: Pino Emhart (2019: 43-46).

que pueden encontrarse en la doctrina uruguaya, la visión del resarcimiento del daño moral debe tomar en cuenta que el *petitum doloris* es un eje que aparece profusamente en las decisiones judiciales en la materia, identificándose por lo general este tipo de daño con el dolor o padecimiento (Szafir, 2014), y que no es suficiente con una “simple molestia” o “contratiempo”, para sea procedente la reclamación por daño extrapatrimonial.

Por otro lado, salvo para algunos casos excepcionales donde el daño moral se acepta *in re ipsa*, se exige la prueba de los padecimientos alegados como daño moral, rigiéndose dicha prueba por las reglas generales. En lo que refiere al caso del derecho de autor, la prueba de sufrimiento grave a causa de una infracción al derecho de explotación parece difícil de conseguir. Por este motivo, resulta relevante tener presente que la SCJ, en una reciente sentencia (224/2022) sostuvo que en un caso en que se utilizó una conocida canción popular en el marco de una comunicación audiovisual de un organismo público (Intendencia Municipal de Montevideo), se produjo un daño moral que es “*in re ipsa*”. La particularidad en el caso es que la SCJ identifica como un daño moral el haberse visto el autor asociado a los logros de la gestión de una determinada gestión pública, a cargo de un partido político, lo que es susceptible de generar daño en tanto que permite suponer que el público razonablemente supone que el autor de la canción respalda políticamente a ese gobierno. No obstante, existe jurisprudencia firme de los Tribunales de Apelaciones Civiles firme contra de aplicar un criterio *in re ipsa* en lo que refiere al daño moral en las reclamaciones al derecho de autor.⁷

1.3 Valoración de la respuesta indemnizatoria

Puestos a hacer una valoración del panorama que nos deja la respuesta indemnizatoria ante las infracciones al derecho de autor, cabe plantearnos si el sistema de responsabilidad civil favorece la protección del derecho de autor, o si, por el contrario, existen barreras importantes para considerar que dicha protección es inadecuada o defectuosa.

Haciendo una suerte de analogía con el criterio del hombre malo brindado por Holmes para definir el derecho desde un punto de vista realista en 1897, Yzquierdo Tolsada-Arias han planteado en España

la utilización del “criterio del hombre malo” a los efectos de valorar la eficacia del sistema de responsabilidad por las infracciones a la propiedad intelectual, lo que supone recurrir a la evaluación de ventajas y desventajas presumibles para el infractor (2006, p. 114-115). Este hombre malo es el que se posiciona frente al sistema de la protección del derecho de autor y se pregunta: ¿tiene sentido detenerme a pedir la autorización del titular del derecho cuando siempre es posible (en términos fácticos) infringir este derecho?

Frente al panorama que presenta la tutela indemnizatoria en la jurisprudencia civil uruguaya, es probable que la respuesta a la que llegue el hombre malo es que resulta conveniente infringir el derecho de autor. Ello por cuanto, en el peor de los casos (y siempre que exista movilización judicial y condena favorable a la víctima), lo más probable es que se vea obligado a pagar la remuneración que debió haber pagado al titular del derecho infringido (el precio de mercado). Ese precio, en la medida en que tiende a coincidir con la suma que se debió haber pagado igualmente si solicitaba la autorización al titular, es económicamente neutro, puesto que no es un mayor gravamen que se debe padecer por haber infringido el derecho. A dicha cantidad se sumará la que eventualmente corresponda al daño moral, siempre que el actor logre demostrar que ha padecido un sufrimiento por dicha infracción que va más allá de las simples molestias que un reclamo patrimonial origina, lo que —como ya apuntamos— es de poco frecuente aplicación en la práctica. Por otra parte, la infracción del derecho tiene la ventaja de permitir al hombre malo prescindir de los costos de transacción que involucra obtener una autorización expresa del titular.

Como expresan gráficamente Yzquierdo Tolsada-Arias respecto del Art. 140 de la Ley de Propiedad Intelectual de España:

No se comprende bien que la ley quiera vencer a alguien de que el titular se va a quedar satisfecho en lo que a la indemnización del daño material se refiere, con que el autor de la agresión le pague lo que en abstracto es el costo, según tarifa, de una explotación regular y consentida (...) La posición es envidiable para el infractor, pues de no ser descubierto el negocio le sale gratis; de ser descubierto, en principio no le costaría más de lo que hubiera tenido que pagar comprándolo. (2006, p. 80 - 90)

7 TAC 2.Sent. N° 44/2020; TAC 1, Sent. N° 195/2018; TAC 4, Sent. N° 176/2016; TAC 1, Sent. N° 139/2011; TAC 6°, Sent. N° 355/2007; TAC 2°, Sent. N° 13/2002



La insatisfacción frente a la tutela resarcitoria ha llevado a indagar otros posibles caminos que la completen o complementen.

Uno de los caminos que se han ensayado consiste en promover la posibilidad de agregar a la reclamación de daños y perjuicios la restitución del enriquecimiento que haya tenido el sujeto infractor como consecuencia de la intromisión ilegítima, lo que normalmente se conoce como la restitución del enriquecimiento ilícito. El objeto de la acción sería la restitución de las sumas correspondientes a dicho enriquecimiento (Carrasco, 2007, p. 1691 - 1692). El otorgamiento de un derecho de propiedad intelectual sobre una creación intelectual persigue incentivar eficazmente los esfuerzos creativos, puesto que el derecho de exclusiva impide que los terceros puedan aprovecharse de los frutos de un esfuerzo no realizado por ellos (Yzquierdo Tolsada-Arias, 2006, p. 94).

En lo que refiere a Uruguay, el camino de la restitución del enriquecimiento ilícito ha sido propuesto y cuestionado por parte de la doctrina nacional (fuera de la zona de los derechos de autor); el éxito de esta clase de reclamo, a la fecha, es muy poco probable. El principal obstáculo a esta clase de planteos radica en que el art. 1308 CCU (disposición ubicada en sede de los cuasicontratos y sobre la que existe un amplio consenso en la doctrina y jurisprudencia en cuanto a que regula el cuasicontrato de enriquecimiento sin causa), se refiere a “todo hecho lícito del hombre”, de donde el enriquecimiento generado para el infractor como consecuencia del ilícito queda fuera del campo de acción de esta norma, precisamente, porque se refiere al enriquecimiento producido por un “hecho lícito”. Para los “hechos ilícitos” rige el art. 1319 CCU, que es la disposición que introduce el régimen de responsabilidad extracontractual, donde el deber indemnizatorio se encuentra acotado por el “daño causado”, sin relación con el enriquecimiento del agente causante del daño. Esta posición contraria a la reclamación de los beneficios obtenidos por el infractor ha sido recientemente sostenida por la SCJ (Sentencia 921/2019). El tema, no obstante, está siendo discutido desde hace años en doctrina.⁸

Adicionalmente, y con abstracción hecha de la admisibilidad jurídica de este tipo de reclamo, la reclamación de las ganancias obtenidas por el in-

fractor debe enfrentarse con algunos problemas prácticos que serán brevemente referidos en el apartado 4.1 siguiente.

Más allá de las buenas o malas razones que pueda invocar una u otra posición con relación a la admisibilidad del enriquecimiento ilícito, la cuestión es que este tema merece un planteamiento especial en lo que refiere al derecho uruguayo, pues la posibilidad de reclamar la aplicación de una multa por un monto de 1 a 10 veces el valor de mercado, que la LDA pone a disposición del titular desde 2003 sustituyó una redacción que autorizaba expresamente la reclamación de los beneficios obtenidos (red. original de 1937). De ahí que la reclamación del enriquecimiento no puede prosperar en forma adicional a la aplicación de la pena civil y los daños y perjuicios causados. A continuación, nos referiremos con mayor detenimiento a la regulación, fundamento y aplicación práctica de dicha pena civil.

2. La pena civil en el derecho de autor.

2.1 La reforma de 2003.

a. Antecedentes: Art. 51 LDA (1937)

En su redacción original de 1937 (hoy derogada), el art. 51 de la LDA establecía que, en forma adicional a los daños y perjuicios causados, “la parte lesionada” podía reclamar “la entrega de todos los beneficios o ingresos indebidamente percibidos por el contraventor”.

El acogimiento legal de tal pretensión podría haber sido considerado como la admisión de una reclamación de enriquecimiento ilícito, lo que hubiera implicado la admisibilidad excepcional de este remedio para el caso de infracciones cometidas contra los derechos de autor y derechos conexos. No obstante, no fue este el enfoque de la doctrina mientras esta redacción estuvo vigente. En efecto, la referencia legal a la entrega de los beneficios o ingresos del contraventor no fue interpretada como la admisibilidad de la restitución del enriquecimiento ilícito, sino como el establecimiento de una pena civil (Valdéz Otero 1953, p. 317; De Freitas – Borggio, 1993, p. 87; Salvo 1997, p. 579-580), posición que fue acompañada por la jurisprudencia⁹.

8 Sobre el tema de la restitución del enriquecimiento ilícito en Uruguay: Carnelli – Ramírez (2003), Ramírez (2009), Berdaguer (2009: 91 y ss.); Caffera – Mendive (2010).

9 Para citar los más recientes antes de la reforma de 2003: SCJ, Sent 242/1998; TAC 7, Sent. 200/2003; TAC 6, Sent. 181/2002; TAC 1, Sent 72/2001.

Ahora bien, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, el hecho del que conviene tomar nota es que este remedio tuvo escasa aplicación práctica. Por un lado, la pretensión de recuperar los beneficios o ingresos del contraventor presenta el desafío probatorio de justificar y liquidar ese monto. La ley delimitaba el alcance del remedio a los “beneficios o ingresos indebidamente obtenidos”, lo que quiere decir que no (necesariamente) todos los beneficios obtenidos por el infractor deben ser restituidos al reclamante, sino únicamente aquellos que correspondan a éste. En este sentido, en muchos casos el infractor no obtiene beneficios *directos* de la utilización o explotación de la obra ajena, sino que los obtiene de la venta de productos o de la comunicación pública de otros contenidos en forma legítima.

Supongamos que un fabricante y distribuidor de calzado utiliza una canción en el marco de la publicidad de sus productos, sin haber solicitado la autorización del titular de derechos. Sería un exceso entender que la totalidad de los ingresos o beneficios obtenidos por la venta de sus productos deben ser entregados al autor de la canción, puesto que gran parte de esos ingresos proviene del intercambio de los bienes con consumidores que satisfacen una necesidad de calzado y que pueden haber elegido los productos del anunciante por razones que nada tienen que ver con la publicidad realizada. ¿Cómo se establece la porción de esos beneficios que fueron “indebidamente” obtenidos por el infractor?

Es una cuestión sumamente compleja determinar esta relación de causalidad entre los ingresos obtenidos y la infracción del derecho de autor con motivo de la publicidad de los productos. Pero, incluso en casos de piratería flagrante (reproducción y venta ilegal de copias de discos, libros, videojuegos o programa de computación), en que todos los beneficios son “indebidamente obtenidos” en forma directa de la infracción de los derechos ajenos, la norma no ampara que cualquiera de los titulares de derechos infringidos (que probablemente sean cientos o incluso miles) reclame, para sí y con exclusión de los demás titulares de derechos infringidos, la totalidad de los beneficios obtenidos por el infractor, pues solo una parte de éstos fueron indebidamente obtenidos respecto del reclamante y sería claramente injustificado que este se apropie de ganancias generadas por la infracción de derechos de otros titulares. ¿Cómo se determina la cuantía de los ingresos y la porción que corresponde al reclamante?

Como se observa, más allá de los problemas estrictamente dogmáticos que presenta el reclamo de enriquecimiento ilícito (a los que nos referimos en el apartado 3.3), existen no pocas complejidades prácticas en este tipo de remedios restitutorios.

Reforma del Art.51 LDA (2003)

En el año 2003 se modificó en varios aspectos la LDA a través de la Ley N.º 17.616. La finalidad general de la reforma fue adaptar el derecho interno a los compromisos asumidos por Uruguay bajo el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“AADPIC”) en el marco de la Organización Mundial de Comercio (1994), así como los Tratados de la OMPI sobre Derechos de Autor (TODA) y el Tratado OMPI sobre Intérpretes Ejecutantes y Fonogramas (TOIEF), ambos celebrados en 1996.

Dentro de las modificaciones introducidas a la LDA, se le dio nueva redacción al inc. 1 del art. 51 de la LDA, que desde entonces establece: “La parte lesionada, autor o causahabiente tiene acción civil para conseguir el cese de la actividad ilícita, la indemnización por daños y perjuicios y *una multa de hasta diez veces el valor del producto en infracción*” (el destacado corresponde al agregado incorporado en 2003). Por su parte, el Poder Ejecutivo reglamentó esta modificación legal a través del Decreto N° 154/004 (Art. 28). Allí definió el concepto de “valor del producto en infracción” introducido en 2003, en los siguientes términos:

A los efectos de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley No. 9.739 de 17 de diciembre de 1937, en la redacción dada por el artículo 18 la Ley No. 17.616 de 10 de enero de 2003, se entenderá por “valor del producto”, el precio de venta al público de los ejemplares legítimos puestos en el comercio o, en su defecto, el valor de las licencias referidas a derechos exclusivos, fijado por el autor o titular del derecho o la entidad de gestión colectiva correspondiente.

La calificación de “multa” que emplea la nueva redacción del art. 51 LDA termina con cualquier duda que pudiera existir respecto de la naturaleza jurídica de esta sanción. A partir de entonces, es claro que se trata de una pena legal civil, tal como había sido postulado por la mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional respecto de la redacción anterior.¹⁰

10 Para un análisis pormenorizado de la historia del artículo 51 LDA y sobre su naturaleza de pena civil: Berdaguer Mosca (2014).



Las penas legales civiles pertenecen al género de las penas privadas (Berdaguer, 2019, p. 751), y en tanto tales, presentan un doble aspecto: (i) en lo que tiene que ver con su *función*, se trata de una sanción punitiva; esto es, no busca reparar el daño (función indemnizatoria), sino castigar al infractor, y por esa vía, intimidar y prevenir (disuadir) la violación del precepto; (ii) en cuando a sus *efectos*, se trata de una sanción con efectos privados (civiles), ya que se concretan en una sanción pecuniaria que beneficia directamente a la víctima (Gamarra, 2006, p. 210). En tanto que se trata de una medida punitiva, puede reclamarse, aunque el daño no exista, e incluso acumularse a la acción indemnizatoria cuando el perjuicio tuvo lugar. Por tanto, se trata de un remedio de carácter afflictivo o punitivo que el legislador decide introducir en forma adicional a la tutela resarcitoria. En este aspecto afflictivo de la pena está, precisamente, su principal ventaja, puesto que una sanción intimidatoria es más eficaz que la mera sanción civil indemnizatoria en lo que tiene que ver con impedir la violación de una regla de conducta y tutelar los derechos de las víctimas, al menos en el caso de las infracciones a derechos intelectuales¹¹.

Lo que singulariza a las penas civiles dentro del elenco de penas privadas es que se trata de penas cuyo hecho generador debe siempre estar previsto expresamente en la ley, puesto que el principio general es que la responsabilidad civil consiste en una sanción, pero no tiene función punitiva (Berdaguer, 2019, p. 754). Ello ya es suficiente para distinguirlas de la cláusula penal, que siempre tiene una *naturaleza convencional* (art 1363 CCU). Se diferencian también de las astreintes o conminaciones económicas, en que estas últimas solamente pueden ser fijadas por el juez, si así lo considera adecuado, en el caso de que uno de los sujetos del proceso no cumpla con una resolución judicial, mientras que las multas legales son fijadas por el legislador (Berdaguer, 2019, p. 754). Asimismo, también cabe diferenciar la pena civil de los daños punitivos. En los países de derecho continental donde se ha previsto este mecanismo, la ley se ha limitado a establecer la facultad de los magistrados de establecerlos para el caso de una infracción a la ley, dando una amplia dosis de discrecionalidad (Berdaguer, 2019, p. 758). Los daños punitivos han sido definidos como un plus indemnizatorio que se concede a un perjudicado, por encima del monto que le correspondería, de acuerdo con la

naturaleza y el alcance de los daños sufridos por este, a ser fijados por el juez según consideraciones relativas al caso (intencionalidad de la infracción, descuido por los derechos de terceros, peligrosidad de la conducta, etc.).

Fundamentos de la pena civil

Nadie discute seriamente en Uruguay que, como regla general, un juez no se encuentra habilitado para aplicar una pena civil a un demandado sin una ley expresa que lo habilite para ello. En tal sentido, es claramente predominante la opinión en doctrina y jurisprudencia acerca de que un juez no puede imponer “daños punitivos. También es claro que el requisito de ley habilitante se ha cumplido en el caso del art 51 de la LDA, con el alcance ya mencionado (multa de 1 a 10 veces el “valor del producto en infracción”). Cabe preguntarse, entonces, acerca de la razón que ha justificado que, en el caso del derecho de autor, el legislador uruguayo no se haya conformado con los mecanismos tradicionales de responsabilidad civil y haya decidido habilitar para este caso la posibilidad de aplicar una pena civil, en forma adicional a la sanción resarcitoria, que es un mecanismo excepcional.

Partimos de la premisa de que la pena civil establecida en el art 51 tiene la misma función que cualquier otra pena civil: se trata de castigar al infractor para intimidarlo y prevenir que no viole el precepto; es decir, se trata de un mecanismo *disuasorio* que refuerza la sanción resarcitoria, aunque no se confunde con ella. Como mencionamos más arriba, la reforma del 2003 tuvo por objetivo ajustar la legislación uruguaya a diversos instrumentos internacionales vinculantes para Uruguay, entre los que se encontraba el AADPIC de la OMC (1994). Precisamente, el art. 41.1 AADPIC estableció la obligación para los Estados de incluir “recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un *medio eficaz de disuasión* de nuevas infracciones”. Si bien el AADPIC no impone que deban fijarse penas civiles, ni se decanta por ningún “recurso” en particular (Art. 45.5), el legislador uruguayo buscó a través de este instituto de la pena dotar a las reclamaciones por infracción a derechos de propiedad intelectual de un mayor poder disuasorio.

Sobre esta base, la respuesta a la interrogante planteada descansa, en nuestra opinión, en un doble

11 Respecto de las penas privadas y su función en el derecho civil: Gamarra (2006: 212); Berdaguer (2019: 753-754); Carnelli, (1969). En cuanto a las ventajas de las sanciones punitivas: Safir-Doval, 2003: 624-625); De Cores (2000); De Cores (2001).

fundamento. En primer lugar, vimos que la tutela resarcitoria en materia de infracciones derechos de autor (en particular en lo que dice relación con el criterio de la regalía hipotética, que es el más utilizado tenemos) presenta una muy escasa eficacia disuasoria. En segundo lugar, cabe tener presente la mayor facilidad con que los derechos de autor (lo mismo que cualquier otro bien inmaterial) pueden ser infringidos por cualquiera, a la que se suma una dificultad especial para detectar y perseguir las infracciones. En efecto, en los bienes inmateriales, dada su natural ubicuidad (en tanto que son pasibles de ser utilizados y disfrutados por múltiples personas a un mismo tiempo y en varios lugares distintos), siempre es posible para los terceros apoderarse del bien ajeno y explotarlo económicamente por sus propios medios. Tal apropiación es realizada, las más de las veces, sin que el titular pueda siquiera conocer que el acto ilícito está teniendo lugar. A lo que se agrega la facilidad que las modernas tecnologías ofrecen, al alcance de cualquiera, para crear y distribuir copias digitales de las obras ajena en forma ilimitada y prácticamente sin necesidad de incurrir en ningún costo. Este segundo factor, propio de los bienes inmateriales, presenta un incentivo para la comisión de infracciones al derecho de autor que debe ser equilibrado con medidas eficaces de disuasión, que exceden las tradicionales acciones de cese y resarcimiento de los daños causados.

Este segundo fundamento ha sido expresamente recogido por la SCJ en 2019 (Sentencia 921/2019):

Es claro que la multa prevista en este artículo es una pena civil o privada, por lo cual tiene una necesaria e innegable finalidad represiva, lo cual supone que, constatada la infracción al derecho de autor de que se trate, mediando pedido de parte, deba condenarse a su pago. (...) Pueden reclamarse, aunque el daño no exista, e incluso acumularse a la acción indemnizatoria cuando el perjuicio tuvo lugar. Lo que acaba de exponerse ubica a las penas civiles dentro de la categoría de las sanciones punitivas...; pertenecen a un tipo de sanción, que, si bien se encuentra dentro del ámbito del Derecho Civil, nada tiene que ver con las reparaciones civiles típicas, cuya finalidad es la de dar cobertura al daño. (...) y por su intermedio) el acreedor obtiene la misma cosa debida o un subrogado de la prestación; (...) en cambio, la sanción civil no busca realizar el precepto incumplido, sino castigar al [infractor] ('la humillación de la voluntad rebelde al precepto' dice Grisipigni), (...) La relevancia de la finalidad preventiva o disuasoria en materia de violación de derechos de autor es destacada por los estudios especializados. (...)

al no tener la obra o producción tutelada por la Ley 9.739 la materialidad propia de un bien mueble o inmueble, "en que la aprehensión por parte del propietario conlleva la custodia de ese bien (...) en la obra o producción la aprehensión es sustituida por la autorización previa y escrita del titular del derecho, porque estos bienes son imposibles de una aprehensión material" (...). En definitiva, constatada la infracción al régimen de derechos de autor de que se trate y mediando pedido de la parte lesionada, el tribunal actuante debe imponer la multa dentro de los guarismos previstos en la ley. De otro modo se desvirtuaría la finalidad represiva propia de la sanción consagrada por el legislador.

Breve noticia sobre la evolución de la normativa comunitaria europea.

La legislación uruguaya puede ser vista como una respuesta de avanzada a un problema que se presenta en todas las jurisdicciones. Para ilustrar esta afirmación, me voy a referir brevemente a algunos aspectos de la evolución del derecho comunitario de la Unión Europea en materia de infracciones al derecho de autor.

Un hito relevante se encuentra en la aprobación de la Directiva 2004/48/CE por la Unión Europea (2004), relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, conocida como la Directiva Antipiratería. El objetivo expresado en la Directiva fue aproximar los sistemas legislativos nacionales para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior (c onsiderando 10), en el entendido de que "sin medios eficaces de tutela de los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen", de donde se infiere que "los medios de tutela de propiedad intelectual tienen una importancia capital para el éxito del mercado interior" (considerando 3).

Bajo estas premisas, se establecieron los criterios en materia de acciones judiciales y otras medidas de protección para todo tipo de derecho de propiedad intelectual, es decir, incluyendo derechos de autor, derecho de patente, marcas, etc. En lo que tiene relación con el tema la responsabilidad por infracciones al derecho de autor, el art 13.1 de la Directiva 2004/48 establece cuáles son los daños y perjuicios que puede reclamar el titular de un derecho de propiedad intelectual infringido, en los siguientes términos:

Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos



los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión

Como se observa, la “cantidad a tanto alzado” que se fija sobre la base de los cánones que adeudaría el infractor (literal b) no es otra cosa que la positivización del criterio de la regalía hipotética, que se presenta como una de las “alternativas” puestas a disposición del titular del derecho infringido para fundar su reclamo. La otra alternativa, mencionada en primer lugar (literal a), consiste en la aplicación de los mecanismos tradicionales en materia de reclamación de daños y perjuicios, lo que supone la aplicación de los criterios en materia de identificación, acreditación y liquidación de esos daños que rigen con carácter general.

En la Directiva no se estableció en forma específica la aplicación de una pena civil o similar. Más aún, en uno de sus considerandos el texto se encarga de aclarar que “el objetivo *no es* instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un *criterio objetivo*, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación” (considerando 26, destacado nuestro).

En el año 2017 la Comisión Europea emitió una Comunicación en la que tomó nota de las críticas expresadas por los titulares de derechos con los mecanismos de reparación civil previstos en la Directiva de 2004, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y brindó algunas directrices interpretativas¹². El documento es su-

mamente interesante y se enfoca en diversos temas, que no podemos abordar en su totalidad.

Me interesa referirme en particular a que la Comisión recoge en su informe que una de las principales objeciones planteadas con relación al criterio de la regalía hipotética (a rt. 13. b de la Directiva) es que dicho mecanismo no es suficiente para indemnizar por el perjuicio real sufrido y que no proporciona un *efecto disuasorio*, aunque se ha reconocido que se trata de un mecanismo que responde a la dificultad de calcular y acreditar el daño efectivo derivado de la infracción. A este respecto, la Comisión destacó que en un caso resuelto en 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indicó que el titular de derechos de autor infringidos puede exigir al infractor la reparación del perjuicio causado mediante el pago de una cantidad equivalente al *doble del hipotético canon o derecho*, cuando la legislación nacional aplicable prevea dicha posibilidad.¹³ Sobre esa base, la Comisión recomendó que los daños y perjuicios establecidos utilizando el método de la cantidad a tanto alzado (es decir, el criterio de la regalía hipotética) no deben limitarse a una sola vez el importe de un hipotético canon o derecho y deben poder constituir, según los casos, una cantidad mayor, mencionando que las legislaciones nacionales podrían permitir reclamar contra el infractor el pago de una suma correspondiente al doble del canon/derecho hipotético.

Más recientemente, en marzo de 2024, la Comisión Europea emitió nuevas “Recomendaciones” acerca de las medidas para luchar contra la falsificación y mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual.¹⁴ Entre otras consideraciones, la Comisión Europea puntualiza que, aunque la Directiva 2004/48/CE no obligue a los Estados miembros a prever daños punitivos, ello no puede interpretarse como una prohibición de introducir tal medida en los casos adecuados. A este respecto, la Comisión Europea “alienta a los Estados miembros a que consideren (...) la concesión de indemnizaciones punitivas como recurso en los casos más perjudiciales de actividades infractoras de la propiedad intelectual”.

12 Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo COM (2017) 708 final, aprobada en Bruselas, 29.11.2017: “Directrices sobre determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual”.

13 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017, C-367/15, Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» contra Oławie v Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie, EU:C:2017:36. Ver también Sentencia del TJUE de 13 de julio de 2006 (C-295/04 a C-298/04, EU:C:2006:461), apartados 99 y 100.

14 Commission Recommendation on measures to combat counterfeiting and enhance the enforcement of intellectual property rights. C(2024)1739 (19/03/2024).

Como se observa en este breve repaso, el camino que viene siguiendo la Unión Europea parece dirigirse hacia el establecimiento de penas civiles o “indemnizaciones punitivas”, tales como las que introdujo Uruguay desde el año 2003. Si bien no parece existir una decisión explícita de obligar a los Estados miembros a introducir estos mecanismos disuasorios, parece claro que la Comisión expresa no tener reparados a la decisión de los Estados miembros que quieran introducir este mecanismo disuasorio.

2.2 Régimen aplicable para la pena civil (Art. 51 LDA).

En lo que refiere al ámbito de aplicación del art. 51 LDA, he sostenido en anteriores oportunidades que la pena civil no solamente es aplicable para la infracción del derecho de autor y los derechos conexos, sino también a la intromisión ilegítima en el derecho de imagen (derecho sobre el retrato). Si bien no existe en Uruguay una norma general de protección del derecho de imagen, hace muchos años que se entiende en la doctrina y la jurisprudencia uruguaya que art. 21 LDA es la principal norma que regula el derecho de imagen. En mi criterio, ello permite interpretar que el término “parte lesionada” que emplea el art. 51 incluye a cualquier titular de un derecho reconocido en la LDA, lo que incluye al titular del derecho de una imagen incorporada en un retrato (Berdaguer Mosca 2014 y 2021, p. 199 y ss.). Esta posición ha tenido apoyo en la doctrina nacional, pero hasta el momento no ha sido recogida en la jurisprudencia.

Conforme al art. 51 LDA, el monto de la multa debe fijarse por el juez como un múltiplo (de 1 a 10 veces) aplicado sobre “el valor del producto en infracción”. Este último concepto admite, según lo especifica el Decreto Reglamentario de 2004 ya citado, dos supuestos que pasamos a analizar por separado.

La primera forma de determinar “valor del producto en infracción” consiste en tomar como base “el precio de venta al público de los ejemplares legítimos puestos en el comercio”. Este primer criterio es aplicable a toda clase de infracción que consista en lo que comúnmente se denomina como “piratería”, o en una infracción cercana a la piratería, de obras intelectuales. Supongamos que se demanda a una persona y logra probarse que ha realizado con fin de lucro la actividad de reproducción y distribución ilícita de copias de obras musicales, audiovisuales o programas de ordenador (típicos actos de piratería grosera). Al margen de la verificación

de un supuesto de ilícito penal, estaremos sin duda ante una infracción civil.

En estos casos la medida sancionatoria establecida en el art 51 LDA es de relativamente fácil determinación: además de los daños y perjuicios, por cada producto infringido (esto es por cada copia pirata comercializada o pronta para ser comercializada), se puede cobrar una pena de 1 a 10 veces del valor de venta al público del soporte de comercialización utilizado. Es decir, por cada copia pirata, se aplica una pena de 1 a 10 veces el valor del producto original. Véase en tal sentido que el Decreto 154/004 dice que la multa se aplica sobre “el precio de venta al público de los ejemplares legítimos puestos en el comercio”, concepto que alude al valor del producto original (legítimo) vendido en el mercado y no al valor de comercialización del producto ilegítimo (pirata). Cabe anotar también que la aplicación de este criterio no tiene ninguna relación con el valor artístico de la creación infringida, así como tampoco con el costo de producción de las copias piratas para el infractor. En definitiva, si se acredita que el reclamante es titular de una obra que se comercializa legítimamente al público por un valor de \$100 y que el infractor comercializó 100 copias en infracción, se puede reclamar contra el infractor los daños (\$100 por 100 copias, lo que arroja un daño de \$10,000), más una multa de 1 a 10 veces el monto del perjuicio (es decir, puede reclamarse a título de pena entre \$10,000 y \$100,000 adicionales). Obviamente que es un monto desproporcionado con relación a los daños. Precisamente, por eso se trata de pena civil.

La segunda forma de determinar “el valor del producto en infracción” que contempla la regulación tiene carácter subsidiario respecto del criterio que venimos de mencionar. Como surge del Decreto de 2004, este segundo criterio es una forma de calcular la pena que se establece “en su defecto”, esto es, cuando no es posible fijar la pena en base al precio de venta al público de los ejemplares legítimos. ¿Cómo se explica este segundo criterio? ¿Por qué se establece esta posibilidad? Lo que ocurre es que en muchas situaciones se producen infracciones de los derechos de propiedad intelectual en que no se cuenta con un “precio de mercado de los productos legítimos” al que podamos acudir, o el mismo se encuentra completamente desvinculado de las circunstancias relativas a la infracción. Volvamos al ejemplo que mencionamos más arriba: una empresa que comercializa calzado utiliza ilícitamente una canción en la publicidad audiovisual de sus productos. En este supuesto, el valor del que se apropia el infractor no tiene relación con las



ganancias esperadas por la comercialización de la canción (por ejemplo, el precio que perciba por la venta de un disco o por la descarga de la canción). Esto es, el infractor no realiza un mero acto de reproducción y distribución de la canción, privando al titular de usuarios que, de no existir la copia pirata, podrían haber adquirido legítimamente una copia de la obra.

Por tanto, en estos casos, en que el beneficio obtenido es indirecto, no tiene ningún sentido que la multa se dije sobre el valor de comercialización de productos legítimos, pues el demandado no se apropió de un valor de comercialización, sino de un valor diferente. En este supuesto el demandado se apropió de un valor, que desde luego que también correspondiente al titular de derechos (productor de fonogramas, editor musical o autor, según corresponda), que consiste en el derecho exclusivo de autorizar la asociación entre la obra en cuestión y una marca de productos (así como la empresa que los comercializa), lo que es una manifestación del derecho (exclusivo) de transformar o adaptar su obra (en tanto que se la explota en un contexto que es distinto del original) y que se denomina normalmente como “sincronización” de la obra musical. Como el valor apropiado por el infractor no consiste en el valor de comercialización, para estos casos la forma de fijar la multa atiende al valor que una licencia hipotética sobre derechos exclusivos infringidos hubiera tenido, ateniendo para ello al valor fijado por el autor o titular del derecho o por la entidad de gestión colectiva correspondiente.

Un aspecto a destacar es que, en lo que refiere a esta segunda forma de determinar la multa, la ley no deja librado el establecimiento de la base de cálculo al monto que el titular arbitrariamente establezca que debió haber sido el valor de la licencia hipotética. No se trata del valor que titular hubiera caprichosamente deseado o soñado ganar a cambio de su autorización, sino que debe tratarse de un valor objetivo, el valor de mercado. Para determinar ese valor de mercado, lo primero que deberá atenderse es si han existido otras comercializaciones similares en las que el titular haya percibido una regalía por autorizar (licencia) la utilización de su obra con similares propósitos a la utilización llevada a cabo por el demandado, pues si las hay la pena debe fijarse como un múltiplo sobre ese valor o sobre un valor similar. A esta situación alude el Decreto cuando se refiere como base para calcular la multa civil a *“el valor de las licencias referidas a derechos exclusivos, fijado por el autor o titular del derecho”*.

Ahora bien, para el caso que no exista un antecedente concreto o reciente en que el autor o titular haya fijado un valor, los que existan no permitan establecer el valor de mercado para un caso como el que se está discutiendo, la ley manda recurrir al precio de licenciamiento que establezca “la entidad de gestión colectiva correspondiente”. En este sentido, las entidades de gestión colectiva de derechos de autor (las hay normalmente para los distintos tipos de derechos de autor y conexos) suelen tener tarifarios donde se establece la forma de determinar el monto a pagar por las obras que son gestionadas por la entidad como parte de su repertorio. Para el caso de aplicar los tarifarios de entidades de gestión, se deberá calificar y clasificar el caso en base a diferentes tipos de licencias y deberá tomarse aquella que resulte más similar al caso en cuestión, aplicando sobre esa base el múltiplo de 1 a 10 veces que establece la ley.

Si bien la ley no prevé la posibilidad de establecer el valor de la licencia por medio de un peritaje, sino que el criterio que actúa como última ratio es recurrir a las licencias que fijan las entidades de gestión colectiva, parece razonable que, ante la ausencia de un valor fijado por las entidades de gestión correspondiente, sea posible acreditar el valor de mercado en base a un peritaje, que estará sometido a la sana crítica del tribunal.

2.3 Aplicación práctica

Desde hace 20 años que la pena civil ha venido rigiendo en el derecho uruguayo. Esto permite consolidar algunas reflexiones sobre la aplicación práctica de este novedoso remedio.

El primer aspecto que quiero destacar no es susceptible de demostración objetiva. Me refiero al hecho de que la presencia de la pena civil entre las posibles sanciones que enfrenta un infractor genera que buena parte de las eventuales reclamaciones por infracción de derechos sean solucionadas mediante mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos. Como dije, no estoy en situación de demostrar esta afirmación, pues se trata de una experiencia personal. Ante el planteo de la posibilidad de un conflicto (lo que normalmente se inicia con una comunicación de cese y desistimiento de la actividad infractora), el potencial demandado, si está debidamente asesorado, deberá evaluar la posibilidad de que el reclamo planteado resulte exitoso y las consecuencias perjudiciales que tendrá para sí el hecho de que la reclamación le resulte contraria a sus intereses. La potencialidad de la pena civil es puesta en la balanza para dicha evaluación y se

introduce en cualquier intento de acuerdo transaccional, permitiendo que el titular del derecho presuntamente infringido recupere un valor razonable por la infracción, sin incurrir en costos y demoras de tramitación.

En lo que refiere a la aplicación práctica en las reclamaciones, puede apreciarse que los jueces uruguayos han realizado una aplicación prudente de este instituto.

Por lo general, la pena sirve para agregar un plus a la indemnización por daño patrimonial y daño moral que, por las razones ya mencionadas, suele ser un monto con poco valor disuasorio. En tal sentido, lo más común es que, ponderación mediante, se fije el monto de la pena entre 1 y 3 veces el valor del daño patrimonial, siendo dicho monto (en la mayoría de los casos) en base al criterio de la regalía hipotética ya mencionado. Existen casos donde se ha fijado el monto de la pena en 4 o 5 veces el monto del valor patrimonial, cuando el juez observa que el demandado actuó de mala fe o sin ninguna consideración hacia el derecho infringido. En ningún caso se ha fijado una pena mayor a 5 veces, a pesar de que, de acuerdo al texto legal, la pena podría llegar hasta 10 veces el valor de la infracción.

La SCJ ha establecido que, si bien la determinación del monto de la pena es discrecional, no lo es el establecerla, puesto que “constatada la infracción, el juez puede graduar el monto, pero no dejar de imponerla”.¹⁵

No siempre los tribunales expresan cuáles son los elementos que intervienen en la ponderación a los efectos de determinar la pena (ni es esto exigido por la normativa). Por esta razón es complejo determinar qué elementos son los que han tenido fuerza convictiva para los jueces. Los factores que se han expresado en las sentencias para justificar la determinación de la pena son, en síntesis, los siguientes: la voluntad de llegar a un acuerdo, el cese inmediato de la conducta infractora y la intención de realizar un pago por la infracción de los derechos que no fue exitoso debido a la negativa del reclamante a conformarse con esa cantidad es un elemento que ha sido utilizado en varios casos como favorable a la fijación de una pena baja (una vez el monto de la infracción); también fue considerado un elemento favorable el hecho de que el demandado haya con-

tratado asesoramiento profesional para regularizar cualquier infracción de derechos de terceros. Por el contrario, el hecho de que el demandado haya afirmado al responder las intimaciones previas y al contestar la demanda que había cesado la conducta ilícita, cuando en el trámite del expediente se demostró que esta afirmación era falsa, fue invocado para fijar una pena mayor a lo normal (5 veces el monto del daño patrimonial).

Otros factores que se han tomado en consideración pasan por la evaluación de la entidad de la infracción, la utilidad recibida por el demandado por la infracción (no capturada en el reclamo indemnizatorio).

3. Conclusiones

A lo largo del presente trabajo nos hemos detenido en los remedios de los que dispone el titular de un derecho de autor para reclamar civilmente por la infracción de su monopolio de explotación.

Hemos dejado de manifiesto que las dificultades probatorias que aparea el reclamo de daño emergente o lucro cesante (según los cánones típicos de interpretación) explican que la respuesta indemnizatoria adopta, en la mayoría de las reclamaciones, la forma de una condena a pagar la regalía hipotética (precio que presumiblemente el infractor hubiera debido pagar si solicitaba el permiso del titular), siendo este un criterio que tiene la ventaja de aminorar la carga probatoria del reclamante, pero que, en contrapartida, plantea un muy bajo poder disuasorio, pues a lo sumo el infractor termina pagando lo mismo que hubiera pagado si pedía permiso, de donde existe muy poco incentivo a cumplir la norma.

La necesidad de brindar un mecanismo disuasorio eficaz ante la mayor facilidad para cometer infracciones que presentan las nuevas tecnologías, sumado a la dificultad en detectar su verificación y la escasa eficacia que presentan los mecanismos indemnizatorios típicos, explican que en el derecho uruguayo se haya recogido expresamente la posibilidad de aplicar una pena civil contra el infractor del derecho de autor. Este mecanismo, aunque inusual en materia de derecho privado, viene a reforzar la protección legal del derecho de autor, creando un incentivo adicional para no incurrir en violaciones.

15 3SCJ, Sent. N° 921/2019.



Referencias bibliográficas

- Berdaguer Mosca, J. (2021). *Protección de la imagen en el Derecho Civil de Uruguay. Explotación patrimonial, aspectos contractuales y régimen de responsabilidad civil*. Fundación de Cultura Universitaria.
- Berdaguer Mosca, J. (2021a). *Derecho de autor. Ensayos*. Fundación de Cultura Universitaria.
- Berdaguer Mosca, J. (2014). Intromisión ilegítima en el derecho a la imagen: Daños resarcibles y pena civil. *Revista de Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil*, 2(2), 21-30.
- Berdaguer, J. (2009). *Quasicontratos*. Fundación de Cultura Universitaria.
- Berdaguer, J. (2019). *Fundamentos de Derecho Civil* (Vol. 5, 2ª ed.). Fundación de Cultura Universitaria.
- Caffera, G. (2022). *Responsabilidad Civil Contractual: Introducción a su estudio en el derecho uruguayo* (3ª ed.). Fundación de Cultura Universitaria.
- Caffera, G., & Mendive, A. (2010). La restitución del enriquecimiento ilícito en el Código Civil Uruguayo. *Anuario de Derecho Civil Uruguayo*, 60, 857-880.
- Carnelli, S., & Ramírez, A. (2003). Responsabilidad por el hecho ilícito que enriquece al sujeto responsable. *Anuario de Derecho Civil Uruguayo*, 33, 577-600.
- Carnelli, S. (1969). Tutela jurídica del arrendatario frente al incumplimiento del arrendador. *Revista de Derecho Jurisprudencia y Administración*, 68, 113-125.
- Carrasco, A. (2007). Comentario al Art. 140. En B. Cano (Ed.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (pp. 140-160). Tecnos.
- De Cores, C. (2001). Acerca de las funciones de la responsabilidad civil. En *Estudios de Derecho Civil en Homenaje al Profesor Jorge Gamarra* (pp. 111-150). Fundación de Cultura Universitaria.
- De Cores, C. (2000). Los daños punitivos o ejemplares: Un estudio de derecho civil canadiense y uruguayo. *Revista de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay*, 1, 225-250.
- De Freitas, E., & Borggio, P. (1993). *Temas de Derecho Autoral y su Tutela Jurídica y Régimen Sancionatorio*. Fundación de Cultura Universitaria.
- Gamarra, J. (2003). *Tratado de Derecho Civil Uruguayo* (Vol. 20, 2ª ed.). Fundación de Cultura Universitaria.
- Gamarra, J. (2000). *Tratado de Derecho Civil Uruguayo* (Vol. 19, 2ª ed.). Fundación de Cultura Universitaria.
- Gamarra, J. (2006). *Tratado de Derecho Civil Uruguayo* (Vol. 18, 4ª ed.). Fundación de Cultura Universitaria.
- Gamarra, J. (1992). *Tratado de Derecho Civil Uruguayo* (Vol. 24). Fundación de Cultura Universitaria. (Reimpresión 2012).
- Gamarra, J. (1994). *Tratado de Derecho Civil Uruguayo* (Vol. 25). Fundación de Cultura Universitaria.
- Lipszyc, D. (2005). *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. UNESCO, CERLALC, & ZAVALIA.
- Peirano Facio, J. (1954). *Responsabilidad Extracontractual*. La Ley Uruguay. (Reimpresión 2005).
- Pino-Emhart, A. (2019). Las acciones civiles por infracciones al derecho de propiedad intelectual. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, 8(2), 38-55.
- Pino-Emhart, A. (2019). Deberías haber preguntado primero: Las licencias hipotéticas en el derecho chileno. En *Estudios de Derecho Civil XV. XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil* (pp. 44-60). Thomson Reuters.
- Ramírez, A. (2009). Lo injusto en el enriquecimiento (Art. 1308 CC) y en la responsabilidad extracontractual (Art. 1319 CC). *Anuario de Derecho Civil Uruguayo*, 39, 729-760.
- Salvo, N. (1997). Derecho de Autor y Responsabilidad Civil. *Anuario de Derecho Civil Uruguayo*, 27, 575-600.
- Salvo, N. (2003). Acciones civiles. En *El Nuevo Derecho de Autor Uruguayo* (pp. 45-60). Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho.
- Szafir, D. (2014). Algunas Reflexiones sobre el Daño Moral. En D. Szafir & S. Carnelli (Eds.),

Daño moral. Cuadernos del Anuario de Derecho Civil Uruguayo (No. 15). Fundación de Cultura Universitaria.

Szafir, D., & Doval. (2003). Insuficiencia de la reparación: Nuevos desafíos, necesidad de consagrar los daños punitivos. *Anuario de Derecho Civil Uruguayo*, 33, 617-650.

Ubertazzi, L. (2007). *Diritto d'Autore – Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e concorrenza* (4ª ed.). CEDAM.

Valdés Otero, E. (1953). *Derechos de Autor: Régimen Jurídico Uruguayo*. Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho.

Yzquierdo Tolsada, M., & Arias, V. (2006). *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual: Por una nueva regulación*. Fundación Arte y Derecho.

Referencias de Jurisprudencia

Suprema Corte de Justicia (SCJ)

Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ), Torello, Marabotto, Mariño, Alonso de Marco, & Cairolí. (1994). Sentencia N.º 763. *Boletín Judicial Nacional (BJN)*.

Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ), Marabotto, Alondo de Marco, Mariño, Cairolí, & Guillot. (1998). Sentencia N.º 242. *Legislación Judicial Uruguaya (LJU)*, c. 13.790.

Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ), Rodríguez, Parga, Van Rompaey, Gutiérrez, & Bossio. (2006). Sentencia N.º 249. *Legislación Judicial Uruguaya (LJU)*, c. 15.528.

Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ), Gutiérrez, Van Rompaey, Bello, Lariuex, & Ruibal. (2011). Sentencia N.º 4.820. *Boletín Judicial Nacional (BJN)*.

Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ), Gutiérrez, Van Rompaey, Larrioux, Ruibal, & Castro. (2012). Sentencia N.º 441. *Boletín Judicial Nacional (BJN)*.

Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ). (2022, marzo 17). Sentencia N.º 224. *Boletín Judicial Nacional (BJN)*. Pérez Brignani (Red.), Martínez Rosso, Sosa Aguirre, Minvielle Sánchez, Gómez Haedo, & Alonso.

Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ). (2019, abril 1). Sentencia N.º 921. *Boletín Judicial Nacional (BJN)*. Minvielle Sánchez (Red.), Martínez Rosso, Chediak González, Turell Araquistain, & Tosi Boeri.

Tribunales de Apelaciones en lo Civil (TAC)

TAC 1º Turno

TAC 1, Sent. N.º 195/2018. 21/11/2018. VENTURINI CAMEJO (Red.), MACCIÓ AMBROSONI, SALVO LÓPEZ DE ALDA. Fuente: BJN
TAC 1, Sent. N.º 139/2011. 19/10/2011. SALVO (Red.), CASTRO, VÁZQUEZ CRUZ. Fuente: BJN.

TAC 2º Turno

TAC 2, Sent. N.º 60/2013 (DJC, II, c 613)
TAC 2.Sent. N.º SEF-0005-000044/2020. 11/03/2020. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ (Red.), PÉREZ BRIGNANI, FRANCA NEBOT
TAC 6, Sent. N.º99/2012. 09/05/2012. PÉREZ BRIGNANI (Red.), FRANÇA NEBOT, SOSA AGUIRRE. Fuente: BJN
TAC 2.Sent. N.º SEF-0005-000044/2020. 11/03/2020. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ (Red.), PÉREZ BRIGNANI, FRANCA NEBOT

TAC 3º Turno

TAC 3, Sent. N.º 6072013 (DJC, II, c 601).
TAC 3, Sent. N.º 62/2018. 18/04/2018. ALONSO FLUMINI (Red.), OPERTTI GALLO, MAGGI SILVA. Fuente: BJN
TAC 3. Sent. N.º 44/2022. 21/04/2022. TOVAGLIARE ROMERO (Red.), OPERTTI GALLO, KELLAND TORRES

TAC 4º Turno

TAC 4. Sent. N.º 189/2022. Fecha 19/09/2022. FRANCA NEBOT (Red.), LOPEZ MONTEMURRO, BESIO BARRETO.
TAC 4, Sent. N.º 176/2016. 22/11/2016. TURELL ARAQUISTAIN (Red.), MAGGI SILVA, FRANCA NEBOT. Fuente: BJN
TAC 4, Sent. N.º 33/2021. 09/03/2021. BESIO BARRETO (Red.), MAGGI SILVA, LOPEZ MONTEMURRO. Fuente: BJN

TAC 5º Turno

TAC 5º, Sent. N.º 316/2012, BJN

TAC 6º Turno

TAC 6. Sent. N.º 23/2021. 10/03/2021. BORTOLI PORRO (Red.), GOMEZ HAEDO ALONSO, ALVES DE SIMAS GRIMON



TAC 6, Sent. N° 100/2002, ADCU c. 536.
 TAC 6º, Sent. N° 3077007, Cade.
 TAC 6º, Sent. N° 99/2009, CADE
 TAC 6º, Sent. N° 355/2007. 20/12/2007. MARTÍNEZ ROSSO (Red.), KLETT FERNÁNDEZ, HOUNIE SÁNCHEZ. Fuente: BJN

TAC 7º Turno

TAC 7 Sent. N° SEF-0008-000203/2015. 23/12/2015. CABRERA COSTA (Red.), COUTO VILAR, ETTLIN GUAZZO.
 TAC 7, Sent. N° 79/2016. 19/08/2016. CABRERA COSTA (Red.), ETTLIN GUAZO, TOMMASINO FERRARO. Fuente: BJN

Aproximación o amenaza de la inteligencia artificial en la práctica de propiedad industrial y en sus principales actores

Approach or threat of artificial intelligence in the practice of industrial property and its main stakeholders

— Margarita Romero* —

Resumen

El artículo aborda la presencia histórica de la inteligencia artificial (IA) en el mundo, destacando la preocupación por la inteligencia artificial generativa desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual. Se exploran diversas aplicaciones de esta tecnología que prometen hacer más eficientes y creativos a los profesionales, especialmente en el ámbito del Derecho. Además, se examinan aspectos de la Propiedad Intelectual, como el derecho de autor y la protección de datos, que la IA está transformando y que superan la legislación actual. Finalmente, el autor reflexiona sobre la realidad presente en la defensa de los derechos de Propiedad Intelectual tanto a nivel regional como global.

Palabras clave

Inteligencia Artificial (IA), Propiedad Intelectual (PI), Derechos de Autor, Patentes, Ética.

Abstract

The article discusses the historical presence of artificial intelligence (AI) in the world, focusing on the concerns surrounding generative artificial intelligence from an Intellectual Property perspective. It explores various applications of this technology that promise to enhance efficiency and creativity for professionals, particularly in the legal field. Furthermore, it examines aspects of Intellectual Property, such as copyright and data protection, that AI is transforming, and which exceed current legislation. Finally, the author reflects on the current realities in the defense of Intellectual Property rights at both regional and global levels.

Keywords

Artificial Intelligence (AI), Intellectual Property (IP), Copyright, Patents, Ethics.

* Margarita Romero Rosales es una abogada especializada en propiedad intelectual con más de 30 años de experiencia. Se graduó como Doctora en Jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador y obtuvo un LL.M. en Propiedad Intelectual en la Universidad de Alicante, España.

Ha asesorado a clientes locales e internacionales en gestión de marcas, regulación, protección al consumidor, derecho publicitario y franquicias. Es socia de Pérez Bustamante & Ponce (PBP), donde fortalece la práctica de propiedad intelectual.

Su trayectoria incluye liderazgo en asociaciones internacionales. Es copresidenta del Consejo Asesor Global para América Latina y el Caribe de la International Trademark Association (INTA) y lidera el Comité de Patentes de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI). También ha representado a ASIPI ante la OMPI.

Prólogo por CHAT GPT¹

La intersección entre la inteligencia artificial (IA) y la propiedad intelectual es un tema complejo y en constante evolución. A medida que la IA se vuelve más avanzada y omnipresente, surgen preguntas fundamentales sobre la autoría, la titularidad y la protección de las creaciones generadas con su ayuda. ¿Quién es el propietario de los derechos de autor o la patente cuando una IA crea una obra de arte o una invención? ¿El creador de la IA, el propietario de la IA o la IA misma?

La IA y la Propiedad Intelectual: la IA se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones. La propiedad intelectual, por otro lado, se refiere a los derechos legales que protegen las creaciones intelectuales, como patentes, derechos de autor y marcas registradas. La IA plantea varios desafíos legales y éticos en relación con la propiedad intelectual. Algunos de estos desafíos incluyen:

1. La autoría y la titularidad: ¿Quién es el propietario de los derechos de autor o la patente cuando una IA crea una obra de arte o una invención?
2. La responsabilidad: ¿Quién es responsable cuando una IA genera contenido que infringe los derechos de autor de alguien?
3. La transparencia: ¿Cómo podemos asegurarnos de que las IA sean transparentes en sus procesos de creación y toma de decisiones? Soluciones y Enfoques Para abordar estos desafíos, se han propuesto varias soluciones y enfoques. Algunos de estos incluyen:
 - La creación de nuevas categorías de propiedad intelectual específicamente diseñadas para las creaciones generadas por IA.
 - La modificación de las leyes y regulaciones existentes para abordar los desafíos planteados por la IA.
 - El desarrollo de estándares y directrices para la creación y uso de IA en la generación de propiedad intelectual.

En este artículo, exploraremos en profundidad la relación entre la IA y la propiedad intelectual, examinando los desafíos y oportunidades que presenta esta convergencia. Analizaremos las implicaciones legales y éticas de la IA en la creación y protección de la propiedad intelectual, y discutiremos posibles soluciones y enfoques para abordar estos desafíos. La IA y la Propiedad Intelectual: la IA se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

I. IA Definición

Si le preguntamos a “Meta AI”, la nueva asistente de IA de WhatsApp, la inteligencia artificial (IA) es: *un campo de la informática que se enfoca en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como:*

- *Aprendizaje: capacidad de aprender de datos o experiencias pasadas.*
- *Razonamiento: capacidad de tomar decisiones lógicas y resolver problemas.*
- *Percepción: capacidad de interpretar datos sensoriales como imágenes, sonidos y texto.*
- *Comprensión del lenguaje natural: capacidad de entender y generar lenguaje humano.*

El Reglamento europeo sobre Inteligencia Artificial² define en el numeral 1, Art. 3, como sistema de IA: *“un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales...”* (Unión Europea, 2024, pp. 58-59). ”

Según el proyecto de Ley para el fomento y desarrollo de la Inteligencia Artificial de Ecuador³, Artículo 5, numeral 1: *“Inteligencia Artificial. Es la capacidad de sistemas computacionales para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, tales como el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones. Este término abarca el desarrollo*

1 Modelo de lenguaje desarrollado por OPENAI basado en la arquitectura de inteligencia artificial conocida como GPT (Generative Pretrained Transformer). Este modelo ha diseñado para comprender y generar texto en lenguaje natural, lo que le permite interactuar con los usuarios conversacional.

2 Ley de IA. Reglamento (UE) 2024/1689 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>.

3 Proyecto de Ley para el fomento y desarrollo de la Inteligencia Artificial, presentado por la asambleísta Karina Subía, en Julio 2024, ante la Asamblea del Ecuador.



y aplicación de algoritmos y modelos que permiten a las máquinas procesar grandes volúmenes de datos y adaptarse a nuevas situaciones, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la precisión en diversos ámbitos industriales y sociales” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2024).

Sin embargo, el mismo artículo, numeral 5, dispone: “Proyectos de Inteligencia Artificial de Alto Riesgo. Se consideran proyectos de alto riesgo en inteligencia artificial aquellos desarrollos tecnológicos que, debido a su naturaleza y potencial impacto, podrían poner en riesgo derechos fundamentales, la seguridad pública o el bienestar social. Entre los cuales se consideran a los siguientes: Reconocimiento Facial, Sistema de Decisión Automatizado en Salud, vehículos autónomos, desarrollo de armas autónomas, sistema de Crédito y evaluación Financiero, sistemas de vigilancia y seguridad, sistemas de reclutamiento y Recursos Humanos, sistemas de clasificación en Educación y Diseminación masiva de información con fines electorales” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2024).

En México la iniciativa de reforma de la Ley Federal de Derechos de Autor ha definido a la IA como: “el campo de la informática dedicada a resolver problemas cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana o seres inteligentes, entendidos como aquellos que pueden adaptarse a situaciones cambiantes y/o permitan identificar a la persona”.

En el libro de Stuart J. Russell y Peter Norvig, llamado *Inteligencia Artificial*⁴: *Un enfoque moderno*, la IA se clasifica en 4 sistemas (2003, p.30):

- Sistemas que piensan como humanos
- Sistemas que actúan como humanos
- Sistemas que piensan racionalmente, y
- Sistemas que actúan racionalmente

La OMPI en su sitio web, menciona respecto a la Inteligencia Artificial:

No existe una definición universalmente aceptada de la IA. Generalmente, la IA se considera una disciplina de la informática que tiene por objetivo elaborar máquinas y sistemas que puedan desempeñar tareas que requieren una inteligencia humana. El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo son dos esferas de la

IA. En los últimos años, con el desarrollo de las nuevas técnicas y equipos informáticos basados en redes neuronales, la IA se ha venido entendiendo como un sinónimo de “aprendizaje automático profundo supervisado”.

En el documento preparado por la Secretaría para el Consejo Permanente de Patentes de Octubre de 2023, encontramos la definición de sistemas de inteligencia artificial⁵: “Sistema de Inteligencia artificial (IA) se entiende como sistema de aprendizaje, es decir, máquinas que pueden aprender, y de esta manera, mejorar sus aptitudes para realizar tareas que normalmente desempeñan seres humanos” (p.4).

Para el CEO de Microsoft AI, Mustafá Suleyman,⁶ estamos frente a “una nueva especie digital” no tomada textualmente, pero habla más bien de *compañeros digitales* (2024). Y su razonamiento es muy lógico, lo contrapone a definir a la IA como una herramienta, es mucho más que eso, dado que de un análisis rápido y menos técnico, sabemos que las IAs hablan varios idiomas; ven lo que nosotros como humanos vemos; tienen personalidad; tienen creatividad; consumen una cantidad increíble de información o data; tienen memoria; pueden razonar y crear planes básicos; incluso pueden tener autonomía si es que los creadores de IA se lo permiten, y todo esto con un nivel de sofisticación nunca antes visto.

Me impresionó cuando en su charla explica que la IA es “el conjunto de todo lo creado, resumido en algo en lo que todos podemos interactuar y beneficiarnos. La IA seríamos todos nosotros, y todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad” (2024).

Para tener una noción más real de lo que implica la IA, Mustafá explica que, si una persona pudiera dedicarse a leer toda su vida por 24 horas, consumiría 8.000 millones de palabras, sin embargo, la IA consume 8 trillones de palabras en un mes de entrenamiento, por lo cual no es exagerado cuando menciona que pronto nos enfrentaremos a una IA onnipotente, en todo ámbito de la actividad humana.

Yo me quedo con la definición de la Inteligencia artificial como una compañera digital, casi un humano digital sabio, que nos acompañará de aquí en

4 Russell, S. J. y Norvig, P. (2003). *Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno*. (2a ed. 2004), Madrid. Editorial Pearson Educación S.A.

5 OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) (2023) SCP/35/7 Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes. *La Inteligencia Artificial y la Calidad de Inventor*.

6 Ted talks, What Is an AI Anyway? | Mustafa Suleyman | TED. https://youtu.be/KKNCiRWd_j0?feature=shared

adelante en nuestra vida personal y profesional, y cada vez con más frecuencia y más protagonismo.

II. IA orígenes y evolución.

Si pensamos que la IA está aquí desde hace poco, estamos equivocados, se habla en estos últimos años de ella en muchos foros, pero realmente los orígenes de la IA datan de 1950, según la OMPI⁷

En los motivos de la iniciativa para reforma de la Ley Federal de Derecho de Autor de México, se señala que: “*Se puede considerar que la IA empezó a surgir en 1940 con los matemáticos Norbert Wiener y John Von Neumann quienes sentaron las bases para el diseño de la IA, y discutida en 1956 con John McCarthy quien en una conferencia expresa la posibilidad de crear una máquina que pudiera pensar como un humano*” (2024, p.2).

En cualquier caso, estamos hablando de más de 70 años de tenerla con nosotros, así las cosas, la OMPI⁸ hace un análisis de las solicitudes de patentes relacionadas con la IA, y señala que hasta 2019 se presentaron 340.000 solicitudes de patentes relacionadas con la IA y 1’600.000 publicaciones científicas; la mitad de estas patentes son presentadas a partir del 2013 (2024, p.3). Por su parte, las publicaciones científicas llegan a su auge en el 2001 y luego van decreciendo, lo que indica un aumento y paso de lo teórico a lo práctico en cuanto a la IA.

La tecnología dominante divulgada a través de las patentes está relacionada con el aprendizaje automático (*machine learning*) y, dentro de este, las de mayor impacto: el aprendizaje profundo, las redes neuronales y más popular, la visión por computadora.

Los sectores en los que se aplican estas invenciones con IA son varios, a saber:

- Transporte, telecomunicaciones (redes informáticas, radio y TV)
- Ciencias médicas, salud pública.
- Dispositivos personales, informática y ser humano: sobresale la computación afectiva (esto es la que reconoce las emociones humanas).

- Ciudades inteligentes, en vinculación con la agricultura, el ámbito gubernamental y banca y finanzas.

Considero importante señalar que hasta el año 2019, IBM había presentado 8.290 solicitudes de patentes de IA, mientras que en los últimos 5 años IBM presentó 5.930 solicitudes de patentes de IA (OMPI, 2024, p. 4).

En relación con la neurociencia y neurorobótica están lideradas por la Universidades chinas y coreanas. Por otra parte, los mayores destinatarios de patentes de IA son países como EE. UU. y China.

III. IA en la PI

1. Patentes.

Es tal el avance de la IA generativa, que tenemos ya como solicitante de patentes a DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) en 2020, un sistema de inteligencia artificial que fue desarrollado por Stephen Thaler. En concreto, es un complejo sistema de redes neuronales las cuales son estimuladas para generar nociones simples y, a su vez combinarlas para obtener nociones complejas. Como resultado DABUS ha sido capaz de desarrollar un contenedor fractal de líquidos y un sistema de señales luminosas fractales (Escribano y Sevilla, 2021, p.2).⁹

La intención de Ryan Abbot y su equipo fue formar el ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROJECT, que retó a Thaler a crear una IA que tenga la capacidad de inventar. Posteriormente, evaluaron las acciones de 17 oficinas de patentes en el mundo, con el objetivo de generar discusión y propiciar una eventual reforma legislativa.

A partir de DABUS, contamos con algunos pronunciamientos de algunas oficinas de patentes y/o Cortes a nivel mundial, algunas de las cuales cito:

- *Sudáfrica*: La CIPC por sus iniciales en inglés (*South Africa's Companies and Intellectual Property Commission*) dio en el 2021, la decisión favorable a DABUS para poder ser inventor en el sistema de patentes.

⁷ (ibidem) p.3

⁸ (idem)

⁹ Escribano, B. y Sevilla C. (2021). *CASO DABUS: ¿Puede la IA ser “inventor”?* España. EY Digital Law. https://www.ey.com/es_es/ai/caso-dabus-puede-la-ia-ser-inventor



- *Australia:* También respaldó la posición de Sudáfrica y en una Resolución sin precedentes La “Federal Court of Australia”, el 30 de Julio de 2021 anuló la resolución administrativa al considerar que “el inventor puede ser No humano” sin embargo esta Resolución fue revocada por el Pleno del Tribunal Federal en el 2022, que dictaminó que un Sistema de IA no puede ser considerado como inventor según la Ley de patentes de Australia, y que debe ser necesariamente una persona física. Dicha decisión está ya en firme.
- *EEUU:* El District Court of Virginia rechazó de plano la posibilidad de que un sistema de IA sea considerado como inventor en una solicitud de patente, en concordancia con lo señalado por la USPTO (United States Patent and Trademark Office) al denegar esta posibilidad, dada la definición que da la ley al inventor como una persona física. Así lo ratificó también el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos CAFC en el 2022. Posteriormente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América rechazó la petición de un auto de avocación el 24 de Abril de 2023.
- *Reino Unido:* La Corte también ha negado la posibilidad de DABOS para ser inventor, pero la decisión judicial no ha sido unánime, y no fue firme. El 2 de Marzo de 2023, se celebró una vista oral ante el Tribunal Supremo del Reino Unido y la sentencia definitiva se dará en una fecha posterior.
- *Europa:* La Oficina europea de patentes negó en el 2020 la posibilidad que DABUS sea inventora en una solicitud de patente, en base al Artículo 81 y la Regla 19(1) del Convenio de Patente Europea, esto es, la necesidad de indicar nombre, apellidos y dirección del inventor, no como un mero requisito formal, sino requisito que forma parte de la personalidad del inventor que le permitirá ejercer sus derechos a lo largo de la vida de la patente.

En el ámbito de patentes, EE. UU., y en particular la USPTO, sostiene la posición de no otorgar una patente si el inventor no es una persona natural. Si analizamos el caso de China, ocurre lo contrario, lo que lleva a que especialistas en EE. UU. hablen de una auténtica competencia entre ambos países para desarrollar el futuro de la IA. Por tanto, sugieren que este criterio de la Oficina de Patentes de EE. UU. y su legislación deberían modificarse.

2. Derechos de Autor

Desde hace casi una década, somos testigos, cada vez con mayor frecuencia, de obras creadas por la IA. Un ejemplo de ello es el “nuevo Rembrandt”¹⁰, una pintura generada por una computadora que había analizado miles de obras del artista neerlandés del siglo XVII Rembrandt Harmenszoon van Rijn, y que elaboró el retrato del artista. De igual forma, en 2016, una IA en Japón, creada por el Laboratorio Sato-Matsuzaki de la Universidad Nago-ya, escribió una novela que fue elegida finalista en el concurso literario a nivel nacional Nikkei Hushi Shinichi; asimismo, “Deep Mind”¹¹ ha creado un programa que puede crear piezas musicales a partir de escuchar música.

Se analiza entonces el proceso de creación de las obras por parte de la IA:

Hace mucho tiempo que los artistas robóticos participan en diversos tipos de trabajos creativos. Las computadoras han producido obras de arte rudimentarias desde los años setenta y estas iniciativas prosiguen en la actualidad. La mayoría de esas obras de arte generadas por computadora dependían en gran medida de la creatividad del programador; la máquina era a lo sumo un instrumento o una herramienta muy parecida a un pincel o un lienzo. Pero hoy en día nos encontramos inmersos en una revolución tecnológica que puede obligarnos a repensar la interacción entre las computadoras y el proceso creativo. Esta revolución está impulsada por el rápido desarrollo del software de aprendizaje automático, un subconjunto de la inteligencia artificial que produce sistemas autónomos capaces de aprender sin estar específicamente programados por el ser humano¹² (Guadamuz, 2017, pp. 4-5).

10 El nuevo Rembrandt es una pintura generada por computadora e impresa en 3D, que ha sido desarrollada por un algoritmo de reconocimiento facial que durante 18 meses analizó los datos de 346 pinturas conocidas del pintor neerlandés. El retrato consta de 148 millones de píxeles y se basa en 168.263 fragmentos de las obras de Rembrandt almacenados en una base de datos creada a tal efecto. El proyecto ha sido patrocinado por el grupo bancario neerlandés ING, en colaboración con Microsoft, la consultoría de marketing J. Walter Thompson y varios asesores de la Universidad Técnica de Delft, el museo Mauritshuis y la Casa Museo de Rembrandt. <https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/apr/05/new-rembrandt-to-be-unveiled-in-amsterdam>.

11 Google DeepMind, es una compañía inglesa de investigación y desarrollo de inteligencia artificial adquirida en 2014 por Alphabet Inc., empresa matriz de Google.

12 Guadamuz, A. *Profesor titular de Derecho de Propiedad Intelectual, Universidad de Sussex, Reino Unido.* (2017). *Revista Jurídica OMPI: El derecho de Autor y la Inteligencia artificial.* https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/05/article_0003.html

Si bien no está prohibido que una IA cree una obra, otra cosa muy distinta es que se le concedan derechos sobre la misma. Y es que lejos de ser un mero instrumento, la IA en muchos casos se vuelve la creadora de la obra, y esta relación irá cambiando en cada caso, sobre todo, en el tiempo. Los expertos dicen que todavía no estamos en el momento en que la IA pueda crear y autoprogramarse totalmente. Sin embargo, me queda la duda, y creo que la capacidad de autoaprendizaje debería ir de la mano de un autocontrol de la IA, para que no se nos vaya de las manos.

Ha sido prudente la decisión de varias jurisdicciones (Hong Kong (R.A.E.), la India, Irlanda, Nueva Zelanda, y específicamente, el Reino Unido) en que se define y legisla a las obras creadas por computadora¹³, dejando clara la diferencia con las creaciones humanas y dejando la puerta abierta para que esta “autoría”, si cabe el término, también vaya evolucionando a medida que se desarrolle la IA. Recordemos que el CEO de Google, ya mencionó una “IA omnipresente”, yo no dudaría ello. No pasará mucho tiempo antes de que se discuta la capacidad jurídica de la IA, por lo que será necesario tomar una posición frente a este tema, a fin de impedir la autoría fraudulenta por parte de los humanos y, para no perder el incentivo de las empresas que financian la IA y que son el motor que más ha acelerado la innovación en los últimos años. Las distintas legislaciones deberán regular de alguna manera la inmersión de los sistemas de aprendizaje profundo supervisados, sobre todo esto último, en todo ámbito de la actividad humana.

La capacidad jurídica de la IA, en el caso de obras artísticas, musicales y literarias es más fácil de entender, según mi criterio, porque en el Derecho de Autor hablamos de originalidad, que es una característica de la creación humana. Sin embargo:

La legislación actual en materia de derechos de autor es muy enfática en determinar que solamente pueden ser sujetos de autoría las personas físicas, sean colectivos o particulares. Esto supone que los contenidos elaborados por las IA y los ChatGPT no se encuentran sujetos a ninguna de las dos tipologías de derechos anteriormente mencionadas, lo cual diferencia la

creación humana de la creación artificial, pero no soluciona las problemáticas derivadas del uso de los datos¹⁴ (Isern, 2023, p. 3).

El mismo autor señala que la Unión Europea ha implementado iniciativas interesantes que han marcado un precedente para el derecho de autor en materia digital. Entre ellas, destacan los complementos Sandbox para el uso de IA y las nuevas estrategias de protección de bases de datos a través de fórmulas como el derecho sui generis.

La Unión Europea también está trabajando en programas que detectan el uso no consentido e indebido de software de código abierto, superponiendo el derecho al crédito de los autores por encima del funcionamiento automático de las plataformas de inteligencia artificial.

3.3 Marcas

He trabajado en el área de marcas por más de 20 años. En esta área de la PI manejamos un gran volumen de trabajo legal, de los cuales una parte considerable es trabajo administrativo-legal (búsquedas, comparativas con las gacetas mensuales de las oficinas, renovaciones y modificaciones al registro). Incluso en la parte legal propiamente dicha, como en las oposiciones, podemos encontrar una oportunidad para que la IA automatice, agilice y desarrolle estos servicios legales con rapidez.

Así las cosas, se confirma que la inteligencia artificial (IA) está impactando con las marcas en las siguientes actividades:

1. Búsqueda y Análisis de Marcas: Los sistemas de IA están siendo utilizados para realizar búsquedas exhaustivas de marcas registradas y no registradas a nivel nacional e internacional. Los profesionales de PI dedicamos horas de nuestro tiempo a encontrar el mejor proveedor, asimismo, muchas firmas cuentan con un programador con conocimientos de IA para elaborar un sistema propio que se encargue de este servicio, toda vez que estos sistemas pueden analizar grandes volúmenes de datos rápidamente y detectar posibles conflictos de marcas.

13 Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes. (1988). Reino Unido. Artículo 9.3, dispone lo siguiente: “En el caso de una obra literaria, dramática, musical o artística generada por computadora, se considerará que el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra”.

14 Isern, (2023). *Derechos de autor y propiedad intelectual con ChatGPT y OpenAI*. <https://monarquia.elconfidencialdigital.com/articulo/an/derechos-autor-propiedad-intelectual-chatgpt-openai-iser/20230217110441094830.html>



2. Generación de Nuevas Marcas: Dado que los mercados de marcas están cada vez más saturados, es necesario crear nuevas marcas. Las agencias de publicidad ya casi están en vías de extinción, en parte porque este proceso de “branding” ha venido realizándose por algoritmos de IA, mismos que pueden ayudar en la creación de nuevas marcas al analizar patrones lingüísticos, tendencias de mercado y preferencias del consumidor. Esto definitivamente puede acelerar el proceso de desarrollo de marcas únicas y atractivas. La IA (veremos más adelante cuáles son las IAs más utilizadas en marketing y creación de logos) es utilizada para generar logotipos y por tanto salimos del caso de marcas nominativas sino también aquellas gráficas o mixtas que los titulares requieran para dotarles de mayor distintividad, respecto de las ya existentes, registradas o solicitadas con anterioridad.
3. Vigilancia de Marca en Línea: La IA se está utilizando para monitorear constantemente el uso de marcas en línea, incluyendo redes sociales, sitios web y plataformas de comercio electrónico. Esto permite a las empresas identificar infracciones de marca y tomar medidas legales de manera proactiva.
4. Automatización de Procesos: Los sistemas de IA pueden automatizar tareas repetitivas y administrativas en la gestión de marcas, tal como el comparativo que ya había mencionado, que consiste en “comparar” las marcas que salen publicadas mensualmente en la Gaceta (o a diario en el caso de algunos países) como la preparación de documentación legal sobre todo en el caso de completar los expedientes de marcas con requisitos formales, el mantenimiento y vigilancia de registros respecto de terceros y la renovación de registros de marcas en el debido término. Esto no solo aumenta la eficiencia, sino que también reduce el riesgo de errores humanos.
5. Pronóstico de Tendencias: Mediante el análisis de grandes conjuntos de datos, la IA puede identificar tendencias emergentes en el mercado que podrían afectar la estrategia de marca de una empresa. Esto permite a las organizaciones adaptarse rápidamente a los cambios y mantener su competitividad¹⁵.

En Ecuador, los servicios de PI todavía no emplean de manera mayoritaria sistemas con IA, ni siquiera en el Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), que es la oficina ecuatoriana de PI; sin embargo, ya estamos trabajando en ello, porque queda claro que en el ámbito legal se está transformando la forma de gestionar y proteger la propiedad intelectual, especialmente en el ámbito de las patentes, de las marcas, y los derechos de autor.

Incluso se puede ofrecer a los clientes herramientas avanzadas para optimizar sus estrategias de marca y mantener la relevancia en un entorno empresarial cada vez más competitivo.

IV. IAs más utilizadas:

Actualmente existen numerosas aplicaciones de IA en el mercado, utilizadas en distintas áreas. Entre ellas, se encuentran los asistentes virtuales como SIRI de Apple, “Google Assistant” de GOOGLE, Alexa de Amazon, MetAI de WhatsApp que utilizan IA en sus algoritmos, a través de reconocimiento de voz y datos. Plataformas como Amazon, Spotify, Netflix también usan IA para analizar el comportamiento de sus usuarios y así generar una mejor y personalizada oferta de productos y servicios.

Asimismo, la IA de análisis predictivo se aplica en campos como marketing, salud, logística y finanzas. En cuanto al ámbito del servicio al cliente, lo más utilizado son los chatbots, que son chats con IA que interactúan con los usuarios de forma rápida y eficiente.

Si le preguntamos a META, cuáles son las IAs más utilizadas, esta es su respuesta:

- Chat GPT: Es el modelo de lenguaje más conocido y utilizado, desarrollado por OpenAI¹⁶. Puede entender y generar texto de forma coherente y relevante en función de las solicitudes del usuario. Funciona en diferentes idiomas y cubre una amplia variedad de temas y tareas.

Esta IA es la más conocida y la que se lleva los honores. De las mejores herramientas para crear contenido. Tiene un motor lingüístico avanzado que facilita la comunicación entre humanos y máquinas.

¹⁵ META, impacto de la IA en marcas.

¹⁶ OpenAI es una empresa de investigación y despliegue de inteligencia artificial fundada en 2015, inicialmente, sin ánimo de lucro. Su misión original era asegurar que la Inteligencia Artificial general fuese desarrollada como código libre y en beneficio de toda la humanidad.

- Google Bard (Gemini): Es un sistema conversacional desarrollado por Google, destinado a fusionar búsqueda tradicional y generación de respuestas contextuales basadas en diálogo. Está conectado constantemente a la red, por lo que la información está constantemente actualizada.
- DALL-E: Es una herramienta de inteligencia artificial para crear imágenes, desarrollada por OpenAI. Puede generar imágenes a partir de descripciones textuales, ofreciendo un canvas digital para la expresión creativa.
- Midjourney: Es una herramienta de inteligencia artificial para crear imágenes, que utiliza algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático. Puede generar imágenes precisas, detalladas y de excelente resolución.

Está desarrollada por un grupo independiente de 11 personas y actualmente solo puede utilizarse mediante un servidor de Discord (aunque ya trabajan en una aplicación web)

- Jasper: Es una inteligencia artificial para marketing, que cuenta con su propio modelo de IA y ofrece integración con otros modelos de inteligencia artificial. Es una de las herramientas de inteligencia artificial para marketing más completas.
- Stable Video diffusion: Desarrollada por Stability¹⁷ se diferencia de las otras por usar código abierto, permitiendo a usuarios descargar y experimentar de acuerdo con sus necesidades.

Yo he adicionado, las siguientes:

- Synthesia: esta herramienta crea avatares “humanas” realistas que se mueven y hablan leyendo el texto que escribas para ellos. Varios modelos, tonos de voz, acentos e idiomas. Se usa para videos corporativos.
- Wondershare Filmora: Software de edición de video, lleva diez años en el mercado, siendo competencia de Adobe Premiere, Sony Vegas y otros.

- GitHub Copilot: herramienta más utilizada para desarrollo de software, el modelo de IA de Copilot está enriquecido por texto de lenguaje natural y machine learning, pudiendo obtener datos de múltiples fuentes públicas, proveer líneas y bloques completos de código y cuenta con funciones de autocompletado.
- Tabnine: instrumento enfocado en la privacidad y protección únicamente permite obtener recursos e información de ciertos sitios con licencias para evitar brechas de seguridad.
- AskCodi: Basado en GPT de OpenAI, esta IA ofrece varias funciones como generación de código, pruebas, documentación, traducción, la que traduce tu código a distintos lenguajes de programación

Revisemos las siguientes cifras¹⁸:

- *El 45% de las organizaciones cree que la IA mejorará el trabajo en remoto.*
- *El 44% de las empresas que ya utilizan la IA dicen que han reducido sus costes empresariales.*
- *El 87% de las organizaciones están profundamente convencidos de que la IA les dará cierta ventaja en el mercado.*
- *El 54% de los ejecutivos dicen que la IA disparó la productividad en sus compañías.*

La IA está aquí para quedarse, y si le permitimos ser nuestra compañera digital, no solo en PI, si no en todos los aspectos de la vida humana. Para las nuevas generaciones la IA es algo más natural, mi hijo adolescente me recomendó hace unos días: “Mamá, debes comprarte un iPhone 15, su asistente virtual será la mejor asistente que tendrás en tu vida”, y estoy segura de que así será (de hecho, ya la IA ha hecho bastante con su cooperación en la redacción de este artículo).

Asimismo, luego de la explicación del CEO de Microsoft a su hijo de seis años, sobre que es la IA, el niño le dijo: “como una persona” y nada tan simple pero tan cierto.

No sorprende que seamos precisamente los abogados o profesionales especializados en PI los más renuentes a abrirnos a la IA, la hemos visto acer-

¹⁷ Stability AI, es una empresa de inteligencia artificial, mejor conocida por su modelo de texto a imagen Stable Diffusion.

¹⁸ Domínguez, D. (2023). *Top 10 herramientas de inteligencia artificial más usadas*. <https://openwebinars.net/blog/top-10-herramientas-de-inteligencia-artificial-mas-usadas/>



carce, la tenemos con nosotros y ni así queremos entenderla y acogerla, que es lo que corresponde. Los despachos de abogados comenzaron prohibiéndola, cuando lo que se debe hacer es entenderla y comenzar a utilizarla cuanto antes mejor. En especial para todas aquellas labores repetitivas o manuales, que quitan mucho tiempo y además tienen un considerable margen de error humano.

Las herramientas de IA permiten crear contenido, diseñar imágenes, generar vídeos con inteligencia artificial, y mucho más¹⁹.

Todo nos lleva a una mayor integración de la IA con nuestras actividades personales y profesionales en un mundo tecnológicamente más actualizado. Sobra mencionar que quien no se especialice o al menos comience a utilizar las diversas IAs no logrará la excelencia operacional que estos compañeros digitales nos ofrecen.

V. Conclusiones

Con toda la información recopilada para este artículo e inspirándome en lo expuesto por el CEO de Microsoft IA en su “TED Talk”, me permito hacer los siguientes comentarios y conclusiones respecto a la inteligencia artificial en general y, específicamente, en relación con la propiedad intelectual (PI):

1. En cuanto a la definición, como ya señalé, considero que siendo la Inteligencia Artificial una función de una máquina que logra hacer actividades humanas, la misma, se convierte en una especie digital que nos acompaña desde hace más de 70 años y que ha alcanzado su verdadero auge en la última década. La IA es mucho más que algoritmos y datos.²⁰
2. La IA es un instrumento poderoso, cada vez más, en los casos de la IA generativa (sistemas de aprendizaje profundo). **Más que una herramienta**, es por el momento un coinventor, un asistente superdotado, un asistente diligente, pero en ningún caso un sustituto del liderazgo humano. Es más bien un compañero digital que nos ayudará a ser más excelentes, diligentes, eficientes y organizados.
3. La simplicidad es clave para desbloquear el potencial de la IA. La transparencia de las IAs nos permitirá conocer su capacidad y super-
4. Es fundamental centrarse en la estrategia y en los enfoques dirigidos a las personas. Con esto me refiero a que se busque el beneficio y el bienestar del ser humano. Que esta súper capacidad que tiene la IA generativa nos apoye a encontrar remedios a las enfermedades, a mejorar los diagnósticos, a evitar accidentes en la movilización de las personas, a mejorar nuestra seguridad y nuestro bienestar en este planeta. Esto también implica que, en áreas como PI, puedan apoyar al ser humano (inventor, dueño de la marca o autor de una obra) en su proceso creativo o inventivo, al menos por el momento, pero no debemos perder de vista la opción cada vez más cercana de la autoría o inventor total por parte de la IA, a lo mejor con nuevas formas creativas desconocidas todavía por la mente humana.
5. Desde el punto de vista ético, es imprescindible que trabajemos por un marco legal para crear y nutrir esta “especie digital” de manera responsable. Por tanto, nuestros gobernantes y líderes en general tienen la obligación de tomar este tema con la importancia que merece, y preparar a los países, empresas y equipos de trabajo para coexistir con los distintos sistemas de IA. Así lo ha recogido la cumbre DAVOS, el Fórum Económico Mundial, que se llevó a cabo en enero 2024, donde se ha analizado la IA como motor de la economía. Los líderes mundiales buscan una IA beneficiosa para todos, que equilibre el divergente panorama normativo para con la innovación a través de la IA, sin olvidar los riesgos sociales. Finalmente, trataron como va a interactuar la IA con otras tecnologías transformadoras como el 5G/6 G, la computación cuántica y la biotecnología, entre otros temas.
6. Es nuestra responsabilidad preparar a las nuevas generaciones para un mundo que coexista con la IA, continuar con este aprendizaje y

¹⁹ idem

²⁰ (ibidem) p.3

adaptación a un mundo transformado por la IA. Una IA, que cada vez será más omnipresente, y que es, sobre todo, la propulsora de la innovación, de mejorar nuestra calidad de vida, nuestro liderazgo, nuestra salud, ayudándonos tanto con tareas creativas como repetitivas, como a encontrar soluciones a problemas cotidianos como graves crisis como el cambio climático, cáncer, etc.

7. Es importante desde ya definir nuestra posición frente a la IA, desde el puesto de la sociedad en donde estemos, cómo y cuándo vamos a colaborar con este compañero digital que es la IA. Debemos fomentar un entorno que favorezca el uso de la IA, ya que mejorará nuestra calidad de vida y de trabajo, y nos permitirá permanecer a la vanguardia.
8. Las perspectivas diversas son esenciales para el desarrollo responsable de la IA. Todos los sujetos debemos participar y colaborar, solamente así lograremos darle el marco legal necesario y diverso para que la IA tenga un reconocimiento, capacidad especial, y primordialmente se proteja el mal uso de esta.

Esperanza y precaución: equilibrar el optimismo para el futuro con una conciencia clara de los riesgos potenciales (OMPI, 2024, p.7).²¹ De todas las conclusiones señaladas en este documento y que escuché del CEO de Microsoft, esta es la más importante. Considero que la posición temerosa y, además, extemporánea de resistirse o rechazar la IA es la más perjudicial. No solo porque, aunque adoptemos esta posición, la realidad va a ser que la IA estará en cada una de las actividades del ser humano, cada vez más y con más eficacia, sino porque rechazar o incluso prohibirla no permitirá que la IA siga siendo el motor de la innovación.

El excesivo optimismo tampoco es recomendable porque puede pasar, lo que de hecho ya ha ocurrido, que los abogados fundamenten sus demandas en información proporcionada por la IA que no es cierta, aunque esté muy bien redactada y adaptada, pero no es real. Y

como vimos en este artículo, las solicitudes de patentes PCT (Patent Cooperation Treaty), que señalaron como inventor a DABUS, cuando las legislaciones de los países todavía no reconocen la capacidad jurídica de la IAs y no han sido aceptadas en ningún país, a excepción de Sudáfrica.

Lo que sí es cierto es que debemos buscar una protección especial debido al gran esfuerzo en tiempo y recursos invertidos para programar la máquina que logre un aprendizaje automático, una protección sui generis que proteja a la AI y minimice los riesgos y problemas que puedan surgir a partir de una IA creadora, inventora, autora. Así lo señala Flavia Mansur (2024, p.6)²² en su libro:

Protección sui generis

Desarrollo de nuevos marcos de propiedad intelectual específicamente diseñados para los sistemas y resultados de la IA

Derechos de bases de datos

Protección de la inversión sustancial en la recopilación y organización de datos para la IA

Secretos comerciales

Salvaguarda de algoritmos de IA propietarios y datos de entrenamiento

Acuerdos contractuales

Uso de licencias y acuerdos para regular los derechos sobre las obras generadas por IA

9. Una nueva frontera de la existencia: esta es la perspectiva de Suleyman y de varios tratadistas y expertos en tecnología, quienes nos invitan a ver la IA como algo más que un simple código. Porque el mundo ya se transformó y lo sigue haciendo cada día. Millones de usuarios acceden a la IA y la hacen parte de su vida, de su trabajo, de su actividad diaria. Negar a reconocer eso es absurdo. Yo sugiero dejar que la IA, nuestra compañera digital, haga de la mejor manera nuestro trabajo más repetitivo, el más complicado, el más largo y que los humanos tengamos más tiempo para disfrutar la vida. ¿No es eso lo más inteligente y para lo que estamos aquí?

21 (ibidem) p.3.

22 Mansur Schaal, F. (2024) A new Intellectual Property System. Sao Paulo. Editorial Almedina.



Fuentes Bibliográficas

Asamblea del Ecuador. (2024). Proyecto de Ley para el fomento y desarrollo de la Inteligencia Artificial. Julio, 2024.

Domínguez, D. (2023). Top 10 herramientas de inteligencia artificial más usadas. <https://open-webinars.net/blog/top-10-herramientas-de-inteligencia-artificial-mas-usadas/>

Escribano, B. y Sevilla C. (2021). CASO DABUS: ¿Puede la IA ser “inventor”? España.

EY Digital Law. https://www.ey.com/es_es/ai/caso-dabus-puede-la-ia-ser-inventor

Guadamuz, A. Profesor titular de Derecho de Propiedad Intelectual, Universidad de Sussex, Reino Unido. (2017). Revista Jurídica OMPI: El derecho de Autor y la Inteligencia artificial. https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/05/article_0003.htm
<https://youtu.be/KKNCiRWdj0?feature=shared>

ISERN Patentes y Marcas. (2023). Derechos de autor y propiedad intelectual con Chat-

GPT y OpenAI. <https://monarquia.elconfidencialdigital.com/articulo/an/derechos-autor-propiedad-intelectual-chatgpt-openai-isern/20230217110441094830.html>

Mansur Schaal, F. (2024) A new Intellectual Property System. Sao Paulo. Editorial Almedina.

OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). (2023). SCP/35/7 Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes. La Inteligencia Artificial y la Calidad de Inventor.

Parlamento del Reino Unido. (1988). Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes. Reino Unido.

Russell, S. J. y Norvig, P. (2003). Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno. (2a ed. 2004), Madrid. Editorial Pearson Educación S.A.

Ted talks (2024). What Is an AI Anyway? | Mustafa Suleyman | TED

Unión Europea. (2024). Ley de IA. Reglamento (UE) 2024/1689 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>

Los Nuevos Retos de la Inteligencia Artificial: Implicancias Jurídicas y Económicas para el Derecho de Autor y el Derecho Comercial

The New Challenges of Artificial Intelligence: Legal and Economic Implications for Copyright and Commercial Law

— Guillermo Bracamonte Ortiz* y Yvett Jorg Lizano Galvez** —

Resumen

La Inteligencia Artificial es un tema que en la actualidad se encuentra en debate y es objeto de análisis por parte de muchos sectores. El presente artículo jurídico aborda tres aspectos que consideramos relevantes desde el punto de vista de la Propiedad Intelectual, el primero sobre si el producto de la labor “creativa de la IA” podría ser objeto de protección por parte del Derecho de Autor y los alcances de la misma, luego pasa a analizar el sujeto de protección, para finalmente abordar el aspecto comercial del uso de esta herramienta y su producto en el mercado general de bienes y servicios, así como en el mercado de obras y producciones intelectuales e incluso en el mercado del servicio de prestaciones artísticas.

Palabras clave

Inteligencia Artificial, Derecho de Autor, Derechos Conexos, Propiedad Intelectual, Autores, Artistas.

Abstract

Artificial Intelligence is currently a topic of debate and analysis in various sectors. This legal article addresses three aspects that are considered relevant from the perspective of intellectual property. The first examines whether the product of “AI’s creative labor” could be protected under copyright law and the scope of such protection. It then analyzes the subject of protection, and finally, it explores the commercial aspect of using this tool and its products in the general goods and services market, as well as in the market for intellectual works and productions, and even in the market for artistic services.

Keywords

Artificial Intelligence, Copyright, Related Rights, Intellectual Property, Authors, Artists.

* Guillermo Bracamonte Ortiz (gbracamonte@blp-abogados.com). Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido miembro del Colegio de Expertos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual–OMPI. Miembro del Instituto Interamericano de Derecho de Autor, ha sido Presidente de la Comisión Consultiva del Colegio de Abogados de Lima. Ha sido Profesor en la Maestría de Propiedad Intelectual en la PUCP, profesor en Maestría de Derecho Registral y Notarial en la Universidad San Martín de Porres y Miembro de la Comisión Jurídica de la JFPI.

** Yvett Jorg Lizano Gálvez (yjorg@blp-abogados.com). Abogada por la Universidad De Lima, Magíster en Propiedad Intelectual por la Pontificia Universidad Católica Del Peru. Especialista en Derecho De Autor, ha sido abogada en la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi, Sub-Directora General de la Unión Peruana de Productores Fonográficos – Unimpro.

Introducción

Inteligencia Natural e Inteligencia Artificial

El hombre en sus albores más remotos como ser viviente, se ocupaba fundamentalmente en satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia individual y como especie. En la línea del tiempo, su evolución experimenta avances a partir del descubrimiento del fuego, de su ingesta de alimentos cárnicos cocidos que determinan el crecimiento de su cerebro y con ello de la especialización de sus actividades elementales. Podemos decir, entonces, que en algún momento aparecen en el ser humano atisbos de inteligencia, ya no sólo la realización de acciones instintivas para conseguir alimento o protegerse de sus enemigos naturales. Nos referimos a actos reflexivos en los que el hombre recibe información de su entorno, analiza, evalúa y decide. Todos ellos procesos mentales, actos cognitivos que denotan raciocinio e inteligencia primaria, pero inteligencia al fin.

Si entendemos que la inteligencia es un atributo natural de un ser pensante que involucra sus emociones, con conciencia de sí mismo, de su pasado, de su presente y de su futuro. Debemos asumir que existe una inteligencia natural. Esa inteligencia natural le permitió al hombre transformar ramas, barro y piedras en herramientas, utensilios, o armas rudimentarias. Es decir, a partir de insumos rústicos a su alcance en la naturaleza el hombre primitivo logró idear, crear y elaborar elementos que le fueron **útiles** en su vida diaria para diversos fines. Esos procesos en el cerebro humano fueron fundamentales y determinantes para que el hombre con base a sus habilidades mentales y manuales, aplicando la experiencia que fue ganando a lo largo del tiempo, fuera considerado un artesano.

Ahora bien, a partir del momento en que se dan las primeras manifestaciones y expresiones que le permiten al hombre representar su realidad circundante, aparece el artífice.

El conocimiento que el hombre fue adquiriendo a lo largo del tiempo tiene un efecto acumulativo en términos que de **él** se benefician sus demás congéneres. Primero surge la imitación para luego irse dando un proceso de enseñanza y de aprendizaje que el grupo o la tribu adquiere y transmite de generación en generación.

La pregunta que en este momento cabe es si la inteligencia natural es patrimonio sólo de la especie

humana o si ese atributo también se encuentra en otros animales. Desde nuestro punto de vista la inteligencia como la capacidad de entender, comprender o resolver problemas o situaciones que permiten la supervivencia de una especie, no es sólo propia del ser humano. Esta capacidad la encontramos en un sinnúmero de animales que con sus acciones y el resultado de ellas nos demuestran que además de poseer un instinto innato a su propia especie, son seres pensantes que enfocan su rudimentaria inteligencia en la búsqueda más eficiente de su alimento y en lograr mantenerse con vida huyendo o luchando contra sus depredadores.

Sin embargo, el hombre es el **único** que tiene plena conciencia de sí, su raciocinio y sus actos son complejos, tienen un propósito definido que se manifiesta en resultados tangibles como también inmateriales y son expresados a través de un lenguaje estructurado mediante el cual se entiende con sus demás congéneres. El avance de la civilización humana y su evolución hasta alcanzar el actual estado de la técnica es una prueba irrefutable de ello.

El ser humano es por esencia un inventor y un creador. Con base a sus capacidades ha inventado herramientas, equipos y máquinas que le son **útiles** en los diferentes campos de su actividad. Hemos pasado por las diferentes etapas de la evolución hasta llegar a la edad contemporánea y sin duda desde la aparición de la imprenta, no ha habido un invento más revolucionario que los dispositivos de procesamiento de información. Las computadoras y los sistemas informáticos (software) de hoy, cuentan con super procesadores que se han potenciado con el uso de la tecnología digital, tratando de imitar las redes neuronales del ser humano y sus funciones cognitivas.

Estamos en este instante ante una nueva realidad. La existencia y funcionamiento de sistemas informáticos que intentan replicar las capacidades cognitivas humanas. Equipos que tienen la aptitud o capacidad de aprender, sopesar y tomar decisiones. Pueden realizar tareas sencillas o complejas en los diferentes campos de actividad humana. Este nuevo sistema se ha dado en llamar: Inteligencia Artificial.

Los retos que plantea para la humanidad esta novedosa Inteligencia Artificial y su impacto en el campo jurídico, en especial en el **ámbito** del Derecho de Autor y del derecho comercial, es materia de este artículo.



I. El uso o inclusión de Obras y Producciones Protegidas para generar contenidos producidos por Inteligencia Artificial

Vemos que, en la actualidad, la Inteligencia Artificial irrumpe prácticamente en todos los campos de la actividad humana. Observamos que los sofisticados sistemas informáticos le permiten al hombre, mediante el uso de la “*máquina*”¹, buscar información de diversos géneros y fuentes, almacenarla, clasificarla, disgregarla, compilarla y utilizarla para la toma de decisiones, para lograr resultados o como insumo para generar contenidos. En algunos casos, esa información que se obtiene es pública y su uso bajo ciertas condiciones es libre. En otros casos la información es privada y podrían tener la cierta protección como ocurre con las bases de datos, donde la disposición y selección de los datos está protegida.

En el campo jurídico se puede visualizar una infinidad de usos como puede ser la búsqueda y selección de normas legales para uso del Poder Legislativo, para bibliotecas en universidades o colegios de abogados, bufetes jurídicos y ONGs; de jurisprudencia para uso del Poder Judicial o de abogados litigantes; o doctrina especializada para múltiples usos profesionales.

Ahora bien, qué ocurre cuando mediante la Inteligencia Artificial, no sólo acopiamos, procesamos y utilizamos información para fines institucionales, laborales, profesionales u oficiales, sino que nos servimos de esa tecnología para incursionar en el campo de la producción de obras o contenidos protegidos por los sistemas de propiedad intelectual generando nuevos contenidos a partir de obras o producciones intelectuales preexistentes.

Esta situación ya ocurre en la actualidad y el uso profuso de contenidos protegidos por la propiedad intelectual para la elaboración y generación de nuevo contenidos como obras literarias, artísticas y científicas, obras musicales, producciones artísticas, producciones fonográficas, producciones audiovisuales y similares, empieza a ser algo cotidiano.

Cabe puntualizar que las obras o producciones preexistentes utilizadas como insumos para generar nuevos contenidos pueden estar en dominio

público, en cuyo caso su uso podría ser libre y por lo tanto no requiere autorización previa, ni existe obligación de pago alguno; o puede estar en dominio privado, para lo cual se requiere necesariamente previa autorización escrita del titular del derecho y el pago de los derechos correspondientes.

Vale preguntarse, a través de que mecanismos los autores, compositores o los artistas, como también los productores autorizarán la inclusión de sus obras en producciones generadas por Inteligencia Artificial. Por su parte, de qué manera el utilizador obtendrá las licencias o autorizaciones de uso. ¿Seguirá siendo necesario acaso ese tipo de autorizaciones previas? Tengamos presente que el utilizador extraerá los insumos, entiéndase obras y producciones preexistentes, de un sinnúmero de bases de datos o banco de obras y producciones universalmente ya publicadas.

¿El legislador implementará Licencias Obligatorias para ello? ¿Será ese un mecanismo legal necesario, justo y efectivo para los diversos actores?²

Esta práctica de incluir contenidos protegidos por la propiedad intelectual en nuevas producciones generadas por la Inteligencia Artificial ha puesto en alerta a los sectores creativos y artísticos, como también a los titulares de derechos, cuyas obras y producciones en dominio privado están empezando a ser utilizadas sin autorización por terceros. En efecto, el uso irregular de estas obras y producciones preexistentes puede generar perjuicios a los titulares de derechos, dado que es posible que la gran mayoría de esas obras no hayan sido creadas con el fin de ser utilizadas o incluidas como base de nuevas producciones desarrolladas por Inteligencia Artificial.

Asimismo, incluso en los casos en los que los autores o titulares de derechos sobre obras y producciones intelectuales preexistentes hubieran autorizado mediante contrato su uso o utilización comercial a terceros, es muy probable que esas autorizaciones no hayan contemplado la adaptación de tales obras y producciones preexistentes para su uso por la Inteligencia Artificial, por cuanto en ese momento no existía esa tecnología suficientemente desarrollada.

La inclusión de contenidos preexistentes protegidos por la propiedad intelectual en nuevas producciones generadas por la Inteligencia Artificial

1 Se ha usado el término coloquialmente a fin de diferenciarla del hombre.

2 Se usa el término actores para referirse a todos los titulares protegidos por la propiedad intelectual.

puede generar entonces una afectación al derecho moral o patrimonial de los autores y artistas o una afectación económica a las empresas productoras de los contenidos, de que se trate.

El problema se agudiza por cuanto en el caso de las producciones desarrolladas por Inteligencia Artificial, cuando se emplea una gran cantidad de contenido preexistente de diversos autores para su generación, es muy difícil establecer o rastrear a las obras originales que han sido utilizadas con ese fin. Es decir, si mediante Inteligencia Artificial se ha escrito una novela de ficción empleando para ello las obras de Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur Clarke, Frank Herbert, y de otros autores del género, el resultado no permitiría identificar las obras de tales autores que han sido empleadas en la elaboración de la nueva novela. En otras palabras, sería prácticamente imposible establecer la trazabilidad y la licitud o ilicitud del uso de las obras utilizadas como base para generar la obra nueva.

En el caso de las obras y producciones musicales preexistentes, un utilizador de tales bienes podría pretender generar nuevas obras intelectuales a partir de un innumerable número de obras previamente almacenadas en la memoria de uno o múltiples computadoras o archivos digitales, tratando de conseguir como resultado una pieza musical con el estilo de determinado compositor o artista, en cuyo caso sería, como venimos diciendo, complicado calificar la ilicitud, o no, del resultado final.

Ante esta situación se hace imperioso establecer normas que obliguen al utilizador de obras y producciones preexistentes, a solicitar una autorización previa o a elaborar una declaración jurada que indique que la nueva obra o producción que han generado ha empleado sistemas de Inteligencia Artificial, bajo responsabilidad económica y legal.

En otras palabras, el legislador debiera establecer en la legislación interna del país, una suerte de cláusula de salvaguarda del derecho de propiedad intelectual frente al uso de la Inteligencia Artificial en favor de los titulares de las obras preexistentes.

II. La protección de las “obras” o producciones literarias y artísticas desarrolladas por la Inteligencia Artificial

Por lo demás, el desarrollador de la nueva “obra” o producción literaria o artística, generada por sistemas de Inteligencia Artificial debe necesariamente

contar con las autorizaciones previas de los titulares del derecho sobre las obras o producciones preexistentes tomadas como base, por cuanto de no contar con dicha autorización previa estaríamos ante la violación de tales derechos. Ahora, en el caso que el desarrollador si cuenta con las autorizaciones previas correspondientes, nos enfrentamos a un segundo problema. Establecer qué tipo de protección jurídica se le debe brindar a la nueva “obra” o producción creada mediante esos novedosos sistemas tecnológicos de Inteligencia Artificial.

Protección por el Derecho de Autor

Si la protección jurídica que se busca otorgar a las “obras” y producciones generadas por sistemas de Inteligencia Artificial se enmarca en el Derecho de Autor, debemos considerar que el sistema jurídico continental o franco-germánico reconoce como autor a la persona natural que realiza la obra. En efecto, el Derecho de Autor protege las obras del ingenio humano, es decir, las creaciones intelectuales en los campos literario y artístico. Esta protección beneficia al autor de la obra intelectual durante toda su vida y por un plazo de 70 años después de su fallecimiento, entendiendo que el creador es siempre una persona humana.

En este contexto, una “obra” en los campos literario y artístico desarrollada por Inteligencia Artificial técnicamente no debería ni podría ser considerada como obra del intelecto humano susceptible de protección por el Derecho de Autor, según los términos del sistema de derecho continental, regido en gran medida por el Convenio de Berna de 1881, ya que no ha sido creada por una persona natural ni es el resultado de un proceso cognitivo humano que derive en una creación intelectual. En otras palabras, estas “obras” generadas por Inteligencia Artificial carecerían de un autor y, por lo tanto, no deberían estar protegidas bajo un régimen estrictamente autoral.

Asimismo, un requisito para la protección de las obras en el campo del Derecho de Autor es que estas posean originalidad, entendida como la impronta de la personalidad del autor, es decir, de la persona natural. Es previsible que las obras generadas por Inteligencia Artificial carezcan de originalidad, al no ser producto de la inteligencia humana.

Otras formas de protección

Las “obras” generadas por sistemas de Inteligencia Artificial, si bien no tendrían una protección como obras primigenias y originales en el sistema



del Derecho de Autor, por no haber sido creadas por una persona natural, tampoco sería admisible que quedarán huérfanas de protección legal. En efecto, todo aquel que ha realizado una inversión en tiempo, en esfuerzo y en el aspecto económico, para obtener una “obra” o producción generada por Inteligencia Artificial, en la medida que ha cumplido previamente con las formalidades de ley y no ha afectado el derecho preexistente de terceros, merece que el producto resultante tenga una protección jurídica. De lo contrario podría darse el indeseable caso del enriquecimiento ilícito por parte de terceros.

Deberíamos pensar entonces, que tipo de protección se le debe dispensar a ese tipo especial de “obras” y producciones desarrolladas por Inteligencia Artificial.

Protección de las “obras” desarrolladas por Inteligencia Artificial como meras producciones

Una alternativa para garantizar el respeto de las “obras” o producciones literarias y artísticas generadas por Inteligencia Artificial, es dispensarle un tratamiento y nivel de protección similar al que se reconoce a las obras del intelecto que no alcanzan un nivel de originalidad suficiente para que el sistema de propiedad intelectual les de protección plena por el Derecho de Autor.

Es decir, las “obras” y producciones generadas por Inteligencia Artificial podrían quedar protegidas como meras producciones, en esa situación no existiría un derecho moral, por no existir un autor, y la vigencia del plazo de protección para los derechos patrimoniales debería ser sustancialmente menor, por lo que al vencer el plazo de protección que se les reconozca, tales obras entrarían al dominio público y serían de libre uso.

¿Estas producciones generarían derechos exclusivos o sólo derechos de mera remuneración? Desde nuestro punto de vista las “obras” y producciones generadas por la Inteligencia Artificial, al no ser obras fruto del intelecto humano solo deberían tener derechos de mera remuneración. Para que tales producciones u “obras desarrolladas por sistemas de Inteligencia Artificial sean consideradas legales, el desarrollador debe solicitar la autorización previa de los titulares de las obras intelectuales preexistentes y pagar los derechos correspondientes.

En una situación ideal deberían generar derechos de mera remuneración, pero los mismos deberían ser también reconocidos a los autores, artistas y

productores cuyas obras y producciones se usaron, para lograr un reparto equitativo de este derecho de remuneración, deberá pensarse en sistemas muy complejos de reconocimiento y distribución de tal derecho que estamos seguros la Inteligencia Artificial podría inventar o el mismo resultaría sumamente costoso en su administración.

La titularidad de los Derechos Patrimoniales sobre IA

La titularidad de las “obras” legalmente generadas o desarrolladas por Inteligencia Artificial, sería entonces reconocida al desarrollador y también a cada uno de los partícipes de tales “obras”. Por tanto, los derechos patrimoniales sobre las mismas, podrían ser perfectamente cedidos o licenciados a terceros siempre y cuando cuenten con la autorización de todos los titulares de derecho, lo que vuelve más complicado el sistema.

Protección fuera del ámbito de la propiedad intelectual

Otra opción de protección es reconocerle a las “obras” y producciones desarrolladas por la Inteligencia Artificial, un derecho de diferente naturaleza y alcances al que dispensa el sistema de propiedad intelectual.

En efecto, el derecho de propiedad común para bienes muebles podría funcionar sin inconvenientes, por cuanto en principio no existe ningún impedimento para ello. Las “obras” o producciones desarrolladas legalmente por Inteligencia Artificial, serían bienes que entrarían en el tráfico económico del mercado de los bienes que tienen sucedáneos, en la medida que los mismos se hayan hecho respetando los derechos de propiedad intelectual.

III. El desplazamiento de autores y artistas por efecto de la inteligencia artificial

El uso aceptado de sistemas de Inteligencia Artificial para la generación o desarrollo de contenidos que incluyan componentes de obras y producciones intelectuales probablemente dará lugar a una gran cantidad de producciones de calidad en la sociedad y el mercado, las cuales serán rápidamente aceptadas por los usuarios. Estas producciones, que pueden ser obras literarias, musicales o de otros géneros, imitarán a las preexistentes de autores, compositores o artistas consagrados o famosos, así como de productores con una sólida presencia en el mercado, quienes cuentan con catálogos o reper-

torios generados o adquiridos mediante significativas inversiones económicas.

Las obras o producciones generadas o desarrolladas por Inteligencia Artificial competirán con las obras o producciones preexistentes y con las que se creen o produzcan en el futuro, tanto de autores, compositores o artistas (todas personas naturales) como de empresas dedicadas precisamente a la producción comercial de contenidos similares. Además, es muy probable que los precios de las obras y producciones generadas o desarrolladas por Inteligencia Artificial sean sustancialmente menores, debido al volumen de estas, en comparación con las obras preexistentes o aquellas que se crean diariamente por personas naturales protegidas por los derechos de propiedad intelectual

Por tanto, de forma prácticamente inevitable coexistirán en el medio obras y producciones con origen disímil. Las creadas por personas naturales y las generadas o desarrolladas por Inteligencia Artificial. Esa situación determinará que autores, compositores o artistas, personas naturales, terminen siendo desplazados en el mercado por el fenómeno de la Inteligencia Artificial, dado que la adquisición de obras o producciones generadas por Inteligencia Artificial, estarán al acceso del público en cantidad, calidad y precios seguramente más convenientes para sus bolsillos. ¿Será real esa situación? Muchos visionarios se inclinan por esos vaticinios.

Nuevamente estaremos ante la paradoja si el **énfasis** de la protección jurídica, a través del sistema normativo, deberá ser para el autor o creador intelectual o para el público que se beneficiará de gran cantidad de opciones de compra de bienes y producciones intelectuales en el mercado. O deberá establecerse un equilibrio en la protección para que el talento y la industria coexistan y no desaparezcan.

En lo que se refiere a los artistas, se dice que la Inteligencia Artificial puede ser una herramienta muy valiosa para los artistas, ya que permitiría que **éstos** puedan mejorar su interacción con el público, así la IA permitirá de los artistas puedan estar más cerca de sus fanáticos, las posibilidades de interacción son múltiples y estamos seguros de que sólo estamos en la antesala de todo lo que se puede lograr a este nivel.

Igualmente, se habla que la IA permitirá a los artistas explorar mercados antes de difícil acceso por las barreras idiomáticas, dado que permitirá que el artista pueda llegar al público en cualquier idioma, con ello se habrá roto la barrera de mercados. Para

dejar más tranquilo al sector artístico, los proveedores de estas tecnologías señalan que implantarán condiciones de uso muy rígidas y un acceso reservado para que sólo los artistas puedan usar su propia voz e imagen.

Si bien el futuro pinta un escenario muy promisorio, los abogados un tanto escépticos, sobre todo en nuestro país, donde existe un algo grado de informalidad y poco respeto de las normas, nos planteamos algunas cuestiones a saber. Si con la IA generativa se hace uso de la imagen y la voz de una persona (artista), por más que los proveedores nos garanticen un sistema de seguridad para evitar cualquier mal uso de **ésta**, siempre cabe la posibilidad de que estos sistemas inexpugnables, sean burlados y por lo tanto, el artista defraudado o reemplazado y a su vez desplazada la posibilidad de que pueda seguir viviendo de su arte.

Sin ir más allá de esta cuestión, es evidente que la IA significará un desplazamiento de la labor artística, tal y como en su momento sucedió con el fonograma. Por el lado de los autores, el escenario es más preocupante, dado que la IA generativa será se dice capaz de “crear” obras no sólo mejor “perfectas/logradas” sino que se amplía exponencialmente la cantidad de las mismas, con lo que se dice nos veremos invadidos por miles de obras, ello desde el punto de vista comercial significará que, ante tan avalancha de oferta, el precio y grado de apreciación de consumidor disminuirá, lo que conllevará un perjuicio para los autores y lo que es peor a una falta de apreciación de las obras o a una vida **útil** muy corta.

¿Competencia Desleal?

Podríamos preguntarnos, entonces, en qué condiciones se dará la competencia en el mercado, entre obras y producciones de diversa categoría y de diverso tratamiento jurídico. ¿De qué manera el autor, el compositor o el artista podrá protegerse de la profusa presencia en el mercado de obras y producciones generadas por Inteligencia Artificial que compiten con las suyas y con su trabajo? Estas “obras” y producciones desarrolladas por sistemas de Inteligencia Artificial, ¿podría a su vez estar protegidas por un sistema de Competencia Desleal?

IV. La salvaguarda del Derecho de Autor

Debemos reiterar la necesidad de que el legislador establezca en la legislación interna del país una cláusula de salvaguarda del derecho de propiedad



intelectual en favor de los titulares de las obras pre-existent. En este sentido, consideramos importante que en cualquier legislación que se desarrolle para regular la inteligencia artificial se tomen en cuenta los siguientes aspectos:

4.1. Respeto para el derecho de autor y los derechos conexos:

La inteligencia artificial brinda grandes posibilidades a los autores, artistas y productores de fonogramas, como herramienta tecnológica que puede facilitar el acceso a recursos valiosos en el proceso creativo de la música, así como mejorar la experiencia de los fans en sus interacciones con los artistas y sus canciones. En este sentido, abrazamos los adelantos tecnológicos en la medida en que los mismos mantengan el respeto a los derechos de autor y conexos que protegen a todos los partícipes involucrados en el proceso creativo y comercial de la música. Dicho respeto debe implicar, en la práctica, el mantenimiento de la integridad del sistema de derecho de autor y derechos conexos vigente en toda la región latinoamericana.

4.2. Autorización para el uso:

Los sistemas de inteligencia artificial generativa requieren del uso y procesamiento de grandes cantidades de datos para su entrenamiento. Estos datos están mayoritariamente conformados por obras, interpretaciones artísticas y fonogramas protegidos por el sistema legal. Por una cuestión de transparencia, buena fe y legalidad, el desarrollador debe declarar que sus “obras” o producciones han sido desarrolladas mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Esta “declaración jurada” no puede ser emitida voluntariamente por el desarrollador; su obligatoriedad debe quedar establecida en las legislaciones de derecho de autor y derechos conexos, o en otras normas específicas implementadas para tal fin. El uso de contenidos sin la debida autorización de los respectivos titulares de derechos constituye una violación de estos. Por lo tanto, es esencial que los sistemas y modelos de inteligencia artificial cuenten con la debida autorización para utilizar contenidos protegidos, especialmente en tareas de entrenamiento.

4.3. Transparencia:

Los sistemas y modelos de inteligencia artificial deben cumplir con obligaciones de informar de

manera clara, precisa y accesible acerca de todo contenido que sea utilizado en el entrenamiento de los sistemas. Estas obligaciones deben incluir el deber jurídico de publicar reportes periódicos en un formato accesible, para que todos los titulares de derechos de autor y conexos puedan ejercer sus derechos frente al uso de dichos contenidos.

4.4. No protección como obras para el resultado de IA generativa:

La creación, producción y comercialización de música grabada en fonogramas requiere inversión de capital, aportes técnicos y, sobre todo, la participación del talento artístico y creativo de seres humanos. La participación de seres humanos en el proceso de creación musical debe considerarse insustituible y, por lo tanto, no es justo ni adecuado que se brinde igual protección al resultado de un proceso automatizado de inteligencia artificial con escasa o nula participación humana.

4.5. Protección para la Voz, Imagen y Personalidad de los Artistas:

Las leyes deben garantizar que el uso de la imagen, la voz, y los desempeños artísticos de los artistas intérpretes y ejecutantes deben ser respetados y por lo tanto su uso y los atributos de la personalidad de un artista requiere autorización previa, de lo contrario los productos que se obtengan infringiendo sus derechos son necesariamente ilícitos¹.

V. La Legislación peruana actual sobre Inteligencia Artificial

Actualmente, se están aprobando y promulgando diversas leyes en el ordenamiento peruano, cuyo propósito es establecer un marco regulador para la Inteligencia Artificial. En el reglamento de la Ley de Promoción de la IA en el país, apenas se hace referencia a la protección de los derechos de propiedad intelectual, lo cual resulta sumamente preocupante, ya que, sin una adecuada protección de las obras y producciones del intelecto humano, existe el riesgo de desalentar la creatividad, la originalidad y el talento.

VI. Conclusión

Bien podríamos concluir este trabajo con las palabras del gran maestro brasileño, Henry Jessen, sobre un tema que, estamos seguros, seguirá dando

¹ Estos puntos son una propuesta de la IFPI a todas legislaciones de los países que actualmente están regulando el uso de la Inteligencia Artificial.

mucho de qué hablar por mucho tiempo. Es un asunto en el que existe abundante material para seguir analizando y donde el Estado tiene una importante responsabilidad de protección:

¿Qué sería del mundo sin la música de Beethoven, sin el teatro de Shakespeare, sin las esculturas de Miguel Ángel, sin los pensamientos de Kant o sin el Quijote de Cervantes? Sería un universo frío, inhóspito, reducido a sensaciones materiales, desprovisto de sensibilidad e imaginación. En todo hombre hay dos hombres: el que atiende a los imperativos fisiológicos y el que sueña. La protección de la propiedad intelectual tiene por objeto

asegurar que los sucesores espirituales del talento de los grandes autores del pasado puedan sobrevivir e incentivarlos a continuar creando las obras que nos permiten soñar.

Es gracias a la Literatura, las Artes y las Ciencias que la sociedad progresa y que el 'Homo' asume el carácter de 'sapiens,' transformándose de mero animal racional en un ser sensible a la belleza y el conocimiento.

Todo el mundo contemporáneo se debe a los creadores intelectuales, merecedores de la protección de tan preciosas e invalorables aportaciones a la humanidad. (Jessen, s.f.).

De los Primeros Pasos a las Grandes Batallas: La Evolución de los Reclamos por Daños y Perjuicios en la Propiedad Industrial en México

From the First Steps to the Great Battles: The Evolution of Damage Claims in Industrial Property in Mexico

— Armando Arenas* & Eduardo Arana** —

Resumen

Este trabajo analiza la evolución de los procedimientos para reclamar daños y perjuicios por violaciones a derechos de propiedad industrial en México. Se estudian tres leyes: la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, revisando sus disposiciones sobre estos reclamos. Tras explicar la evolución legislativa, se analizan resoluciones clave de los tribunales mexicanos que han influido en la mejora de la legislación y han establecido precedentes que guían a los jueces en su aplicación.

Palabras clave

Daños y perjuicios, nexo causal, indemnización, acción civil, cuarenta por ciento, tribunales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), resolución.

Abstract

This study examines the evolution of procedures for claiming damages due to industrial property rights violations in Mexico. It reviews three laws: the 1976 Inventions and Trademarks Law, the Industrial Property Law, and the Federal Law for the Protection of Industrial Property, focusing on their provisions for damage claims. After outlining the legislative evolution, key court rulings are analyzed to show how they have influenced legal development and provided precedents guiding judges in their application.

Keywords

Damages, causal link, indemnification, civil action, forty percent, courts, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), resolution.

* Abogado especializado en propiedad intelectual y litigios en México. Es socio del bufete OLIVARES, donde co-lidera el área de litigio, brindando asesoría en disputas sobre patentes, competencia desleal y protección de datos clínicos. Su trayectoria se centra en la defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual en sectores como la biotecnología y la farmacéutica.

** Abogado con experiencia en litigios administrativos, civiles y mercantiles en México. Forma parte del equipo legal del bufete OLIVARES, donde se especializa en la resolución de conflictos relacionados con propiedad intelectual. Su práctica abarca la asesoría y representación de clientes en disputas sobre derechos de autor, marcas y patentes.

I. Introducción

La protección de los derechos de propiedad industrial (como los signos distintivos, las patentes, los diseños y modelos industriales, los modelos de utilidad y secretos industriales) ha probado ser un pilar fundamental para fomentar la innovación y el desarrollo económico a nivel mundial. Estos derechos aseguran, en primer lugar, que sus titulares puedan beneficiarse económicamente de su uso y explotación, mientras que, de manera paralela, incentivan la creatividad, el progreso y el desarrollo económico.

Pero, ¿qué pasa cuando estos derechos son vulnerados por terceros? Las leyes en México ponen al alcance de los titulares procedimientos de carácter administrativo para demandar el cese de conductas infractoras a través de las cuales se infringen dichos derechos. De igual manera, se prevén sanciones administrativas en contra de la persona que resulte declarada infractora a la ley. Sin embargo, antes de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que más adelante analizaremos, no era posible reclamar daños y perjuicios o la reparación del daño ante la autoridad administrativa que haya resuelto el procedimiento, debido a que era necesario obtener una resolución firme, lo que demoraba muchos años de litigio, para después reclamar daños ante un Juez en materia Civil.

Por otra parte, la historia nos muestra que el resultado de estos procedimientos administrativos, consistentes en la aplicación de multas, no ha sido lo suficientemente efectivo para desincentivar las conductas ilícitas de terceros en torno a los derechos de propiedad industrial. Ello debido a que, en proporción al número de procedimientos de infracción que se resuelven en México, son muy pocos los casos donde se han reclamado daños y perjuicios con resoluciones en las cuales se condena al pago de una indemnización de daños y perjuicios.

Por ello, cuando estos derechos son vulnerados, además de los procedimientos administrativos para reclamar las infracciones de terceros, también se hace necesaria la existencia de mecanismos efectivos para reclamar la reparación o indemnización de los daños y perjuicios que el titular pudo haber sufrido como consecuencia de la conducta infractora.

Ante esta situación, el marco legal para obtener una indemnización ha evolucionado a lo largo de los años, incluyendo actualmente procedimientos de carácter administrativo para reclamar daños y perjuicios derivados de la violación de estos dere-

chos y que se tramitan ante la propia autoridad que declaró la infracción por violar derechos de propiedad industrial.

Por ello, en este artículo examinaremos cómo han cambiado los procedimientos para reclamar daños y perjuicios derivados de la violación de estos derechos, desde las primeras normativas hasta las leyes más recientes. Además, analizaremos el impacto de estos cambios en la práctica jurídica y en la protección efectiva de la propiedad industrial en México.

II. Desarrollo

En la legislación mexicana, los daños y perjuicios se conciben como la afectación que ha sufrido una persona como resultado de un hecho ilícito, por parte de un tercero, que vulnera sus derechos. Según el Código Civil Federal, los daños y perjuicios comprenden tanto el daño material, que incluye la pérdida o deterioro de bienes, como el lucro cesante, que se refiere a las ganancias dejadas de percibir debido al acto ilícito (García, 2015).

Este mismo Código Civil Federal, en su artículo 1910, establece que “el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima” (Código Civil Federal, 2022a). Esta disposición sienta las bases para la responsabilidad civil en México y el derecho a reclamar la reparación de los daños y perjuicios o su indemnización.

Aunado a lo anterior, el artículo 2110 del mismo código establece que “la reparación del daño debe consistir, a elección del ofendido, en la reinstalación de la situación anterior, cuando sea posible, o en el pago de daños y perjuicios” (Código Civil Federal, 2022b). Esto significa que el afectado puede escoger entre la reparación del daño, cuando esta sea posible, o una indemnización de carácter económico.

En el contexto de la propiedad industrial, estos principios generales se aplican a las infracciones de derechos de propiedad industrial, como las patentes de invención, los modelos y diseños industriales, los signos distintivos y demás figuras que la ley regula. Considerando que la comisión de las infracciones administrativas constituyen hechos ilícitos, el responsable tendrá la obligación de reparar el daño, mientras que el titular afectado puede exigir dicha reparación dentro de un siste-



ma legal efectivo y que responda a la realidad de nuestro país. Esto sucede debido a que, si bien en los últimos años se ha incrementado el número de juicios en los cuales se reclaman daños y perjuicios con resoluciones de condena que abordan aspectos interesantes para su cuantificación (como la valoración de las pruebas, la prescripción de la acción y la cuantificación de los daños), algunos de estos casos son francamente frívolos, lo que pone de manifiesto la necesidad de criterios orientadores que ayuden a construir nuestro sistema legal.

A continuación, analizamos las principales leyes relativas al reclamo de daños y perjuicios, comenzando por la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que marcó un hito en la regulación de la propiedad industrial en el país.

1. Ley de Invenciones y Marcas de 1976

La Ley de Invenciones y Marcas, promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, representó un cambio significativo en la regulación de la propiedad industrial en México. Esta ley proporcionó una estructura detallada para la protección de las patentes y marcas en particular, adaptándose a las necesidades del entorno comercial y tecnológico de la época.

Podemos destacar que esta ley definió de manera específica los criterios para la patentabilidad de las invenciones. El artículo 4 establece que una invención debía ser nueva, implicar una actividad inventiva, y ser susceptible de aplicación industrial para ser considerada patentable (Ley de Invenciones y Marcas, 1976, Art. 4). Mientras que el artículo 40 de la misma ley contempla una vigencia de 10 años improrrogables (Ley de Invenciones y Marcas, 1976, Art. 40).

En cuanto a las marcas, el artículo 112 estipulaba que el registro confería derechos exclusivos sobre el uso de la marca por un período de 5 años, renovable indefinidamente por períodos iguales. Este marco legal fue fundamental para permitir a los titulares de marcas proteger sus activos y prevenir el uso no autorizado de terceros (Ley de Invenciones y Marcas, 1976, Art. 112). Reyes señala que la ley fue un paso adelante para garantizar una protección adecuada y efectiva para los titulares de marcas en un mercado cada vez más globalizado (2010).

1.1. Procedimientos para reclamar daños y perjuicios

La Ley de Invenciones y Marcas abordó por primera vez la cuestión de los daños y perjuicios de-

rivados de la infracción de derechos de propiedad industrial. El artículo 214 permitía a los titulares de derechos solicitar “la reparación y el pago de los daños sufridos con motivo de la infracción”. (Ley de Invenciones y Marcas, 1976, Art. 214). Sánchez (2012) destaca que estas disposiciones fortalecieron los mecanismos legales para que los titulares de derechos pudieran obtener compensaciones justas y adecuadas, mejorando así la eficacia del sistema de propiedad industrial en México.

Adicionalmente, el artículo 215 permitía a los titulares presentar demandas civiles ante los tribunales competentes para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios consecuencia de las infracciones sufridas. Esta disposición fue crucial para garantizar que los afectados pudieran buscar justicia y reparación efectiva (Ley de Invenciones y Marcas, 1976, Art. 215). De igual manera, sentó las bases para que, en las leyes posteriores en la materia, se aumente la regulación de este tipo de reclamos civiles derivados de los procedimientos administrativos.

1.2. Impacto y evolución

La Ley de Invenciones y Marcas de 1976 tuvo un impacto significativo en el fortalecimiento de la protección de la propiedad industrial en México. Estableció un marco legal claro y detallado que permitió una mejor defensa de los derechos de exclusividad y, concretamente, fue la primera en incluir disposiciones específicas sobre la posibilidad de acudir a la vía civil a reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que los titulares de derechos pudieron haber sufrido como resultado de conductas infractoras de terceros.

No obstante, con el tiempo, surgió la necesidad de actualizaciones y reformas para mantener una legislación consistente con las normas internacionales y responder a las nuevas realidades del mercado. Este proceso de evolución llevó a la promulgación de la Ley de la Propiedad Industrial en 1991, que incorporó mejoras y ajustes necesarios, ampliando y refinando la protección de los derechos de propiedad industrial en México.

2. Ley de la Propiedad Industrial de 1991

La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 marcó un hito crucial en la protección de los derechos de propiedad industrial en México y, específicamente, en los mecanismos y reglas para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios.

Esta legislación fue diseñada para adaptarse a las nuevas exigencias del comercio global y las normas internacionales, especialmente en preparación para la adhesión de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (Organización Mundial del Comercio [OMC], 1994; Secretaría de Economía, 1991).

Efectivamente, la adhesión de México al TLCAN y ADPIC fue un factor crucial en la creación de Ley de la Propiedad Industrial de 1991 y sus posteriores reformas, pues estos acuerdos requerían que México ajustara sus leyes para cumplir con los estándares internacionales de protección de la propiedad intelectual.

Por un lado, la integración en el TLCAN implicaba la creación de un entorno económico más competitivo y abierto en América del Norte. Para México, esto significaba asegurar que sus leyes de propiedad industrial proporcionaran un nivel de protección suficiente para fomentar el comercio y la inversión extranjera, además de proteger las innovaciones nacionales en un mercado más amplio (Tratado de Libre Comercio de América del Norte [TLCAN], 1994).

Por otro lado, al adherirse al ADPIC, México se comprometió a cumplir con normas internacionales que dictan cómo los derechos de propiedad intelectual, incluyendo patentes y marcas, deben ser protegidos y aplicados. Esto incluyó requisitos sobre la duración de las patentes, la protección de la información no divulgada, y procedimientos legales para la aplicación de esos derechos (OMC, 1994).

Esta alineación con estándares internacionales buscó no solo mejorar la protección de la propiedad intelectual en el territorio nacional, sino también garantizar que los productos y servicios mexicanos gozaran de protección adecuada en los mercados internacionales, facilitando así el comercio transfronterizo y la inversión. La reforma legislativa de 1991 fue, por lo tanto, un paso esencial para la integración económica de México en el panorama global, promoviendo una economía basada en el conocimiento y el respeto por la innovación y la creatividad.

2.1 Modernización de la protección de la propiedad industrial

Con la ley de 1991, se actualizó significativamente la legislación en torno a las patentes, ampliando la

definición de qué podría ser patentable y clarificando los requisitos como la novedad, el nivel inventivo y la aplicabilidad industrial. Al extender la protección de patentes a 20 años, se estableció un equilibrio entre incentivar a los inventores y permitir eventualmente que las innovaciones entraran en el dominio público, beneficiando así a la sociedad en su conjunto.

En cuanto al tema de marcas, se introdujo un sistema más robusto para su registro y defensa, incluyendo logotipos. Se establecieron medidas más estrictas contra la piratería y la competencia desleal, protegiendo no solo las marcas tradicionales sino también las denominaciones de origen y las marcas colectivas, lo cual fue fundamental para productos con identidad regional específica.

2.2 La regla del 40% para calcular la indemnización de daños y perjuicios.

Uno de los aspectos más importantes de esta Ley fue la inclusión de la “regla del 40%”, la cual transformó la manera en que se cuantificaba la indemnización por los daños y perjuicios en casos de infracción a derechos de propiedad industrial.

La regla del 40% fue una respuesta directa a la necesidad de encontrar un mecanismo más eficiente para cuantificar el monto de la indemnización en la resolución de casos de infracción de propiedad industrial. La ley buscó ofrecer una solución que minimizara los largos y costosos procesos judiciales que a menudo eran necesarios para determinar los daños y perjuicios. Al establecer un mínimo equivalente al 40% de los ingresos de productos o servicios infractores, la ley creó un método claro y predecible para calcular compensaciones, facilitando así un proceso legal más **ágil** y menos sujeto a interpretaciones divergentes que podrían prolongar los litigios (Gaceta del Senado, 1991).

Esta disposición específica puso un **énfasis** considerable en la responsabilidad económica de las infracciones, haciendo que las consecuencias de violar la propiedad industrial fueran tangibles y significativas, además de la multa que la autoridad administrativa impone al infractor. Al establecer un umbral de indemnización, la ley también ayudó a nivelar el campo de juego entre pequeñas empresas y corporaciones más grandes, permitiendo que los innovadores más pequeños tuvieran la seguridad de que podrían defender sus derechos efectivamente. Esta medida no solo fortaleció las protecciones, sino que también incentivó el respeto por la propiedad industrial dentro del mundo empresarial de



México, reduciendo potencialmente los casos de infracción debido al riesgo de sanciones económicas sustanciales.

Además, la regla del 40% reflejó una tendencia internacional hacia la simplificación en la determinación de los daños en casos de infracción de propiedad industrial. Aunque cada país tiene su propio enfoque, la decisión de México de implementar un porcentaje fijo como parte del cálculo de los daños es relativamente **única** y representa un enfoque práctico para asegurar que los titulares de derechos reciban una compensación justa y suficiente. Este enfoque está en línea con los esfuerzos globales para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y asegurar que las leyes sean suficientemente disuasivas para desalentar la infracción (International Intellectual Property Institute, 2019).

Si bien es cierto que la regla del 40% fue elogiada por su claridad y por proporcionar un mecanismo disuasivo fuerte, también ha enfrentado y enfrenta críticas. Algunos críticos sostienen que puede resultar en compensaciones que no reflejan adecuadamente el daño real sufrido, especialmente en casos donde el 40% de los ingresos del infractor supere ampliamente las pérdidas del titular del derecho. De igual manera, se critica que el cálculo de la indemnización requiera de la cooperación del infractor y demandado en la acción civil, pues será necesario que ponga a disposición su información contable sobre las ventas del producto o servicio infractor, y esto puede ser aprovechado por el demandado para entorpecer el trámite de la cuantificación.

En cambio, defensores de la regla argumentan que su existencia es crucial para el cumplimiento efectivo de la ley y para mantener un entorno de negocios donde la innovación y la creatividad sean adecuadamente valoradas y protegidas. Asimismo, alegan que, el hecho de establecer un porcentaje mínimo de las ganancias obtenidas por la venta del producto o servicio infractor desincentiva las conductas infractoras de terceros a derechos exclusivos. Cabe mencionar, que este porcentaje puede incluso ser si el actor acredita que sufrió daños y perjuicios mayores al 40% que establece la Ley.

Es importante puntualizar que, no existía claridad en esta Ley respecto a la procedencia de una acción civil reclamando una indemnización por los daños y perjuicios causados.

Efectivamente, desde la entrada en vigor de la Ley hasta principios del año 2004, los titulares de derechos de propiedad industrial aprovecharon la

poca claridad en la redacción de las disposiciones sobre los reclamos de daños y perjuicios y la regla del 40% para iniciar acciones civiles sin agotar previamente el procedimiento administrativo de infracción ni obtener una resolución favorable para los intereses del titular del derecho, es decir, que se declarara infractor al demandado.

Esta situación escaló hasta nuestros Tribunales Federales, quienes, atendiendo a la importancia del tema y la cantidad de asuntos recibidos, emitieron tres criterios no obligatorios que, por su importancia, citamos a continuación:

Criterio 1:

PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACIÓN.

La procedencia de las acciones civiles y mercantiles a que alude el artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial no están condicionadas a la previa declaración de alguna o algunas de las infracciones administrativas previstas en el diverso numeral 213 de esa legislación, pues la finalidad de **éstas** es eminentemente sancionadora y se da en el marco de las relaciones Estado-particular, mientras que la finalidad de las primeras es netamente conmutativa, cuya relación atañe sólo a particulares; por tanto, al ser independientes unas de otras, para que proceda la acción de daños y perjuicios, reclamada como suerte principal, la parte actora tendrá que probar los hechos constitutivos de la misma, es decir, la conducta o actos de la demandada que se los ocasionaron, independientemente de que los mismos puedan actualizar determinadas infracciones administrativas. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001)

Criterio 2:

MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Los artículos 221, 221 bis, 227, 228 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial facultan a los afectados para solicitar ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial la investigación de posibles infracciones a sus derechos de propiedad industrial con la finalidad de que, en su caso, se impongan a los infractores las sanciones correspondientes. Asimismo, conceden acción civil y mercantil en términos de la legislación común para demandar ante las autoridades judiciales el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a esos derechos. Sin embargo, no establecen como presupuesto para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios la tramitación previa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del procedimiento administrativo previsto en los mencionados artículos. La razón de ello radica en que ya que el procedimiento administrativo de declaración de infracción administrativa y la acción de daños y perjuicios son independientes el uno de la otra, pues aunque ambos tienen la finalidad de determinar la existencia de una violación a derechos que tutela la Ley de la Propiedad Industrial, el primero tiene un objetivo eminentemente sancionador, mientras que la segunda pretende el resarcimiento al afectado de los daños y perjuicios que le hubiera causado la violación a sus derechos de propiedad industrial. En consecuencia, al no existir en la Ley de la Propiedad Industrial algún precepto legal que disponga que previo al ejercicio de la acción de daños y perjuicios se debe agotar el procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que determine la existencia de alguna infracción por violación a los derechos de propiedad industrial, no existe ningún impedimento legal para que la autoridad jurisdiccional analice si existe o no una violación a los derechos de propiedad industrial de la actora y, con base en ello, establezca la procedencia o improcedencia de la condena al pago de los daños y perjuicios reclamados. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2002)

Criterio 3:

ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS. VIOLACIÓN AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICIÓN PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL).

La acción civil de daños y perjuicios es improcedente, entre tanto no exista acreditado en actuaciones la ilicitud del hecho, mediante el pronunciamiento firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de que existió la violación a la ley de la

materia por parte de los demandados, cuando en tal violación se fundó la acción de daños y perjuicios intentada. Lo anterior es así, porque el pronunciamiento administrativo citado es el **ÚNICO** medio probatorio idóneo para acreditar tal hecho ilícito, dado que si bien es cierto la naturaleza de los procedimientos civil y administrativo es diferente, y el juicio civil es autónomo e independiente del procedimiento administrativo respectivo, también lo es que de acuerdo al contenido del artículo 1910 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en materia mercantil, la responsabilidad civil por daños y perjuicios, producto de hechos ilícitos, presupone como condición necesaria para la procedencia de la acción, la existencia y acreditamiento del hecho ilícito respectivo, por lo que si **éste** se hizo consistir en una violación directa del derecho de uso exclusivo de una marca, derivado necesariamente de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que el mismo tenga tutela en la legislación común, el Juez Civil no puede determinar la ilicitud de tal hecho en aplicación de ese cuerpo normativo de naturaleza administrativa, dado que de la interpretación sistemática de los artículos 1o., 6o., fracciones III, IV y V, 87, 213, fracción XXV, 221, 221 bis y 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, se advierte que tal pronunciamiento de ilicitud se encuentra reservado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en consecuencia, el acreditamiento de la resolución administrativa firme respectiva es una condición necesaria, esencial para la procedencia de la acción civil de daños y perjuicios intentada. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2003)

Claramente estábamos en presencia de dos criterios jurídicos completamente opuestos. Mientras dos de las tesis establecían que no era requisito agotar previamente el procedimiento de infracción y obtener una resolución favorable para interponer una acción civil reclamando una indemnización por daños y perjuicios, el tercero determinó que, para la procedencia de una acción civil de esta naturaleza, era necesaria una resolución administrativa previa por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en donde se declarara la infracción a los derechos del titular.

Ante esta situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo esta contradicción de criterios. Esto tuvo como resultado que, en mayo de 2004, emitiera una jurisprudencia obligatoria, en la cual determinó que, para que una acción civil reclamando una indemnización por los daños y perjuicios en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, era necesaria una declaración firme por parte del IMPI sobre la existencia de infracciones



en la materia. Es decir, una resolución final por parte de la autoridad administrativa por medio de la cual resolviera que existieron conductas infractoras por parte del demandado. Esta jurisprudencia es la siguiente y que traemos a colación por su importancia:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

De lo dispuesto en los artículos 6o., 187, 188, 192, 193, 198, 199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como la de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que cuando las partes interesadas no designen como **árbitro** al citado instituto para la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fracción IX del artículo 6o. de la ley de la materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago en los términos de la legislación común, que no es otra sino la legislación civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de aquella ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, resulta inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello, el Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial deberá ponderar si aquéllos fueron producto directo de la infracción administrativa declarada por el mencionado instituto, pero no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción, pues ello ya habrá sido declarado en resolución firme por la autoridad administrativa; de ahí que al estar ligada estrechamen-

te con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004)

Esta determinación por parte de la Suprema Corte de Justicia dio la claridad que la Ley de la Propiedad Industrial no daba en cuanto a las acciones civiles reclamando una indemnización por daños y perjuicios. Y este criterio rigió hasta noviembre de 2020, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual analizaremos más adelante.

2.3 Impacto y evolución

La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 elevó los estándares de protección y gestión de derechos de propiedad industrial en México, facilitando un entorno más seguro y predecible para la inversión tanto nacional como extranjera. El robustecimiento del marco legal contribuyó significativamente al crecimiento económico y al fomento de la innovación en el país. Además, preparó a México para enfrentar los desafíos de un mercado globalizado, asegurando que los derechos de propiedad industrial fueran respetados y debidamente protegidos.

Específicamente, la implementación de la regla del 40% tiene un efecto significativo en la evolución del régimen de propiedad industrial en México. Esta disposición ha sido instrumental en establecer un precedente claro para la indemnización en casos de infracción, influyendo en cómo los titulares de derechos abordan la defensa y la valoración de sus activos intelectuales. Al garantizar que los innovadores y creadores reciban una indemnización justa por el uso no autorizado de sus creaciones, la regla del 40% ha contribuido a un entorno donde la innovación es tanto protegida como incentivada. Este balance es crucial para fomentar un continuo desarrollo tecnológico y creativo dentro del país.

En esta misma línea, precisamente por la trascendencia y el impacto que la regla del 40% tuvo en México, ha sido objeto de análisis y debate dentro de la comunidad legal y empresarial, al igual que en los Tribunales, lo que ha llevado a ajustes y refinamientos en la ley para asegurar que continúe cumpliendo su objetivo sin imponer cargas desproporcionadas a ninguna parte. Esto demuestra la capacidad de adaptación del sistema legal mexicano a las dinámicas del mercado y las necesidades de los actores económicos.

3. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020

Finalmente, llegamos a la ley vigente: la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020 (LFPPI). Se trata de una reforma legislativa que moderniza y refuerza las regulaciones previas sobre la protección de la propiedad industrial, promulgada en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). No cabe duda en que esta ley representa un esfuerzo concertado para alinear la normativa mexicana con los estándares internacionales más estrictos y abordar las necesidades emergentes del mercado global y digital, precisamente en el marco de un nuevo tratado internacional entre los socios comerciales más importantes de México.

La necesidad de actualizar la legislación de propiedad industrial se hizo evidente con los cambios tecnológicos rápidos y el crecimiento del comercio internacional. La Ley de la Propiedad Industrial de 1991, aunque progresista en su momento, ya no satisfacía las demandas de un entorno económico globalizado ni cumplía con los compromisos internacionales adquiridos por México, particularmente bajo los términos del T-MEC. La nueva ley busca proporcionar un marco legal que no solo proteja las innovaciones tecnológicas y las creaciones intelectuales, sino que también mejore la aplicación de la ley y las sanciones por infracciones (Diario Oficial de la Federación, 2020).

3.1 Fortalecimiento de medidas preventivas y punitivas

La LFPPI introduce sanciones más rigurosas y medidas preventivas para proteger eficazmente los derechos de propiedad industrial. Estas incluyen aumentos en las multas y, en casos de infracciones graves, la introducción de penas de prisión para los infractores. Este enfoque más duro busca disuadir la violación de derechos y garantizar que las penas sean proporcionales al daño causado, reflejando una tendencia global hacia la protección más estricta de los derechos de propiedad intelectual (IMPI, 2020).

3.2 Mejoras en procedimientos para hacer valer derechos y reclamar daños y perjuicios

Uno de los cambios más significativos ocurridos con la entrada en vigor de esta nueva ley, fue en torno al litigio en materia de propiedad industrial, impactando en la protección de las diversas figuras legales contempladas en la ley.

Centrándonos específicamente en la protección de los derechos de propiedad industrial, la nueva Ley introduce nuevas acciones y cambios relevantes, destacando, primeramente, el procedimiento de conciliación. Ahora, las partes involucradas en un procedimiento de infracción pueden optar por trasladar el litigio a este medio alternativo de solución de controversias, con la finalidad de buscar una solución pronta y extrajudicial. Este procedimiento de mediación se lleva ante el mismo IMPI, por lo que la Ley contempla las reglas y etapas que se deben seguir y observar.

Respecto al reclamo de los daños y perjuicios, la LFPPI trajo muchas novedades que explicamos a continuación.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial y el criterio de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que hemos explicado, los titulares de derechos de propiedad industrial **únicamente** podían iniciar una acción reclamando una indemnización por los daños y perjuicios que sufrieron como resultado de una infracción, hasta que la resolución del IMPI fuera firme. De igual manera, el conocimiento de este tipo de acciones indemnizatorias se reservaba a los Tribunales Civiles.

Ahora, con base en la LFPPI, los titulares tienen 3 alternativas para buscar una indemnización de los daños y perjuicios sufridos:

- a.- La vía tradicional. Al hablar de esta vía, nos referimos a aquella que consiste en agotar el procedimiento de infracción ante el IMPI y, una vez que se obtenga una resolución favorable y firme, acudir a los Tribunales Civiles con una acción civil, reclamando una indemnización por los daños y perjuicios causados.
- b.- La vía “administrativa”. Esta nueva posibilidad implica que, una vez agotado el procedimiento de infracción ante el IMPI y se obtenga resolución firme y favorable, es posible reclamar la indemnización de los daños y perjuicios ante la misma autoridad administrativa a través de un incidente. Efectivamente, la Ley vigente otorga facultades al IMPI para que este se pronuncie sobre los daños y perjuicios y cuantifique la indemnización que corresponda. No obstante, aún y cuando el IMPI tenga las facultades para declarar y cuantificar los daños, la ejecución de la resolución deberá promoverse ante los Tribunales Civiles.
- c.- La vía “civil”. Por **último**, tenemos esta nueva vía que intenta imitar lo dispuesto por la Ley



Federal del Derecho de Autor. Esta nueva vía permite a los titulares de derechos a acudir directamente ante los Tribunales Civiles, sin la necesidad de contar con una declaración de infracción previa por parte de IMPI, a reclamar violación a sus derechos y, en la misma acción, la indemnización por los daños y perjuicios que pudieron resentir.

La finalidad de esta nueva vía es promover que los juicios y procedimientos sean más expeditos. Sin embargo, una disposición de la LFPPI abre la posibilidad de que el IMPI acabe interviniendo de manera indirecta en un reclamo de daños. Efectivamente, la Ley vigente estipula que si los registros base del reclamo civil son impugnados por el demandado ante el IMPI (como la autoridad competente para resolver cancelaciones y nulidades de los registros), el procedimiento civil quedará suspendido hasta en tanto no se emita una resolución firme sobre la cancelación/nulidad de los registros base del reclamo, es decir, hasta que el IMPI resuelva si el actor tiene o no interés jurídico para reclamar daños y perjuicios, el Juez Civil podrá reanudar y decidir el fondo.

No podemos negar que, hasta antes de la entrada en vigor de la LFPPI, los titulares de derechos no tenían tantas alternativas para hacer valer sus derechos, aunado a que enfrentaban procesos prolongados y complicados para reclamar daños y perjuicios, lo que a menudo resultaba en resoluciones insatisfactorias. La nueva ley pretende eliminar estos procesos prolongados, teniendo disponibles diversas vías para hacer valer sus derechos. Sin embargo, como quedó de manifiesto, el hecho de que la acción civil se suspenderá en caso de que se cuestione la validez del derecho base de la acción, permite que, aún y cuando no haya sido la intención del demandante, sea necesaria la intervención del IMPI.

3.3 Criterios precisos para la determinación de la indemnización

La determinación de indemnizaciones ha sido uno de los aspectos más fortalecidos en la nueva ley, con la introducción de criterios específicos que buscan hacer las compensaciones más justas y acordes con el daño real sufrido. La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 **únicamente** establecía que el titular afectado podrá reclamar cuando menos el 40% de las ventas del producto o servicio infractor. Como lo comentamos, esto dificultaba la cuantificación en una instancia civil, pues necesariamente requería la participación y “cooperación” del demandan-

do al tener que acceder a su información contable. Ahora, la LFPPI establece que, para determinar el monto de la indemnización, a elección del titular afectado, se tomará en cuenta cualquiera de los siguientes indicadores (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 1976, Art. 397):

- a.- El valor de los productos o servicios infringidos a precio del mercado.
- b.- Las utilidades que el titular afectado dejó de percibir con motivo de la infracción.
- c.- Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de su conducta ilícita.
- d.- El precio de una licencia que hubiera tenido que pagar el infractor, considerando el valor comercial del derecho violado y otras licencias que ya se hubiesen otorgado.

Esto constituye un avance importante, ya que permite al titular afectado escoger la forma que tenga a su alcance para calcular la indemnización, así como escoger sobre qué indicador se realizaría la potencial cuantificación.

4.4 Implementación y retos futuros

La implementación de la LFPPI ha comenzado a transformar el panorama de la propiedad industrial en México. Sin embargo, enfrenta desafíos, incluyendo la necesidad de asegurar que los funcionarios judiciales y administrativos se encuentren adecuadamente capacitados para manejar los casos bajo la nueva ley y que exista suficiente infraestructura para soportar un sistema judicial eficiente. El **éxito** de la ley dependerá de cómo estos desafíos se aborden en los próximos años.

5. Criterio relevante de Tribunales

En la arena de la propiedad industrial en México, las sentencias y criterios de tribunales han moldeado significativamente el entendimiento y la aplicación de las leyes de daños y perjuicios. Estos criterios no solo refuerzan la seguridad jurídica, sino que también aseguran que los titulares de derechos reciban una compensación justa y equitativa o que no sean condenados de manera injustificada por hacer valer sus derechos. Estas decisiones subrayan el compromiso del sistema judicial con la protección efectiva de la propiedad intelectual y fomentan un entorno de respeto hacia la innovación.

Uno de estos criterios está relacionado con una empresa innovadora perteneciente a la industria farmacéutica que fue objeto de un reclamo en la vía

civil de pago de daños y perjuicios por una empresa genérica, que fundó su reclamo en un supuesto ejercicio indebido de un derecho de patente dentro de un procedimiento administrativo de infracción.

Este supuesto ejercicio indebido de un derecho consistió supuestamente hacer valer una patente, dentro de un procedimiento de infracción, que ya no estaba vigente. Es importante precisar que la vigencia de la patente fue corregida o enmendada por el mismo IMPI en términos del artículo 12 transitorio de la extinta Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que permitía la adecuación de la patente mexicana a la vigencia de la patente reclamada como prioridad, lo que permitió iniciar la acción de infracción.

Sin embargo, durante el trámite de dicha infracción, el oficio que corrigió la vigencia de la patente fue declarado nulo porque el funcionario que lo firmó carecía de facultades para hacerlo y no así porque la petición de corrección fuera infundada. Esto tuvo como resultado que no se analizara el fondo de la infracción, pues el IMPI consideró que el interés jurídico de la parte actora había desaparecido.

En la acción civil, el demandante pretendía una indemnización de 12 millones de dólares, lo cual supuestamente correspondía a las ventas de su producto que no pudo realizar durante la vigencia de las medidas provisionales dictadas por el IMPI que le impedían comercializar su producto. De igual manera, incluyó las ventas que supuestamente tampoco pudo realizar por tener que colocar su producto de nueva cuenta en el mercado, precisando que reclamaba ventas de años en los cuales ya no había medidas provisionales.

En primera y segunda instancia local, se condenó a la empresa innovadora a pagar una indemnización consistente en el valor de las ventas no realizadas del producto durante los años que estuvieron vigentes las medidas cautelares. Tanto el Juzgado como la Sala de Apelación consideraron que el continuar con el procedimiento de infracción, agotando todas las instancias posteriores, sí implicaba un ejercicio indebido del derecho de patente, puntualizando que, si el IMPI ordenó la entrega de la fianza a la demandante, implica que se causaron daños y perjuicios.

Esta determinación fue revocada por un Tribunal Federal, quien consideró que no hay elementos para reclamar una indemnización porque la acción de infracción se promovió mientras estaba vigente la patente, al establecer que el oficio que corrigió la

vigencia fue anulado después de que se presentó la acción administrativa.

De igual manera, puntualizó que la exhibición de la fianza era una garantía de efectividad por los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar a la demandada en caso de que se resolviera el fondo del asunto y no podía considerarse que la orden de entrega a la demandada podría establecer que se había causado un daño o un perjuicio, lo que no sucedió en el caso concreto, pues no se analizó el fondo al haber desaparecido el interés jurídico de la demandante en el procedimiento de infracción.

Esta sentencia es relevante porque contribuye al análisis de cuestiones relacionadas con el reclamo de daños y perjuicios en materia de patentes en México desde la perspectiva civil.

III. Conclusión

La evolución de la legislación sobre daños y perjuicios en México en el ámbito de la propiedad industrial refleja un desarrollo significativo y continuo hacia un marco normativo más robusto y efectivo. Desde la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 hasta la reciente Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020, cada reforma legislativa ha representado un avance decisivo en la protección de los derechos de los innovadores y empresarios. Estas reformas han introducido procedimientos más claros y detallados para la reclamación de daños, así como criterios más precisos para la determinación de indemnizaciones, procurando compensaciones que reflejan más equitativamente el daño real sufrido por los titulares de derechos o incluso aquellos en los cuales no se demostró la afectación a ese derecho.

Si bien es cierto, nuestro sistema ha avanzado en los últimos años, aún es necesario que nuestros Jueces Civiles se capaciten y conozcan la propiedad industrial con mayor profundidad, debido a que, en el trámite y resolución de los asuntos sometidos a su jurisdicción, necesariamente tienen que aplicar e interpretar la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, lo que constituye en nuestra opinión el mayor desafío para el sistema. Asimismo, el IMPI, requiere capacitación para resolver adecuadamente las cuantificaciones de daños y perjuicios, las cuales al momento de escribir el presente artículo aún no se había presentado.

Por otra parte, consideramos que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha jugado un papel crucial en la interpretación y aplica-



ción de estas leyes, contribuyendo significativamente a la consolidación del marco legal. Los criterios judiciales han clarificado numerosas dudas y han establecido precedentes que orientan tanto a los tribunales como a los afectados sobre cómo proceder en casos complejos de infracción. Este diálogo entre la legislación y la jurisprudencia ha permitido adaptar el marco legal a las realidades contemporáneas del comercio y la tecnología, asegurando que México mantenga un sistema de protección de propiedad industrial acorde con los estándares internacionales y las demandas del mercado global.

El fortalecimiento continuo de estas leyes y su interpretación jurisprudencial son fundamentales para fomentar un ambiente donde la innovación y la creatividad puedan prosperar sin temor a infracciones injustificadas. Mirando hacia el futuro, será esencial que México siga evaluando y adaptando su legislación para enfrentar nuevos desafíos, como los surgidos de la digitalización y la globalización económica, para asegurar que el sistema de propiedad industrial no solo proteja los derechos de los inventores y empresarios, sino que también promueva un desarrollo económico justo y sostenible.

Este enfoque progresivo y adaptativo hacia la legislación y jurisprudencia en materia de propiedad industrial garantiza que México no solo cumpla con sus compromisos internacionales, sino que también establezca un estándar de referencia en la protección de los derechos de propiedad industrial a nivel mundial.

Referencias bibliográficas

- Código Civil Federal. (2022a). Artículo 1910. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_010622.pdf
- Código Civil Federal. (2022b). Artículo 2110. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_010622.pdf
- Diario Oficial de la Federación. (1976). Ley de Invenciones y Marcas. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4840376&fecha=10/02/1976#gsc.tab=0
- Gaceta del Senado. (1991). Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991.
- García, L. (2015). Responsabilidad Civil en México. Editorial Jurídica.
- International Intellectual Property Institute. (2019). Comparative Study on Damage Compensation in IP Infringement Cases.
- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. (2020). Recuperado de <https://www.dof.gob.mx/2020/SEGOB/LFPI.pdf>
- Martínez, A. (2018). Propiedad Industrial y Derechos de Autor en México. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2020). Report on Global Trends in IP Enforcement and Protection.
- Organización Mundial del Comercio. (1994). Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf
- Reyes, R. (2010). *La protección de la propiedad industrial en México: Una visión histórica*. Editorial Jurídica de México.
- Sánchez, M. (2012). *Evolución y cambios en la legislación de propiedad industrial en México*. Revista Mexicana de Derecho Empresarial, 24(2), 45-62.
- Secretaría de Economía. (1991). Ley de la Propiedad Industrial. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_240520.pdf
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (M arzo de 2001). *PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACIÓN*. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/190110>
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (A gosto de 2002). *MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL*. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/186222>
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (M arzo de 2003). *ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS. VIOLACIÓN AL DERECHO DE USO*

EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICIÓN PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/184719>

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (Mayo de 2004). *PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITU-*

TO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/181491>

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (1994). TLCAN. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/TLCAN.pdf>

El Derecho de la Innovación: una especialización legal en auge

The Law of Innovation: a legal specialization on the rise

— Claudia Fernandini* y Yajaira Saavedra** —

Resumen

El Derecho de la Innovación en Perú se ha convertido en una especialización legal fundamental para impulsar el desarrollo económico y social en un entorno tecnológico en constante cambio. Este campo interdisciplinario busca crear un marco jurídico que fomente la inversión en investigación, desarrollo e innovación, facilitando la transferencia de tecnología y conocimiento entre universidades y empresas. Aunque la protección de la propiedad intelectual impulsa la creación de nuevos productos, el país enfrenta desafíos como la fragmentación normativa y la falta de coordinación institucional.

No obstante, el marco legal peruano enfrenta importantes desafíos, como la fragmentación normativa y la falta de coordinación entre instituciones. Iniciativas como SINACTI, PROCIENCIA y PROINNOVATE buscan mejorar la articulación del ecosistema de innovación. Sin embargo, aún persisten barreras como la baja cultura de innovación y la necesidad de abogados especializados.

Palabras clave

Derecho de la Innovación, desarrollo económico, propiedad intelectual, transferencia de tecnología, ecosistema de innovación, investigación y desarrollo.

Abstract

Innovation Law in Peru has become a fundamental legal specialization to promote economic and social development in a constantly changing technological environment. This interdisciplinary field seeks to create a legal framework that encourages investment in research, development and innovation, facilitating transfer technology and knowledge between universities and companies. Although intellectual property protection drives the creation of new products, the country faces challenges such as regulatory fragmentation and lack of institutional coordination.

Initiatives such as SINACTI, PROCIENCIA and PROINNOVATE seek to improve the coordination of the innovation ecosystem. However, barriers still persist, such as the low culture of innovation and the need for specialized lawyers.

Keywords

Law of Innovation, economic development, intellectual property, technology transfer, innovation ecosystem, research and development.

* Claudia Fernandini cuenta con más de 23 años de experiencia profesional. Es abogada por la Universidad de Lima, Magíster en Administración por la Universidad del Pacífico y Magíster en Desarrollo de Proyectos de Innovación y Producto por la Universidad Científica del Sur. Cuenta con cursos de especialización en Gestión de la innovación orientada al Mercado, Vigilancia tecnológica e Inteligencia Estratégica, Metodologías Ágiles, inversión en startups y formación para gestores de fondos, entre otros.

En 2024, su destacada trayectoria la llevó a ser reconocida como una de las 250 mujeres más influyentes en Propiedad Intelectual del mundo, por la prestigiosa plataforma WIPR Diversity's Top 100.

Asimismo, ha sido rankada por publicaciones especializadas como IAM Patent 1000, WIPR Leaders, IP Stars, Leader's League y Chambers and Partners, ubicándola entre los profesionales más prominentes en Propiedad Intelectual, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, con especial énfasis en las áreas de Protección de Datos, Salud, Farmacia y Biotecnologías, y Ciencias de la Vida: Reglamentario.

Actualmente, Claudia Fernandini es socia fundadora de Mertz Perú, firma donde pone en práctica su vasto conocimiento y experiencia para brindar asesoría integral a empresas y organizaciones en los diversos aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual, la Innovación y la Tecnología.

** Yajaira Saavedra, profesional en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Comunicadora por Toulouse Lautrec, ha sido reconocida como una profesional altamente recomendada en Propiedad Intelectual por Leaders League. Su carrera se ha centrado en la elaboración de acciones ante INDECOPI, específicamente en la Dirección de Signos Distintivos y Derecho de Autor, así como en la elaboración de contratos en MERTZ PERÚ. Saavedra ha proporcionado asesoramiento y charlas a investigadores y startups universitarias en patentes, marcas y propiedad intelectual entre 2017 y 2019. Además, ha colaborado en consultorías sobre propiedad intelectual para Concytec y ha publicado notas de opinión para Gaceta Jurídica. Su experiencia previa incluye un rol como asistente legal para Indecopi y como consultora de comunicación en industrias culturales, demostrando un sólido entendimiento tanto de los aspectos legales como de la comunicación en el ámbito de la innovación.

1. Introducción

En un mundo cada vez más dinámico e innovador, la demanda de soluciones legales especializadas ha crecido de manera significativa. La emergencia de nuevas tecnologías y modelos comerciales ha impactado profundamente los mercados, subrayando la necesidad de un marco legal que sea tanto sólido como adaptable. El Derecho de la Innovación, una disciplina estratégica, regula este proceso de transformación, facilitando la inversión en investigación y desarrollo, promoviendo la colaboración entre diversos actores del ecosistema de innovación, y proveyendo herramientas legales esenciales para la protección de la innovación. En Perú, con su aspiración de consolidarse como una nación líder en innovación, se requiere de un Derecho de la Innovación robusto que apoye el desarrollo de nuevas tecnologías y modelos de negocio, contribuyendo así al crecimiento económico y al bienestar general de la población.

El Derecho de la Innovación ha evolucionado en respuesta a los avances en tecnología y los cambios en los modelos de negocio. Tradicionalmente, las cuestiones legales relacionadas con la innovación eran manejadas dentro de las áreas del derecho de propiedad intelectual y comercial. No obstante, la creciente complejidad de las transacciones comerciales y el surgimiento de nuevas tecnologías han impulsado la formación de esta especialización jurídica, que abarca áreas clave como la transferencia de tecnología, la gestión de la propiedad intelectual, y la redacción y negociación de contratos complejos. La especialización en Derecho de la Innovación se ha vuelto crucial debido al auge de tecnologías disruptivas que tienen un impacto significativo en diversas industrias. Estas innovaciones no solo abren nuevas oportunidades comerciales, sino que también presentan desafíos legales únicos que requieren un enfoque especializado. Por ejemplo, la aparición de tecnologías como la inteligencia artificial, el *blockchain* y la biotecnología plantea nuevas cuestiones sobre derechos de propiedad intelectual, privacidad de datos y regulaciones éticas.

En este ecosistema, los abogados especializados en innovación son esenciales. Se desempeñan como asesores estratégicos, asistiendo a empresas, emprendedores y organizaciones gubernamentales en todas las etapas del proceso innovador. Sus habilidades incluyen la protección de la propiedad intelectual y la negociación de contratos complejos, así como la resolución de disputas y la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales.

La creciente complejidad de las transacciones relacionadas con la innovación exige una constante actualización y adaptación del marco legal. Los abogados especializados en innovación deben estar al tanto de las últimas tendencias tecnológicas y normativas para brindar a sus clientes un asesoramiento integral y de alta calidad.

Por último, pero no menos importante, el Derecho de la Innovación es un campo en constante evolución que desempeña un papel importante en la promoción de la innovación y el desarrollo económico. Esta disciplina ayuda a crear un entorno propicio para el surgimiento de nuevas empresas, la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida de la población al proporcionar un marco legal claro y certero.

2. Marco conceptual

2.1. Conceptos fundamentales

Innovación

La innovación es un concepto amplio y multifacético que ha sido definido de diversas maneras a lo largo del tiempo. Schumpeter (1934) la concibió como la introducción de nuevos productos o procesos de producción, mientras que Drucker (1985) la definió como la creación de algo nuevo y útil. Actualmente, la innovación se define como un proceso continuo que implica la creación y aplicación de nuevas ideas con el fin de generar valor. Varios actores, incluidos consumidores, gobiernos, universidades, empresas y emprendedores, pueden impulsar este proceso (Tidd, Bessant & Pavitt, 2005, p.6). De acuerdo con el Decreto Supremo N° 019-2016-PCM, el término “innovación” se define como la “introducción exitosa de un nuevo o significativamente mejorado producto, proceso, servicio, método de comercialización o método organizativo en las prácticas internas de la empresa, institución, mercado, o en la sociedad (Perú, Decreto Supremo 019-2016-PCM, Reglamento de la Ley 30018, Ley de Promoción del Uso de la Información de Patentes para Fomentar la Innovación y la Transferencia de Tecnología).

La innovación puede generar nuevos paradigmas o, por el contrario, validar y rediseñar paradigmas anteriores. Por ejemplo, el desarrollo de los MOOCC (Ruiz Bolívar, 2015, p.48) y la práctica de colgar cursos en plataformas gratuitas (Suárez, 2015, p. 1), fortalecen el paradigma de la educación gratuita universal.



Una amplia gama de actores y factores impulsan el proceso multifacético de innovación. Por un lado, encontramos la innovación impulsada o atraída por el mercado, donde el motor principal son las necesidades y demandas de los consumidores. Las plataformas digitales, que han transformado industrias enteras, responden a las demandas de los consumidores por soluciones más adaptables y personalizadas (Gansky, 2010, p.15). La innovación impulsada por los productores es cuando las empresas proactivas invierten en investigación y desarrollo para producir nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades de sus clientes o para abrir nuevos mercados. Según Dyer, Gregersen y Christensen (2016, p.17), elementos internos como la cultura organizacional y la disponibilidad de recursos pueden afectar a una empresa y su capacidad para innovar. Según Prahalad y Ramaswamy (2004, p. 10), las empresas deben cambiar de un enfoque de creación de valor a uno de cocreación de valor con los clientes. Von Hippel (2005) destaca la importancia de involucrar a los consumidores en el proceso de innovación, ya que los usuarios con frecuencia son los primeros en detectar nuevas necesidades y crear soluciones innovadoras. Esta tendencia muestra que los usuarios no solo reciben bienes y servicios, sino que también son fuentes útiles de conceptos y colaboradores de valor.

La innovación es un fenómeno complejo que involucra la interacción de diversos factores. En la práctica, las diversas categorías de innovación con frecuencia se entrelazan. Las empresas que escuchan las necesidades de los consumidores y aprovechan sus propias capacidades y conocimientos suelen tener éxito en la innovación.

Innovación tecnológica

Según la OCDE (2008) la innovación tecnológica se define como “una mejora o novedad en las características del desempeño de los productos o servicios. Su aplicación práctica dependerá del grado en que dichas características y su novedad sean un factor importante en las ventas de una empresa o industria correspondiente”.

Innovación disruptiva, incremental y abierta

La RAE define una disrupción como una rotura o interrupción brusca. En el crecimiento económico, la introducción de nuevas tecnologías puede provocar rupturas o interrupciones drásticas, lo que puede alterar industrias y eliminar a las empresas que dominan la tecnología y no pueden adaptarse al cambio tecnológico. Cada vez presenciamos cambios tecnológicos más rápidos y en

sectores más diversos, como el cambio de la fotografía de papel a digital, la cámara independiente que se integra en los teléfonos inteligentes y los vehículos autónomos impulsados por empresas ajenas al sector automotriz. Las transformaciones suelen reflejar soluciones tecnológicas más simples y económicas, que han sido facilitadas por los avances tecnológicos, pero no necesariamente de mayor complejidad (Clayton, Raynor y McDonald, 2015, p.46). Además, observamos cómo el derecho responde a las nuevas realidades generadas por la innovación, como por ejemplo, estableciendo esquemas de tributación para plataformas digitales (López, 2019, p.1) y propuestas de regulación para modelos como Airbnb (Mosquera, 2023, p.3).

Las empresas disruptoras, con el tiempo y la adopción masiva de la tecnología innovadora por parte de la sociedad, pueden desplazar a los líderes del sector, provocar crisis, eliminar industrias obsoletas o generar oportunidades e incentivos para la redefinición de sectores. La innovación disruptiva suele ser un campo fértil para la innovación abierta, promoviendo que empresas líderes adopten la innovación generada en empresas innovadoras, con frecuencia startups, debido a la tendencia de los líderes a enfocarse en innovación incremental, que genera mejoras en productos y servicios existentes o el desarrollo de nuevos productos y servicios sobre la base de tecnología existente.

Según Valdés Cecilio, Triana y Boza (2019, p.538), hay otras formas de clasificar la innovación. Por ejemplo, la OCDE (2008) clasifica la innovación según su naturaleza en innovaciones relacionadas con productos, procesos, organizaciones y marketing, así como por su dimensión o impacto en mejoras radicales, incrementales y pequeñas.

Emprendimiento

La innovación como tal no existe de espaldas al mercado, y para llegar a este el vehículo necesario es alguna forma societaria. Stevenson (2013) afirma que el proceso de establecer un nuevo negocio se conoce como emprendimiento. Se llama startup cuando este nuevo negocio se basa en una innovación o en el uso de tecnologías innovadoras, como lo define Schumpeter (1934). Ries (2011) señala que las startups se distinguen por su enfoque en probar el modelo de negocio a través de la experimentación. Términos como “capital semilla”, “producto mínimo viable con tracción”, venture capital, inversionistas ángeles, rondas de inversión, aceleradoras, incubadoras, entre otros, derivan del ecosistema emprendedor que ha establecido reglas

propias para impulsar y normar el crecimiento de estas empresas que buscan escalar rápidamente y aprovechar su ventaja competitiva.

El Ministerio de la Producción, a través del Programa ProInnovate, otorga financiamiento no reembolsable a empresas de todos los tamaños para que ejecuten proyectos “innovadores” destinados a su desarrollo y crecimiento competitivo en el mercado. Las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, el pago y el comercio electrónico, los *big data* y la *blockchain*, son las tecnologías digitales que el gobierno prioriza para mejorar la productividad de las empresas y su acceso a nuevos mercados.

Existe una clara diferenciación entre las instituciones Prociencia que dirige sus esfuerzos a promover la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, y Proinnovate, que en su esfuerzo por promover la innovación se centra en tecnologías digitales, si bien ambos forman parte de las políticas de innovación que promueve el estado peruano.

Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual comprende esencialmente dos categorías de derechos: (i) el derecho de autor y (ii) el derecho de propiedad industrial. Este último comprende, según Fernandini (2020, 5) “principalmente, los signos distintivos y las patentes, así como también los diseños industriales, los secretos empresariales y los esquemas de trazado de circuito integrado. Con frecuencia, el término «propiedad intelectual» abarca también otros derechos, denominados protecciones *sui generis*”.

Los inventos, que son soluciones técnicas a problemas técnicos que generalmente están protegidos por patentes, están estrechamente relacionados con el emprendimiento, que generalmente surge cuando algo es difícil de ejecutar u obtener. El emprendedor quiere emprender en algo que encuentra relevante e inspirador, lo que podría llevar al desarrollo de una gran empresa y la introducción de productos y servicios útiles en la sociedad, pero para hacerlo, debe atravesar o resolver una serie de restricciones que encuentra en el mercado y el marco regulatorio, las cuales al mismo tiempo se convierten en oportunidades cuando el emprendedor supera estas restricciones. Por lo tanto, el emprendedor escapa a las limitaciones del mercado y resuelve problemas que afectan a una cantidad significativa de personas. El sistema de patentes frecuentemente se relaciona con el emprendimiento y la innovación debido a esta conexión relativa a la solución de problemas.

Transferencia Tecnológica: innovación impulsada por las universidades

La transferencia tecnológica, entendida como la transferencia de la tecnología desarrollada por la academia a la industria, requiere una preparación y asesoría jurídica especializada para ambas partes involucradas.

La academia y los centros de investigación establecen oficinas de transferencia de tecnología que integran gestores de transferencia, pero rara vez se acompañan de asesoría jurídica especializada, lo que puede dificultar las negociaciones contractuales y el desarrollo de proyectos.

La transferencia tecnológica se materializa en el otorgamiento de patentes a la industria para su uso o comercialización en un mercado o sector específico, a cambio de regalías, entre otros. No obstante, esto es una simplificación excesiva, ya que la transferencia de tecnología es el proceso de transferir los avances tecnológicos obtenidos en la academia a la industria y la sociedad, con el fin de generar las innovaciones que tendrán el impacto socioeconómico deseado. Es necesario mucho más que las licencias de patentes y otras formas de propiedad intelectual, y el derecho de la innovación ofrece una práctica especializada para lograrlo.

Transferencia del conocimiento

La transferencia de conocimiento fomenta la innovación y el desarrollo en los países en desarrollo, según la OMPI (OMPI, 2023). La transferencia del conocimiento va más allá de la simple transmisión de datos; es un proceso dinámico y multifacético. Tiene como objetivo fomentar la innovación, el desarrollo y la creación de valor mediante la transferencia de conocimientos, habilidades y experiencias desarrollados dentro de una organización a diversos contextos.

La transferencia del conocimiento abarca una gama más amplia, incluyendo conocimientos tácitos, experiencias y habilidades. Se diferencia de la transferencia tecnológica, que se centra en la aplicación de conocimientos científicos y técnicos a productos o procesos específicos. Desde la formación y capacitación hasta la creación de alianzas estratégicas, esta transferencia puede ocurrir a través de varias vías. La transferencia del conocimiento es fundamental para fomentar la innovación, mejorar la competitividad y garantizar la continuidad de las operaciones en el ámbito empresarial. Los mecanismos como las franquicias, los consorcios y las licencias de tecnología son importantes para facilitar esta transición. Sin embargo, la eficacia de estos me-



canismos depende en gran medida de un marco legal sólido que proteja, entre otros, los derechos de propiedad intelectual y la confidencialidad de la información.

En resumen, la transferencia del conocimiento es un proceso estratégico que requiere de una planificación cuidadosa y de la participación activa de todos los actores involucrados. Al fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos, las organizaciones pueden generar un impacto positivo en la sociedad y contribuir al desarrollo económico y social.

2.2 Objeto del Derecho de la Innovación

El Derecho de la Innovación: conexión entre disciplinas

El Derecho de la Innovación se configura como un campo interdisciplinario que converge con diversas ramas del derecho, como el civil, comercial e intelectual. Su objetivo principal es crear un ecosistema jurídico propicio para el florecimiento de la innovación, fomentando la inversión en innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de un mercado dinámico para las nuevas ideas.

A diferencia de otras disciplinas legales, el Derecho de la Innovación adopta un enfoque holístico y evolutivo, crucial para navegar los constantes cambios tecnológicos. Mientras que el derecho de propiedad intelectual protege las creaciones de la mente y el derecho comercial maneja las transacciones entre empresas, el Derecho de la Innovación aborda estos elementos desde una perspectiva que incluye soporte estratégico para la innovación y adaptabilidad al dinamismo del mercado.

En contraste con las áreas más tradicionales del derecho, que operan dentro de marcos regulatorios establecidos y a menudo rígidos, el Derecho de la Innovación se caracteriza por su flexibilidad. Esta adaptabilidad es esencial para responder efectivamente a los nuevos desafíos y oportunidades que emergen con los avances tecnológicos. Además, mientras que el derecho de propiedad intelectual se centra específicamente en la protección de las creaciones, el Derecho de la Innovación abarca temas más amplios como la regulación de emergentes tecnológicas, la facilitación de la transferencia tecnológica y la gestión integral de la innovación en el entorno corporativo

Incentivar la inversión en innovación mediante la protección de la propiedad intelectual

Al garantizar la protección de los resultados de la investigación, desarrollo e innovación, el Derecho de la Innovación estimula la inversión, tanto pública como privada, en actividades innovadoras. No obstante, es esencial equilibrar la protección de la propiedad intelectual y la libre circulación de conocimientos para garantizar que los recursos del dominio público estén disponibles para todos y las empresas tengan plena libertad de operar en la medida que respeten la propiedad intelectual vigente de terceros.

Facilitar la transferencia de tecnología y conocimiento

La colaboración entre la academia, la industria y el Estado es un pilar fundamental para la innovación. El Derecho de la Innovación facilita esta colaboración al establecer mecanismos que promueven la transferencia de conocimientos y tecnologías, desde las universidades hasta las empresas.

Fomentar la competencia y el emprendimiento

Un entorno competitivo saludable es esencial para impulsar la innovación. El Derecho de la Innovación delimita los límites entre la protección de la propiedad intelectual y la libre competencia, permitiendo a los innovadores proteger sus creaciones sin restringir indebidamente la actividad de otros. Al mismo tiempo, fomenta el desarrollo de emprendimientos innovadores y el crecimiento de ecosistemas innovadores.

Impulsar el mercado de la innovación

Uno de los mayores desafíos en el ámbito de la innovación es llevar las nuevas ideas al mercado. El Derecho de la Innovación puede contribuir a resolver este desafío a través de diversas herramientas, como las compras públicas innovadoras. Estas últimas permiten a las administraciones adquirir productos y servicios innovadores, incentivando así la demanda y el desarrollo de empresas de base tecnológica.

En resumen, el Derecho de la Innovación desempeña un papel crucial en la construcción de sociedades basadas en el conocimiento. Al proporcionar un marco jurídico sólido y flexible, contribuye a fomentar la creatividad, la inversión y el crecimiento económico, beneficiando tanto a los innovadores como a la sociedad en su conjunto.

3. Marco legal de la innovación

El Marco Legal de la Innovación en el Perú: Un Panorama Complejo y en Evolución

El marco legal que regula la innovación en el Perú se caracteriza por su dispersión en diversas normas y la ausencia de una ley específica dedicada exclusivamente a este tema. Si bien el Código Civil, las normas de Propiedad Intelectual y otras disposiciones brindan herramientas jurídicas para proteger y fomentar la innovación, la naturaleza dinámica y disruptiva de este fenómeno plantea desafíos constantes para su adecuada regulación.

La creciente necesidad de contar con un marco normativo más integral y actualizado ha impulsado la implementación de iniciativas que buscan abordar los aspectos más relevantes de los modelos de negocio innovadores, así como la actuación del estado en su rol promotor. Sin embargo, la rápida evolución tecnológica y la complejidad de las nuevas realidades económicas exigen una adaptación continua del ordenamiento jurídico.

La Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI): Un primer paso

La aprobación de la Política Nacional de CTI mediante Decreto Supremo N° 015-2016-PCM representó un avance significativo en la consolidación de un ecosistema de innovación en el Perú. Este instrumento normativo identificó una serie de desafíos que limitaban el desarrollo de la CTI en el país, tales como:

- Discordancia entre los hallazgos de la investigación y las demandas del mercado.
- No hay suficientes incentivos para invertir en investigación, desarrollo e innovación.
- Escasa masa crítica de investigadores y profesionales calificados.
- Deficiencias en la infraestructura para la investigación.
- Los actores del sistema no trabajan juntos y no son transparentes.

Aunque la política propuso varias medidas para superar estos desafíos, es importante señalar que no mencionó explícitamente la importancia de reforzar el apoyo legal a los emprendimientos innovadores, establecer el marco legal adecuado para fomentar la inversión en investigación y desarrollo, solucionar las barreras legales que impiden la

innovación en nuestro país, ni la capacitación de abogados especializados en este campo.

El Paquete Legislativo SINACTI: Un paso más hacia la consolidación del sistema

La aprobación del paquete legislativo SINACTI constituye un hito en la evolución del marco legal del fomento de la innovación en el Perú. Este conjunto de normas tiene como objetivo establecer un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación más eficiente y articulado. Las principales normas incluidas son:

1. Ley N° 31250: Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SINACTI.
2. Decreto Supremo 025-2021-PCM: Creación de la Comisión Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión Consultiva de Ciencia, Tecnología e Innovación.
3. Decreto Supremo 051-2021-PCM: Creación del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (PROCIENCIA).
4. Decreto Supremo 009-2021-PCM: Creación del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (PROINNOVATE).

El Reglamento de la Ley N° 31250, aprobado recientemente, tiene como finalidad regular la aplicación de la ley para impulsar y fortalecer la ciencia, tecnología e innovación en el Perú, contribuyendo al desarrollo sustentable y bienestar de la población. Los aspectos más destacados del reglamento incluyen: regular la aplicación de la ley; designar al CONCYTEC como ente rector; crear la Comisión Multisectorial y la Comisión Consultiva de CTI; coordinar acciones sectoriales y territoriales; establecer la Red Nacional de Información en CTI; promover la ciencia abierta; definir fuentes e instrumentos de financiamiento; establecer procedimientos administrativos sancionadores; evaluar periódicamente a los Institutos Públicos de Investigación; y fomentar la transparencia y difusión de acuerdos, planes, programas, proyectos y resultados por parte de los consorcios y entidades del SINACTI.

La estructura, el funcionamiento y los resultados del antiguo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT), hoy reemplazado por el SINACTI, han sido objeto de múltiples críticas. Varios estudios, tanto nacionales como internacionales, recolectados en dictámenes de proyectos de ley del paquete SINACTI, han se-



ñalado una serie de deficiencias que obstaculizan el progreso de la investigación y la innovación en el país:

- La existencia de un marco normativo de la ciencia, tecnología e innovación complejo y confuso.
- Definición de políticas y planes de la ciencia, tecnología e innovación no articulados.
- Ausencia de coordinación efectiva.
- Duplicidad de funciones en la implementación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación.
- Trabas burocráticas para la ejecución de proyectos de I+D+i. (Proyecto de Ley 6575/2020-CR y Proyecto de Ley 7444/2020-CR, p. 41)

La propuesta legislativa SINACTI (Proyectos de ley 6575/2020-CR y 7444/2020-CR) buscaba resolver estos problemas, sin embargo, en el texto normativo que finalmente fue aprobado, se omitieron algunos de los temas señalados, particularmente lo referido en el acápite “e”, relacionado con las trabas burocráticas.

Según el Informe del Congreso y el Dictamen de Ley SINACTI, la UNCTAD/CEPAL y la OECD coinciden en el diagnóstico descrito en el punto anterior:

La mayoría de los componentes del sistema de innovación de Perú son débiles y están mal articulados entre sí; por tal razón, el sistema carece de un mecanismo operativo de gobernanza basado en una perspectiva integral y capaz de emprender eficazmente la tarea de fijar prioridades y coordinar las orientaciones de política pública a ser implementadas por diversas carteras ministeriales, así como en procesos de asignación presupuestaria y de implementación de políticas. Estos factores producen un débil e ineficiente sistema de soporte para las actividades de CTI. (OCDE, 2011, OECD Reviews of Innovation Policy – Peru)

La Unctad-Cepal realizó una revisión de las políticas de CTI en 2011 y descubrió que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tenía muchas deficiencias, como la duplicación de esfuerzos, la dispersión de acciones, las diferencias jerárquicas entre agencias y la falta de coordinación en general.

Los diagnósticos del sistema de CTI realizados durante los últimos 12 años por diversas instituciones

parecen coincidir significativamente. Estos diagnósticos han sido la base para la creación de los proyectos de ley que han llevado a la reciente legislación SINACTI, cuyo enfoque es mejorar la gobernanza. El nuevo marco normativo SINACTI tiene como objetivo resolver las principales fallas del anterior marco normativo SINACYT:

- El SINACYT es débil y sin estructura, carece de inversión en investigación y desarrollo, no cuenta con investigadores y profesionales altamente calificados, tiene una infraestructura científica y tecnológica limitada cuyo alcance y estado es desconocido, poca participación del sector privado, una gobernanza complicada y muchos obstáculos burocráticos.
- No hay un sistema de información centralizado que sea interoperable entre coordinadores, proyectos y equipos.
- El CONCYTEC no puede financiar organismos fuera del pliego de la PCM ni poner en valor y solucionar las asignaciones presupuestarias dedicadas a la innovación por parte de los distintos ministerios, y promover arbitrajes/priorización estratégica de los fondos.
- No permite que las regiones o sectores participen activamente en la toma de decisiones sobre políticas y presupuestos del Concytec.

Por lo tanto, el objetivo del paquete SINACTI es simplificar el marco legal y mejorar la gobernanza CTI, construir planes y políticas más claros, mejorar la coordinación y cooperación entre los actores y configurar las funciones para reducir costos y evitar duplicidades.

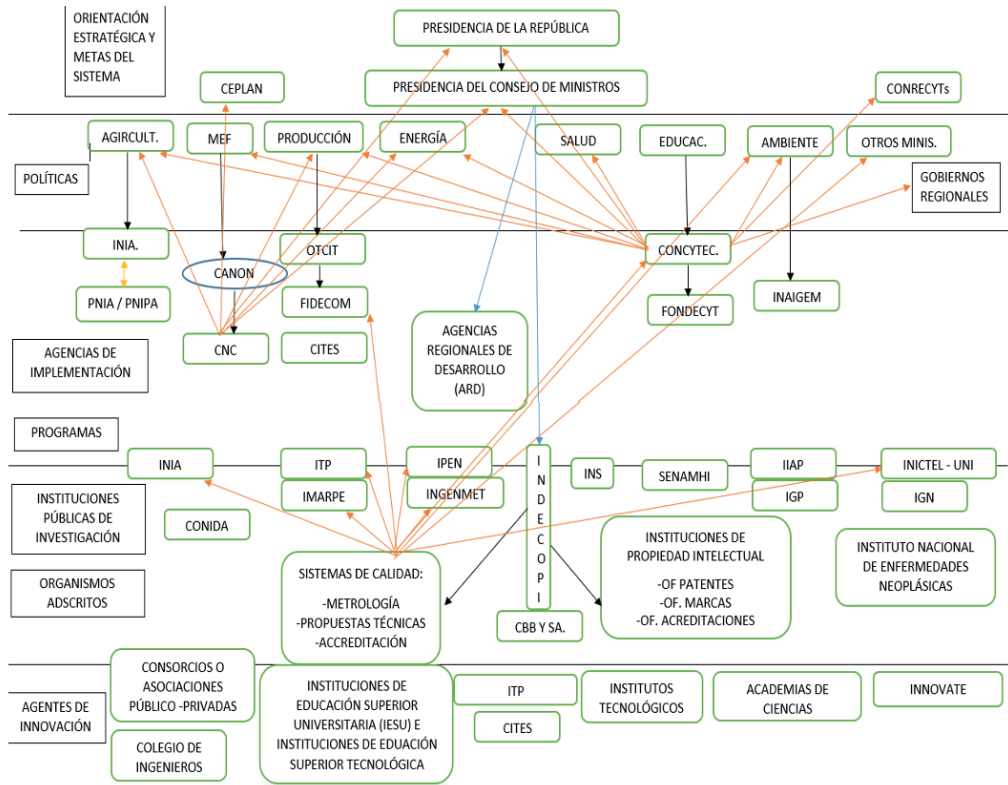
La figura 1 (ver pagina siguiente) ilustra la complejidad del antiguo sistema de ciencia y tecnología SINACYT, así como la desarticulación entre actores, lo que resultaba en una evidente ausencia de coordinación efectiva.

La figura 2 (ver pagina siguiente) ilustra la estructura del actual SINACTI, la cual se compone en tres niveles dando a CONCYTEC el rol articulador y facilitador.

Avances y Potencialidades del SINACTI

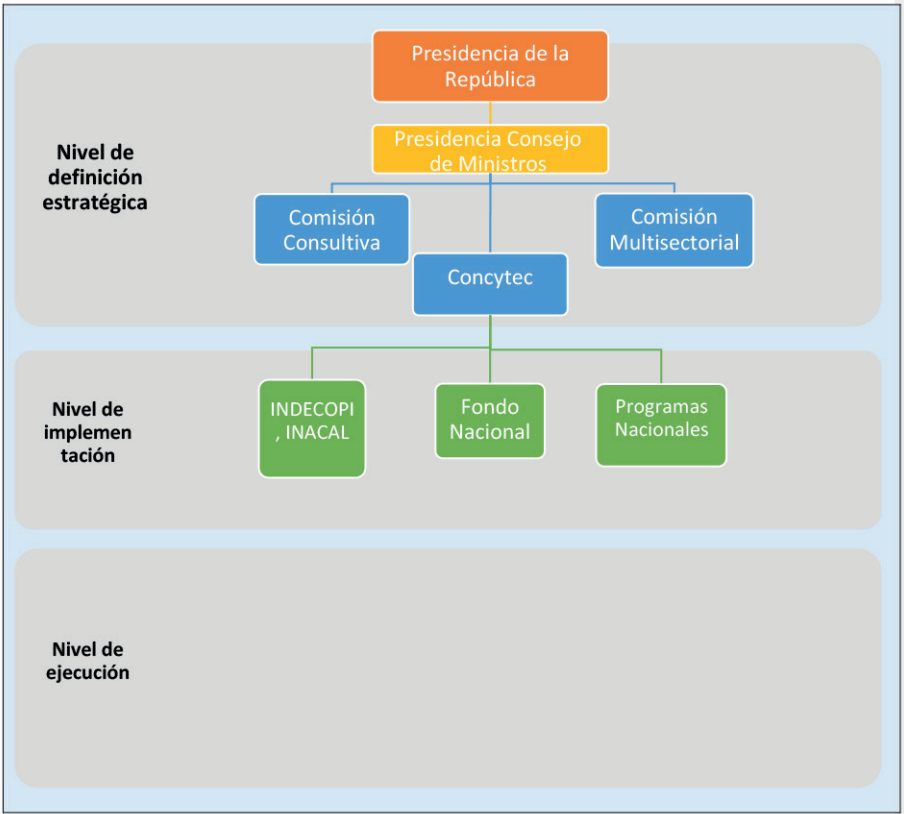
- Mayor visibilidad de la CTI:** El SINACTI ha logrado visibilizar la importancia de la ciencia, tecnología e innovación en la agenda política nacional.
- Coordinación institucional:** Se ha fortalecido la coordinación entre las diferentes insti-

Figura 1: Arquitectura del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación SINACYT



Fuente: Elaboración propia

Figura 2: Ilustración del esquema de la Gobernanza SINACTI



Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de la presentación de CONCYTEC del proyecto de ley SINACTI ante el Congreso en marzo 2021



tuciones involucradas en el sistema nacional de CTI, lo que facilita la implementación de políticas y proyectos.

- **Simplificación administrativa:** La nueva normativa ha simplificado algunos trámites administrativos, agilizando los procesos de investigación y desarrollo y acceso a financiamiento.
- **Fomento de la investigación:** Se han establecido nuevos instrumentos de financiamiento para la investigación, incentivando la participación de investigadores, universidades y centros de investigación.
- **Mayor vinculación entre academia y empresa:** Se han promovido iniciativas para fortalecer la vinculación entre el sector académico y el sector productivo, facilitando la transferencia de tecnología.

Desafíos y oportunidades del SINACTI

A pesar de estos avances, todavía existen problemas importantes que deben abordarse:

- **Complejidad jurídica:** La complejidad jurídica dificulta la navegación de los emprendedores y las empresas innovadoras debido a la variedad de normas y la constante evolución del marco legal.
- **Problemas estructurales de la gestión pública:** los problemas del sistema CTI antes mencionados, son un reflejo de los problemas estructurales de la gestión pública, tales como:
 - Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público
 - Deficiente diseño de la estructura y funciones de la organización y falta de claridad sobre los procedimientos que deben seguirse para proporcionar los bienes y servicios públicos de responsabilidad de cada institución con la calidad y pertinencia necesarias
 - Inadecuada política y gestión de recursos humanos
 - Limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades.
- **Falta de especialización:** Existe una carencia de abogados especializados en propiedad intelectual y temas relacionados con la innovación, lo que limita el acceso a asesoría legal de calidad.

- **Articulación interinstitucional:** Es necesario fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones públicas involucradas en la promoción de la innovación.
- **Adaptación a las nuevas tecnologías y circunstancias:** el rápido desarrollo de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y la biotecnología, así como la aparición de fenómenos como la pandemia y el cambio climático, plantean nuevos desafíos regulatorios.
- **Implementación:** Si bien se han establecido las bases legales, la implementación efectiva de las políticas y programas del SINACTI requiere de una adecuada asignación de recursos y capacidades institucionales.
- **Articulación con otros sectores:** Es necesario fortalecer la articulación del SINACTI con otros sectores, como el productivo y el social, para asegurar que la innovación responda a las necesidades reales del país.
- **Evaluación y monitoreo:** La evaluación del impacto del SINACTI aún es limitada, lo que dificulta identificar las áreas que requieren ajustes y mejoras.
- **Cultura de innovación:** La transformación de la cultura organizacional y la promoción de una cultura de innovación en las instituciones públicas y privadas es un proceso lento y complejo.

Aún es demasiado pronto para determinar si el SINACTI ha contribuido o no a lograr los objetivos de innovación. El impacto a largo plazo de SINACTI se evaluará mediante indicadores como:

- **Aumento de la inversión en I+D+i:** Tanto por parte del sector público como del privado.
- **Incremento de patentes y publicaciones científicas de residentes:** Como indicadores de la actividad innovadora.
- **Crecimiento de las empresas de base tecnológica:** Como motor de la economía del conocimiento.
- **Mejora de la competitividad del país:** A través de la adopción de nuevas tecnologías y la generación de productos y servicios innovadores.

El conjunto de leyes SINACTI es un avance significativo en la creación de un sistema nacional dedicado a la ciencia, tecnología e innovación en Perú. Sin embargo, su verdadero impacto dependerá de la voluntad política, la implementación efectiva de

las políticas y programas establecidos, la inversión sostenida y la colaboración de todos los actores involucrados, así como de la capacidad de adaptarse a los cambios en el entorno global.

En Perú, el sistema legal de la innovación está en constante transformación. Aunque se han hecho muchos avances, aún hay desafíos que deben resolverse para crear un ecosistema de innovación más fuerte y dinámico.

La gestión del sector público debe abordar los problemas estructurales de larga data que surgen de la gestión de CTI. A pesar de que estos problemas han sido identificados y se han creado e implementado políticas y normas para resolverlos, estos problemas todavía persisten.

Recomendaciones en torno al SINACTI

Con el fin de contribuir al debate académico y profesional, a continuación, se esbozan posibles tareas que pueden ayudar a para continuar fortaleciendo el SINACTI y al desarrollo de nuestro ecosistema innovador:

- **Simplificación del marco normativo:** Se requiere una revisión integral del marco legal para eliminar redundancias y facilitar su comprensión. El marco legal debe ser flexible y capaz de adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y modelos de negocio.
- **Fortalecimiento de la capacitación jurídica y técnica:** Es necesario invertir en la formación de abogados especializados en propiedad intelectual y temas relacionados con la innovación.
- **Promoción de la cultura de la innovación:** Se debe fomentar una cultura de la innovación en todos los niveles de la sociedad, desde las escuelas hasta las empresas.

La fragmentación del financiamiento para la CTI en el Perú

Antes de la implementación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI), el financiamiento para actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en el Perú se caracterizaba por una marcada fragmentación. Existían multiplicidad de fondos, programas y unidades ejecutoras, cada uno con sus propias reglas y procedimientos, lo que generaba una serie de problemas:

- **Duplicidad de funciones:** Diversas entidades gubernamentales financiaban proyectos

similares, lo que implicaba una duplicación de esfuerzos y una ineficiente asignación de recursos.

- **Falta de coordinación:** La ausencia de una instancia coordinadora central dificultaba la articulación de las diferentes iniciativas y la definición de prioridades nacionales en materia de CTI.
- **Burocracia excesiva:** Los trámites administrativos eran engorrosos y demorados, lo que desalentó la participación de investigadores y empresas en proyectos de I+D+i.
- **Dificultades para transferir fondos:** Existían restricciones legales que impedían la transferencia de fondos entre diferentes entidades públicas, lo que limitaba la flexibilidad en la ejecución de proyectos.

El FONACTI como propuesta de solución a la fragmentación

Antes de la implementación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI), el financiamiento para la CTI en el Perú estaba altamente fragmentado, con múltiples fondos y entidades ejecutoras que operaban bajo diferentes reglas y procedimientos. Esta fragmentación causaba problemas significativos, como la duplicación de esfuerzos, una coordinación deficiente entre diferentes iniciativas, y una burocracia excesiva que desalentaba la participación en proyectos de investigación y desarrollo.

Para superar la fragmentación, se propuso la creación del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACTI). El objetivo era centralizar los recursos de financiamiento en un solo fondo para simplificar la gestión, mejorar la coordinación y establecer prioridades nacionales en CTI. Se esperaba que esta centralización eliminara las duplicidades, optimizara la asignación de recursos, y fomentara una mayor vinculación entre la academia, el sector productivo y el Estado.

Sin embargo, la propuesta inicial del FONACTI enfrentó resistencia, especialmente en lo que respecta a la integración de fondos provenientes de recursos de canon y sobrecanon. Las instituciones que administraban estos fondos se mostraron reacias a perder el control sobre sus recursos, lo que limitó la capacidad del FONACTI para actuar como un único fondo consolidado para todas las actividades de CTI en el país.



Como resultado de las dificultades encontradas con el FONACTI, el enfoque se desplazó hacia la creación de programas específicos como PROCENCIA y PROINNOVATE. PROCENCIA, adscrito al CONCYTEC, absorbió al FONDECYT y se convirtió en el principal instrumento de financiamiento para la investigación científica, mientras que PROINNOVATE, creado bajo el Decreto Supremo N° 009-2021-PRODUCE, se enfocó en fomentar la inversión privada en innovación y la modernización tecnológica de las mipymes.

Resultados y Desafíos Continuos

Si bien la creación de PROCENCIA y PROINNOVATE ha avanzado en la consolidación del sistema de financiamiento para la CTI en el Perú, aún persisten desafíos. Es necesario continuar trabajando en la integración de todos los fondos existentes y fortalecer la articulación del SINACTI con otros sectores para asegurar que la innovación responda a las necesidades reales del país. Además, se requiere establecer un sistema riguroso de evaluación y monitoreo para medir el impacto de las políticas y programas de CTI.

La contratación pública como catalizador de la innovación: un análisis desde la perspectiva europea

La contratación pública ha evolucionado de ser un mero mecanismo para satisfacer las necesidades de las administraciones públicas a convertirse en una herramienta estratégica para impulsar la innovación y el desarrollo económico. En los últimos años, la Unión Europea ha liderado el camino en la definición de un marco normativo que promueve la adquisición de bienes y servicios innovadores por parte de las administraciones públicas.

La contratación pública de innovación: una oportunidad para las empresas y la sociedad

La contratación pública de innovación permite a las administraciones públicas adquirir soluciones innovadoras que aún no están disponibles en el mercado, generando así un efecto tractor sobre la innovación empresarial. Al actuar como “primer cliente”, las administraciones públicas pueden ayudar a las empresas innovadoras a validar sus productos y servicios, facilitando su acceso a mercados más amplios.

Algunos de los beneficios que genera esta forma de contratación son:

- **Fomento de la innovación:** Estimula la creación de nuevos productos y servicios, respondiendo a las necesidades de la sociedad.
- **Mejora de la eficiencia:** Permite a las administraciones públicas adquirir soluciones más eficientes y eficaces.
- **Impacto social:** Contribuye a resolver problemas sociales y ambientales.
- **Desarrollo del tejido empresarial:** Genera oportunidades para las pequeñas y medianas empresas y las *startups*.

Instrumentos de la contratación pública de innovación

La Unión Europea ha desarrollado diversos instrumentos para fomentar la contratación pública de innovación, entre los que destacan:

- **Asociaciones de innovación:** Permiten a las administraciones públicas colaborar con empresas innovadoras para desarrollar soluciones a medida, compartiendo riesgos y beneficios.
- **Contratación precomercial:** Permite adquirir servicios de investigación y desarrollo, compartiendo los derechos de propiedad intelectual generados.
- **Concursos de innovación:** Fomentan la competencia entre diferentes proveedores para encontrar las mejores soluciones a un problema específico.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) también ha destacado la importancia de los acuerdos de licencia de patentes voluntarias y negociadas entre la industria y el sector público como una herramienta para fomentar la innovación y la transferencia de tecnología.

Desafíos y oportunidades de la contratación pública de innovación

Si bien la contratación pública de innovación ofrece grandes oportunidades, su implementación efectiva enfrenta diversos desafíos:

- **Capacitación:** Los funcionarios públicos necesitan una formación especializada para diseñar y gestionar procesos de contratación pública de innovación.
- **Cultura organizacional:** Es necesario promover una cultura de la innovación dentro de las administraciones públicas.

- **Marco normativo:** El marco normativo debe ser flexible y adaptable para dar cabida a la innovación.
- **Financiamiento:** Se requiere una asignación adecuada de recursos financieros para apoyar la contratación pública de innovación.

La Compra Pública de Innovación en Perú

La compra pública de innovación (CPI) se presenta como una herramienta estratégica para fomentar la innovación en el sector público peruano y promover el desarrollo de soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Si bien el marco legal peruano ha experimentado avances en esta materia, aún existen desafíos que deben ser abordados.

En Perú, la CPI se ha implementado a través de diversas modalidades, como los contratos de servicios de I+D y los concursos de innovación. Sin embargo, la adopción de esta herramienta ha sido gradual y limitada. Algunos de los principales desafíos que enfrenta la CPI en el país son:

- **Falta de claridad en los procedimientos:** La normativa peruana no es clara en cuanto a los procedimientos a seguir para la implementación de proyectos de CPI.
- **Escasa capacidad institucional:** Muchas entidades públicas no cuentan con la capacidad técnica ni financiera para gestionar proyectos de compra pública de innovación.
- **Riesgo de fracaso:** Los proyectos de CPI conllevan un alto grado de incertidumbre, lo que puede disuadir a las entidades públicas de adoptar esta modalidad de contratación.

Para superar estos desafíos, es necesario:

- **Fortalecer el marco normativo y garantizar la transparencia:** Clarificar los procedimientos y requisitos para la implementación de proyectos de CPI, así como el control de su ejecución y resultados.
- **Capacitar al personal:** Brindar capacitación a los funcionarios públicos involucrados en la gestión de proyectos de innovación, y capacitar a los profesionales del derecho en las particularidades de los instrumentos contractuales.
- **Crear mecanismos de financiamiento:** Establecer fondos específicos para financiar proyectos de CPI y reducir el riesgo para las entidades públicas.

La contratación pública de innovación es una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, su implementación exitosa requiere de una visión a largo plazo, una adecuada coordinación entre los diferentes actores involucrados y una inversión sostenida en capacitación y formación.

La compra pública de innovación representa una oportunidad única para impulsar la innovación en el sector público peruano y mejorar la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, es necesario adoptar medidas para superar los desafíos existentes y garantizar el éxito de esta iniciativa.

4. La transferencia tecnológica en la innovación

Importancia de Entender y Gestionar los Procesos de Transferencia de Tecnología

La transferencia de tecnología es un proceso crítico para llevar las innovaciones del laboratorio al mercado. Implica la cesión de derechos de uso y comercialización de nuevas tecnologías a terceros, generalmente a través de licencias de patentes. Los abogados especializados en innovación juegan un papel esencial en la negociación y redacción de estos contratos, asegurando que los términos sean justos y protejan los intereses de ambas partes.

La transferencia de tecnología no solo implica el licenciamiento de patentes, sino también la transferencia de conocimientos, habilidades y procesos que son esenciales para la implementación exitosa de la tecnología en un nuevo contexto. Los abogados deben ser capaces de comprender y gestionar estos procesos complejos, garantizando que se respeten los derechos de propiedad intelectual y que se cumplan las obligaciones contractuales.

Un aspecto crucial de la transferencia de tecnología es la gestión de las relaciones entre los distintos actores involucrados, como universidades, centros de investigación, empresas emergentes y corporaciones establecidas. Cada uno de estos actores tiene diferentes intereses y prioridades, lo que puede complicar las negociaciones y la implementación de acuerdos de transferencia de tecnología. Los abogados deben tener habilidades interpersonales y de comunicación excepcionales para mediar entre las partes y asegurar que se alcancen acuerdos beneficiosos para todos.



La transferencia de tecnología es especialmente importante en el contexto de la colaboración entre universidades e industria. Las universidades son a menudo fuentes de innovaciones tecnológicas avanzadas, pero carecen de la capacidad para comercializar estas tecnologías por sí mismas. A través de la transferencia de tecnología, las universidades pueden licenciar sus invenciones a empresas que tienen la capacidad y los recursos para llevar estas innovaciones al mercado.

La transferencia de tecnología también puede desempeñar un papel crucial en el desarrollo económico regional y nacional. Al facilitar la comercialización de nuevas tecnologías, la transferencia de tecnología puede estimular la creación de nuevas empresas, generar empleo y atraer inversiones. Por ejemplo, Silicon Valley se ha convertido en un centro global de innovación, en gran parte gracias a la transferencia de tecnología de universidades y centros de investigación a empresas emergentes y establecidas.

Casos Prácticos y Experiencias Reales

Existen numerosos ejemplos de transferencia de tecnología exitosa, como las licencias de patentes de universidades a empresas emergentes que desarrollan nuevos productos. Estos casos destacan la importancia de contar con asesoría legal especializada para gestionar las complejidades del proceso y maximizar los beneficios tanto para los innovadores como para los licenciarios.

Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) es conocido por su enfoque en la transferencia de tecnología. A través de su Oficina de Licencias de Tecnología (TLO), el MIT ha logrado licenciar cientos de patentes a empresas emergentes y establecidas, facilitando la comercialización de tecnologías innovadoras que han tenido un impacto significativo en diversas industrias. La TLO del MIT no solo gestiona la propiedad intelectual de la universidad, sino que también proporciona apoyo a los investigadores para identificar oportunidades de comercialización y establecer contactos con posibles licenciarios.

Otro caso notable es el de la Universidad de Stanford, que a través de su Oficina de Transferencia de Tecnología ha sido pionera en la comercialización de innovaciones tecnológicas. Un ejemplo destacado es la licencia de la tecnología de búsqueda de Google, que se originó en el Departamento de Ciencias de la Computación de Stanford. Esta licencia no solo generó ingresos significativos para

la universidad, sino que también permitió el desarrollo de una de las empresas tecnológicas más exitosas del mundo.

Además, en el contexto latinoamericano, la Universidad de São Paulo (USP) en Brasil ha establecido una Oficina de Innovación Tecnológica que ha facilitado la transferencia de tecnologías desarrolladas en sus laboratorios a la industria. Este enfoque ha permitido la creación de empresas spin-off que han contribuido al desarrollo económico de la región.

Estos casos destacan la importancia de contar con un marco legal adecuado y con abogados especializados en transferencia de tecnología para gestionar los acuerdos y asegurar el éxito de las innovaciones en el mercado.

Habilidades en el Manejo de Patentes, Derechos de Autor y Secretos Empresariales

La protección de la propiedad intelectual es fundamental para salvaguardar las innovaciones. Los abogados especializados en Derecho de la Innovación deben tener un profundo conocimiento en la gestión de patentes, derechos de autor y secretos empresariales. Esto incluye la preparación y presentación de solicitudes de patentes, la gestión de portafolios de propiedad intelectual y la implementación de estrategias para proteger los secretos comerciales.

Las patentes son esenciales para proteger las invenciones tecnológicas, permitiendo a los innovadores explotar comercialmente sus invenciones durante un período limitado. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una patente proporciona al titular el derecho exclusivo de impedir que terceros exploten la invención sin su consentimiento. Este derecho exclusivo es crucial para incentivar la inversión en investigación y desarrollo.

Los derechos de autor protegen las obras creativas, como libros, música, software y obras de arte. Estos derechos otorgan a los autores el control sobre cómo se utilizan sus obras y les permiten beneficiarse económicamente de su explotación. En el contexto de la innovación, los derechos de autor son particularmente importantes para proteger el software y las bases de datos.

Los secretos empresariales, por su parte, resguardan información confidencial que proporciona una ventaja competitiva a una empresa. Según la ley de secretos comerciales de los Estados Unidos, un se-

creto comercial puede incluir fórmulas, prácticas, procesos, diseños, instrumentos, patrones o información compilada que no es generalmente conocida y que proporciona una ventaja competitiva. La protección de los secretos empresariales es crucial en industrias donde la innovación no siempre se puede patentar o proteger mediante derechos de autor.

La gestión de la propiedad intelectual también implica la vigilancia tecnológica, que es el proceso de monitorear las actividades de los competidores y las tendencias del mercado para identificar oportunidades y amenazas. Los abogados especializados en innovación deben estar al tanto de las últimas novedades en su campo y ser capaces de asesorar a sus clientes sobre cómo proteger y aprovechar sus activos de propiedad intelectual.

Estrategias para Proteger y Comercializar la Propiedad Intelectual

Desarrollar estrategias efectivas para proteger y comercializar la propiedad intelectual es esencial para el éxito de las innovaciones. Esto puede incluir la concesión de licencias, la creación de acuerdos de confidencialidad y la planificación de la defensa de los derechos de propiedad intelectual en caso de infracción.

Un ejemplo de una estrategia exitosa es el uso de licencias cruzadas, donde dos empresas acuerdan licenciarse mutuamente sus respectivas patentes. Esto permite a ambas partes acceder a tecnologías complementarias y reducir el riesgo de litigios por infracción de patentes. Las licencias cruzadas son comunes en la industria de la tecnología, donde las empresas a menudo necesitan acceder a una amplia gama de patentes para desarrollar productos complejos.

Además, los acuerdos de confidencialidad son fundamentales para proteger los secretos empresariales durante las negociaciones y colaboraciones. Estos acuerdos establecen las condiciones bajo las cuales se puede compartir información confidencial y las medidas que deben tomar las partes para proteger esta información. Sin un acuerdo de confidencialidad, una empresa corre el riesgo de que su información confidencial se divulgue a competidores o se utilice de manera indebida.

Otra estrategia importante es la comercialización de la propiedad intelectual a través de la creación de *spin-offs*. Un *spin-off* es una empresa derivada que se crea para comercializar una tecnología de-

sarrollada dentro de una organización más grande. Este enfoque permite a la organización matriz beneficiarse de la comercialización de la tecnología sin tener que asumir todos los riesgos y responsabilidades asociados con el desarrollo de un nuevo negocio.

Por ejemplo, la empresa británica ARM Holdings, conocida por sus diseños de procesadores, se originó como un spin-off de Acorn Computers. ARM ha logrado un gran éxito al licenciar sus diseños de procesadores a fabricantes de semiconductores, permitiendo la creación de una amplia gama de dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles hasta servidores.

Redacción y Negociación de Contratos Complejos

Los abogados especializados en innovación deben ser expertos en la redacción y negociación de contratos complejos, como licencias de tecnología y acuerdos de confidencialidad. Estos contratos deben ser precisos y detallados para proteger los intereses de todas las partes involucradas y facilitar la transferencia y comercialización de las tecnologías.

La redacción de contratos en el contexto de la innovación requiere una comprensión profunda de las tecnologías involucradas y de los riesgos y beneficios potenciales para las partes. Los abogados deben ser capaces de anticipar posibles problemas y redactar cláusulas que protejan a sus clientes en diversas situaciones, como la infracción de patentes, la divulgación no autorizada de información confidencial y los cambios en las condiciones del mercado.

Por ejemplo, un contrato de licencia de tecnología puede incluir cláusulas que especifican los derechos y obligaciones de las partes, las condiciones bajo las cuales se puede sublicenciar la tecnología, las responsabilidades de mantenimiento y mejora de la tecnología, y las disposiciones para la resolución de disputas. Un acuerdo de confidencialidad, por otro lado, puede establecer las medidas que deben tomar las partes para proteger la información confidencial y las consecuencias de cualquier violación de estas medidas.

Además, la negociación de contratos complejos requiere habilidades interpersonales y de comunicación excepcionales. Los abogados deben ser capaces de negociar términos favorables para sus clientes mientras mantienen relaciones positivas



con las otras partes. Esto es especialmente importante en el contexto de la innovación, donde las colaboraciones y asociaciones son a menudo esenciales para el éxito.

Importancia de una Gestión Contractual Adecuada en Proyectos de Innovación

Una gestión contractual adecuada es crucial para el éxito de los proyectos de innovación. Los abogados deben asegurarse de que los contratos sean claros y completos, evitando ambigüedades que puedan llevar a disputas legales. Además, deben estar preparados para gestionar cualquier conflicto que pueda surgir y buscar soluciones que beneficien a todas las partes.

La gestión contractual implica no solo la redacción y negociación de contratos, sino también la supervisión del cumplimiento de los términos contractuales y la resolución de disputas. Los abogados deben ser capaces de monitorear el progreso de los proyectos y asegurarse de que todas las partes cumplan con sus obligaciones. En caso de disputas, deben estar preparados para mediar y encontrar soluciones que minimicen los costos y el impacto negativo en el proyecto.

Por ejemplo, en el desarrollo de una nueva tecnología médica, los abogados pueden necesitar supervisar los contratos de investigación y desarrollo, los acuerdos de licencia, los contratos de fabricación y los acuerdos de distribución. Cada uno de estos contratos puede implicar diferentes riesgos y responsabilidades, y los abogados deben ser capaces de gestionar estos aspectos para asegurar el éxito del proyecto.

5. Oportunidades del Derecho de la Innovación

El Derecho de la Innovación se ha posicionado como una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo económico y social de los países. En el caso del Perú, esta rama del derecho ofrece un abanico de oportunidades que pueden transformar la matriz productiva, aumentar la competitividad y mejorar la calidad de vida de la población.

Diversificación de la matriz productiva

El Derecho de la Innovación fomenta la creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento y la tecnología, lo que permite diversificar la matriz productiva y reducir la dependencia de sectores tradicionales. Al proteger la propiedad intelectual

y facilitar el acceso al financiamiento, este marco legal incentiva la inversión en investigación y desarrollo, generando así nuevos productos, servicios y procesos productivos.

Aumento de la competitividad empresarial

Las empresas peruanas pueden aumentar su competitividad a nivel internacional al aprovechar las herramientas que brinda el Derecho de la Innovación. La protección de marcas, patentes y diseños industriales les permite diferenciarse de sus competidores y acceder a nuevos mercados. Además, la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con empresas extranjeras y participar en redes de innovación global facilita la transferencia de tecnología y el acceso a conocimientos especializados.

Generación de empleo de calidad

La innovación demanda profesionales altamente calificados en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Al fomentar la creación de empresas innovadoras y la adopción de nuevas tecnologías, el Derecho de la Innovación contribuye a generar empleos de calidad y bien remunerados, lo que a su vez impulsa el desarrollo de capital humano.

Solución de problemas sociales

La innovación puede ser una poderosa herramienta para abordar los desafíos sociales más urgentes. Por ejemplo, el desarrollo de tecnologías limpias puede contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, mientras que la creación de soluciones tecnológicas para la agricultura puede mejorar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza rural.

Fortalecimiento del Estado de Derecho

Un sistema jurídico sólido y eficiente es fundamental para fomentar la innovación. El Derecho de la Innovación contribuye a fortalecer el Estado de Derecho al proporcionar un marco legal claro y predecible para la protección de la propiedad intelectual y la resolución de conflictos.

6. Desafíos del Derecho de la Innovación

Así como la innovación nos ofrece sinnúmero de oportunidades, el desarrollo del Derecho de la Innovación en Perú enfrenta diversos desafíos, entre los que destacan los siguientes.

Falta de cultura de innovación

Existe una necesidad de fomentar una cultura de innovación en todos los sectores de la sociedad. Con frecuencia este objetivo se aborda desde el estado mediante el establecimiento de incentivos a la innovación, usualmente en la forma de incentivos fiscales y de fondos concursables.

Protección de la propiedad intelectual

La protección de los derechos de propiedad intelectual en el Perú aún presenta deficiencias, lo que desincentiva la innovación. Resulta de particular complejidad la protección de la propiedad intelectual en un entorno digital.

Escasa vinculación entre la academia y la empresa

La transferencia de tecnología entre la academia y el sector productivo es limitada.

Complejidad del marco legal y regulatorio

La normativa peruana en materia de innovación es dispersa y compleja, lo que genera incertidumbre jurídica. Aunado a ello los emprendedores encuentran numerosos desafíos propios del sistema jurídico público y privado, con frecuencia enfrentando trabas regulatorias y otras trabas burocráticas que dificultan la innovación. La gestión de los riesgos legales es una parte importante de todo proyecto de innovación, así como de todo emprendimiento innovador.

Rapidez de los cambios tecnológicos

Los cambios tecnológicos ocurren cada vez más rápido, lo que genera la necesidad de una actualización constante de conocimientos.

Ética en la innovación

Es necesario acompañar la regulación de patrones de autorregulación, que el mercado exija, posiblemente en el marco de iniciativas como el Pacto Mundial que alineen la innovación a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, u otras similares.

Con estos desafíos en mente, desarrollaremos algunos temas en mayor profundidad por su particular relevancia.

Incentivos económicos para la Innovación en Perú

El Estado peruano ha implementado diversas medidas para fomentar la inversión en investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Entre los principales incentivos económicos se encuentran:

- Deducciones por gastos de I+D: Las empresas pueden deducir una parte significativa de los gastos incurridos en actividades de investigación y desarrollo.
- Crédito fiscal contra el impuesto a la renta: La ley 30309 permite a las empresas - previa aprobación por CONCYTEC - acceder a una deducción adicional del impuesto a la renta hasta por el 75% de lo gastado en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i).
- Subvenciones: las subvenciones otorgadas mediante fondos concursables, brindan financiamiento no reembolsable, que se otorgan para determinados beneficiarios, para determinados fines y bajo determinadas condiciones.
- Préstamos con condiciones preferentes: establecen tasas preferentes, períodos de gracia, entre otros.
- Otros regímenes tributarios especiales: Las empresas ubicadas en zonas francas gozan de beneficios tributarios especiales. Asimismo, Régimen Agrario, Régimen Tributario MYPE, Régimen Amazónico, establecen beneficios tributarios.

La inteligencia artificial

La realidad virtual y el *blockchain*, así como las discusiones jurídicas sobre el metaverso y las dificultades para su regulación y jurisdicción, invitan a un análisis jurídico propio. Sin embargo, la IA es sin duda la estrella del momento.

El término se refiere a un grupo de tecnologías relacionadas que se enfocan en métodos y aplicaciones que imitan la cognición humana en o desde una máquina. Comprende la inteligencia artificial generativa, que se centra en la creación de nuevos datos, como imágenes, música y escritos, que imitan los patrones presentados en los datos de entrenamiento, y el aprendizaje automático, que se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos estadísticos que permiten a las computadoras realizar tareas sin estar programadas explícitamente para



esas tareas. Estas tecnologías, sin duda, tendrán un impacto significativo en la industria en el futuro.

La Inteligencia Artificial tendrá su propia rama del derecho y especialistas jurídicos. A medida que el uso de la IA se dispara, también lo hacen las nuevas solicitudes de patentes relacionadas con esta, así como las consultas relacionadas con las regulaciones en torno a la creación y el uso de las aplicaciones de la IA que día a día se multiplican. También la transferencia tecnológica, así como las fusiones y adquisiciones, y diversas formas de colaboración empresarial que involucren empresas que desarrollan o usan inteligencia artificial, requieren asesoría jurídica especializada, por los riesgos particulares que involucra.

El derecho abordará temas como la propiedad intelectual y la patentabilidad de las invenciones desarrolladas por la inteligencia artificial o mediante la aplicación de esta, el uso de datos para el entrenamiento de inteligencia artificial y sus usos, incluidos los que son prohibidos y tienen consecuencias éticas y sociales, las medidas que se pueden tomar para impedir o prohibir el raspado no autorizado de datos de las páginas web y plataformas por la inteligencia artificial, entre otros. Los profesionales del derecho de la innovación deberán manejar estos conceptos, conocer las normas aplicables, mantenerse actualizados respecto de las tendencias normativas en el contexto global.

El Rol de las incubadoras y aceleradoras de empresas

Las incubadoras y aceleradoras de empresas desempeñan un papel crucial en el ecosistema de innovación, proporcionando a los startups los recursos y el apoyo necesarios para crecer y desarrollarse. Estos programas generalmente ofrecen:

- **Mentoría:** Asesoramiento especializado en áreas como desarrollo de negocios, marketing y gestión financiera. No obstante, rara vez se aprecia que se incluya asesoramiento especializado en propiedad intelectual, particularmente en patentes y diseños industriales, y otras materias propias del derecho de la innovación.
- **Espacios de coworking:** Un entorno de trabajo colaborativo que fomenta la interacción entre emprendedores.
- **Acceso a redes de contactos:** Conexión con inversores, clientes y otros actores relevantes del ecosistema.

- **Financiamiento:** A través de fondos de capital semilla y programas de aceleración.

En Perú, han surgido diversas iniciativas de incubación y aceleración, las cuales han demostrado ser un motor importante para la generación de nuevas empresas innovadoras. Su regulación viene dada por las normas societarias y las formas contractuales, desde el estado se acompaña con fondos concursables.

La protección de Datos Personales y la Innovación

Con la creciente importancia de la inteligencia artificial y el big data, la protección de los datos personales se ha convertido en un tema central en el ámbito de la innovación. El riguroso marco legal establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea ha afectado la legislación de varios países, incluyendo Perú, mediante la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733).

Las empresas innovadoras deben proteger la privacidad de los datos personales en este contexto, lo que implica:

- **Transparencia:** Informar a los usuarios sobre cómo se recolectan, utilizan y almacenan sus datos.
- **Consentimiento:** Obtener el consentimiento libre, informado y específico de los usuarios.
- **Seguridad:** Implementar medidas técnicas y organizativas para proteger los datos.
- **Derechos de los titulares:** Respetar los derechos de los titulares de los datos, como el derecho de acceso, rectificación y supresión.

El cumplimiento de estas obligaciones es fundamental para generar confianza en los usuarios y evitar sanciones legales.

7. Habilidades y competencias del abogado especializado en innovación

El abogado especializado en innovación debe tener la capacidad de asesorar de manera efectiva a sus clientes en este campo. Las principales habilidades y competencias incluyen:

- **Conocimiento profundo del marco legal:** Debe dominar la normativa nacional e internacional sobre propiedad intelectual, contra-

tos tecnológicos y otras áreas que desee priorizar en su práctica. Será necesario desarrollar una comprensión de las diversas áreas del derecho y comprender cómo se relacionan en el contexto de los procesos innovadores.

- Visión de negocio: Debe estar familiarizado con los modelos de negocios innovadores y las dinámicas del mercado.
- Capacidad de negociación: Debe ser capaz de negociar acuerdos complejos y proteger los intereses de sus clientes.
- Habilidades interpersonales: Debe trabajar en equipo con ingenieros, científicos, empresarios y otros profesionales.
- Aprendizaje continuo y capacidad de adaptación: El mundo de la innovación está en constante evolución, por lo que es fundamental mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias y tecnologías y estar dispuesto a adaptarse a la nueva realidad.
- Pensamiento crítico y creativo, dominio de metodologías ágiles: Debe desarrollar su capacidad de pensamiento crítico y creativo, habilidad para usar metodologías ágiles.

8. Formación Académica y Profesional

La expresión "derecho de la innovación" ha cobrado creciente relevancia en el ámbito jurídico, académico y profesional. Esta tendencia se manifiesta en la proliferación de servicios legales especializados, programas académicos y rankings que incluyen esta temática.

Plataformas de prestigio como Leader's League han incorporado categorías como 'Innovación, tecnología y telecomunicaciones - Protección de datos', sin embargo, la innovación en sí no siempre cuenta con una categoría propia. A pesar de ello, la propiedad intelectual, el venture capital y otras áreas relacionadas se encuentran bien representadas.

Universidades de renombre como la de Edimburgo ofrecen maestrías específicas en Innovación, Tecnología y Derecho, que complementan las tradicionales maestrías en propiedad intelectual. Estos programas exploran las oportunidades y desafíos legales que surgen de la innovación tecnológica, combinando perspectivas teóricas y prácticas.

En otros casos, el derecho de la innovación se aborda a través de diplomados o cursos que integran la propiedad intelectual con otras disciplinas, como el secreto empresarial y los contratos tecnológi-

cos. La Universidad de Gotemburgo, por ejemplo, enfatiza la importancia de comprender cómo las regulaciones legales pueden facilitar la innovación tecnológica y la gestión de activos intangibles.

En el contexto peruano, la oferta académica relacionada con la innovación se centra principalmente en la gestión de la ciencia y la tecnología, y en la gestión empresarial, abordando los aspectos legales en torno a la innovación tangencialmente, si bien existe oferta académica en torno a la propiedad intelectual, el derecho de la competencia y otras áreas relacionadas.

El derecho de la innovación emerge como un campo interdisciplinario que abarca diversas áreas del derecho, como la propiedad intelectual, los contratos y la regulación de los mercados. Su objetivo es proteger y regular los activos intangibles generados por la actividad innovadora.

La formación de abogados especializados en innovación debe ser integral y abarcar tanto aspectos teóricos como prácticos. Se recomienda que los profesionales interesados en esta área complementen su formación con estudios de postgrado en propiedad intelectual, derecho tecnológico o emprendimiento.

Además de la formación académica, es fundamental que los abogados adquieran experiencia práctica a través de la participación en proyectos de innovación, la realización de prácticas profesionales en empresas tecnológicas o startups, y la asistencia a eventos y conferencias relacionadas con el tema.

9. El impacto transformador de la innovación en el ejercicio del derecho de la innovación y otras ramas

El ejercicio del derecho está experimentando una transformación significativa debido a la innovación. Los abogados deben aprovechar las nuevas oportunidades de la tecnología para optimizar su tiempo sin comprometer la calidad de su trabajo.

En este contexto, el acceso a información confidencial es crucial para brindar un servicio jurídico de excelencia. Sin embargo, las restricciones y obligaciones asociadas a esta información pueden limitar la capacidad de los abogados para innovar. La innovación tecnológica será clave para superar estas restricciones.

La tecnología ha cambiado la práctica jurídica al automatizar tareas repetitivas y permitir que los



abogados se concentren en actividades de mayor valor agregado, como la consultoría especializada y la estrategia legal. Esto ha hecho que sea más fácil acceder a servicios jurídicos de alta calidad.

Beneficios clave de la innovación en la práctica del derecho

- Mayor eficiencia: La automatización de tareas libera tiempo para actividades estratégicas.
- Mejora en la calidad del servicio: El acceso a información y herramientas tecnológicas permite brindar servicios más personalizados y precisos.
- Reducción de costos: La optimización de procesos y la automatización contribuyen a disminuir los costos operativos.
- Mayor accesibilidad: La tecnología facilita el acceso a servicios jurídicos para un mayor número de personas.

Desafíos y oportunidades de la innovación en el derecho

El Derecho de la Innovación, enfrentando los rápidos avances tecnológicos y las cambiantes regulaciones globales, presenta desafíos significativos que requieren que los abogados se mantengan continuamente actualizados y adaptativos. Una de las principales dificultades radica en la regulación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el *blockchain*. Las leyes actuales a menudo no consiguen seguir el ritmo de la innovación tecnológica, generando incertidumbre y riesgos legales para empresas innovadoras. Los abogados necesitan navegar este entorno volátil, ofreciendo asesoramiento que permita a sus clientes innovar de manera segura y eficiente.

Otra área crítica es la protección de datos y la privacidad, especialmente con el aumento de la digitalización y el manejo de grandes volúmenes de datos. Es imperativo que los abogados estén bien versados en las leyes de protección de datos para guiar a sus clientes sobre cómo mantener la conformidad con estas regulaciones mientras continúan innovando. La gestión de información confidencial no solo debe cumplir con las normativas vigentes sino también con medidas de seguridad robustas para prevenir brechas y usos indebidos.

Además de estos retos técnicos y legales, el derecho de la innovación implica una adaptación constante a nuevas herramientas y metodologías, lo que a menudo puede hacer obsoletos rápida-

mente los enfoques tradicionales. Esto exige un aprendizaje continuo y una disposición para adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Asimismo, la ética profesional no debe ser subestimada, ya que la innovación tecnológica debe ir de la mano con el cumplimiento de los principios éticos de la profesión.

Finalmente, la innovación está reinventando el papel del abogado. Los profesionales que se adapten proactivamente a este nuevo entorno y aprovechen las oportunidades que ofrece la tecnología estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos futuros. Este dinamismo no solo es un reto, sino también una gran oportunidad para los abogados que buscan liderar en el ámbito de la innovación legal y tecnológica.

10. Conclusiones

En Perú, el término “derecho de la innovación” ha ganado relevancia debido a la creciente relevancia de la innovación como impulsora del desarrollo económico y social. Este artículo analiza los desafíos y oportunidades que enfrenta esta disciplina emergente, así como la importancia de una formación integral para los profesionales del derecho que deseen incursionar en este campo.

La innovación está cambiando no solo la forma en que se aplica el derecho, sino también el papel que juegan los abogados en la sociedad. Los profesionales del derecho deben adaptarse a un ritmo acelerado de cambio tecnológico y regulatorio en un mundo cada vez más digitalizado y globalizado. Los abogados del siglo XXI requieren una comprensión y aplicación de herramientas digitales y una comprensión de un entorno legal cada vez más complejo.

Desafíos del Derecho de la Innovación en el Perú

Los desafíos que enfrenta el Derecho de la innovación en el Perú incluyen:

- Marco regulatorio obsoleto: El marco regulatorio peruano es obsoleto y no está preparado para abordar los desafíos legales planteados por las nuevas tecnologías y modelos de negocios en muchos casos.
- Burocracia excesiva: La excesiva burocracia y los costos asociados pueden desanimar a los emprendedores y empresas.
- Falta de cultura de la innovación: La insuficiente inversión en investigación y desarrollo,

la falta de colaboración entre el sector público y privado y, en general, la falta de confianza en el sistema son factores que contribuyen a la falta de una cultura de innovación.

- Escasa especialización: La demanda de profesionales especializados en derecho de la innovación está aumentando, pero todavía hay pocas oportunidades disponibles.

Oportunidades del Derecho de la innovación en el Perú

Las oportunidades que ofrece el derecho de la innovación en el Perú comprenden:

- Desarrollo de nuevos modelos de negocio: La innovación abre la puerta a la creación de nuevos productos, servicios y modelos de negocio que pueden generar importantes beneficios económicos y sociales.
- Crecimiento del mercado legal: La creciente complejidad de la innovación genera una demanda creciente de servicios legales especializados.
- Fortalecimiento del ecosistema emprendedor: El derecho de la innovación puede desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de un ecosistema emprendedor dinámico y sostenible.

El rol del abogado en la era de la innovación

A pesar de los desafíos inherentes, el Derecho de la Innovación abre un abanico de oportunidades para los abogados especializados. Con una creciente demanda de asesoría legal en este campo, surgen amplias posibilidades de carrera en bufetes de abogados, corporaciones, agencias gubernamentales y organizaciones internacionales. Los abogados que se especializan en este sector desempeñan roles clave en el apoyo al desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías, impulsando así el progreso económico y social.

Además, la especialización en Derecho de la Innovación permite a los profesionales trabajar en una diversidad de industrias, incluyendo tecnología, biotecnología, energía y finanzas. Esta versatilidad hace que el campo sea particularmente atractivo para quienes combinan un interés en la ley con una pasión por la innovación y la tecnología.

Un área significativa de oportunidad es el asesoramiento a startups y empresas emergentes que requieren guía legal para manejar el complejo en-

torno regulatorio y proteger sus innovaciones. Los abogados ayudan a estructurar negocios, proteger propiedad intelectual y negociar contratos y acuerdos de financiamiento. Asimismo, la transferencia de tecnología y la comercialización de innovaciones representan otra área crucial, donde los abogados colaboran con universidades y centros de investigación para facilitar el traslado de invenciones del laboratorio al mercado, lo que contribuye a la creación de nuevas empresas y productos beneficiosos para la sociedad.

Para tener éxito en este ámbito, es esencial que los abogados posean la capacidad de comprender tecnologías emergentes y sus implicaciones legales, brindar asesoramiento integral a clientes innovadores, y desarrollar soluciones legales creativas y adaptadas a cada caso particular. Además, la colaboración efectiva con ingenieros, científicos, diseñadores y otros profesionales es fundamental para diseñar soluciones legales que respalden las iniciativas de innovación y respeten el marco legal existente.

Formando a los abogados del futuro

Para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece el derecho de la innovación, es necesario repensar la formación de los abogados. La educación jurídica debe evolucionar para incluir:

- Materias especializadas: Se deben ofrecer cursos y programas de especialización en derecho de la innovación, propiedad intelectual, tecnología y contratación.
- Aprendizaje práctico: La formación debe incluir prácticas profesionales en empresas innovadoras y la participación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación.
- Desarrollo de habilidades blandas: La capacidad de trabajar en equipo, comunicarse de manera efectiva y adaptarse al cambio son habilidades esenciales para los abogados del futuro.

Conclusiones

El derecho de la innovación es un campo en constante evolución que ofrece grandes oportunidades para los profesionales del derecho. Sin embargo, para aprovechar al máximo este potencial, es necesario abordar los desafíos existentes y fortalecer el ecosistema de innovación en el Perú. La formación de abogados especializados y la creación de un marco legal favorable son elementos clave para impulsar la innovación y el desarrollo económico del país.



Referencias bibliográficas

- Bueno Méndez, F. (2024). *La importancia de proteger la innovación empresarial*. Conexión ESAN. Recuperado de <https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/la-importancia-de-proteger-la-innovacion-empresarial>
- Clayton, C., Raynor, M., & McDonald, R. (2015). *What is disruptive innovation?* Harvard Business Review, 93(12), 44-53.
- CONCYTEC. (2022). *Informe de la Ley N° 30309: Beneficios tributarios por proyectos de I+D+i 2016-2019*. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – Concytec.
- Chesbrough, H. W. (2003). *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Harvard Business Press.
- Drucker, P. F. (1985). *Innovation and entrepreneurship: Practice and principles*. Harper & Row.
- Dyer, J. H., Gregersen, H. B., & Christensen, C. M. (2016). *The innovator's DNA: Mastering the five skills of disruptive innovators*. Harvard Business Review Press.
- Fernandini, C. (2020). *GUÍA METODOLÓGICA TANGÜIS*. Plataforma Vincúlate CONCYTEC. Recuperado de <https://vinculate.concytec.gob.pe/guia-metodologica-tanguis-2/>
- Gansky, L. (2010). *The mesh: Why the future of business is sharing*. USA: Penguin press.
- López, C. (2019). *Impuestos a las plataformas digitales: una serie original de Netflix*. Conexión ESAN. Recuperado de Impuestos a las plataformas digitales: una serie original de Netflix | Conexión ESAN
- Mosquera, F. (2023). *Regular o no regular: el caso Airbnb en Perú*. Recuperado de https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ius_et_Praxis/article/view/6403
- OECD. (2008). *Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data* (3rd ed.). OECD Publishing.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2023). *Informe mundial sobre la propiedad intelectual: Innovación y desarrollo*. Ginebra: OMPI.
- Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). *The future of competition: Co-creating unique value with customers*. Harvard Business Press.
- PROINNOVATE, 2023. *Conocer los financiamientos que otorga ProInnovate para tu empresa*. Recuperado de Conocer los financiamientos que otorga ProInnovate para tu empresa - Servicio - Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación
- Ries, E. (2011). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Business.
- Ruiz Bolívar, C. (2015). *El MOOC: ¿un modelo alternativo para la educación universitaria?*. Apertura (Guadalajara, Jal.), 7(2), 86-100. El MOOC: ¿un modelo alternativo para la educación universitaria? Recuperado el 30 de julio de 2024.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Harvard University Press.
- Stevenson, H. H. (2013). *Entrepreneurship: The practice of new venture creation* (11th ed.). Wiley.
- Suárez, C. (2015). *El video online como paradigma de la educación gratuita y universal*. GURÚS DE LA EDUCACIÓN: SALMAN KHAN. Telva. <https://www.telva.com/2015/07/03/ninos/1435918455.html>. Recuperado el 30 de julio de 2024.
- Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, D. (2005). *Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change*. Wiley-Blackwell.
- United States Patent and Trademark Office. (2024). *Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence, A Notice by the Patent and Trademark Office* published on 07/17/2024. Recuperado de <https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/17/2024-15377/2024-guidance-update-on-patent-subject-matter-eligibility-including-on-artificial-intelligence>
- United States of America, (2024). *Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence*. Recuperado de

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/>

Valdés Cecilio, T., Triana, Y., & Boza, J. (2019). *Reflexiones sobre definiciones de innovación,*

importancia y tendencias. Avances, 21(4), 532-552. <https://www.redalyc.org/journal/6378/637869114011/html/>

Von Hippel, E. (2005). *Democratizing innovation*. MIT Press.

La Inteligencia Artificial: Retos, Tendencias y su interrelación con el Sistema de Propiedad Intelectual Mexicano desde una visión Humanista

Challenges, Trends, and Its Interrelation with the Mexican Intellectual Property System from a Humanistic Perspective

— Esteban C. Gorchés G.* y Ricardo Gómez Hernández** —

Resumen

El artículo examina los retos y tendencias de la Inteligencia Artificial desde una perspectiva jurídica internacional y nacional, enfocándose en casos relevantes en México y en el mundo. Se analiza el marco jurídico actual y su interpretación, subrayando la importancia de considerar la Inteligencia Artificial como una herramienta cuya responsabilidad recae en sus usuarios. Además, se exploran los Derechos Humanos involucrados y la capacidad jurídica de la Inteligencia Artificial en términos de derechos y obligaciones, destacando algunos precedentes judiciales en México. El artículo busca proporcionar, en lo posible, una visión integral de cómo las distintas ramas del Derecho deben adaptarse y evolucionar ante el avance de la Inteligencia Artificial.

Palabras clave

Bien Común, Derechos Humanos, Inteligencia Artificial, modelos de lenguaje, Propiedad Intelectual, Validez Material.

Abstract

This article examines the challenges and trends of Artificial Intelligence (AI) from an international and national legal perspective, focusing on relevant cases in Mexico and around the world. It analyzes the current legal framework and its interpretation, emphasizing the importance of considering AI as a tool whose responsibility lies with its users. Additionally, it explores the Human Rights involved and the legal capacity of AI in terms of rights and obligations, highlighting some judicial precedents in Mexico. The article aims to provide, as far as possible, a comprehensive view of how different branches of law must adapt and evolve in response to the advancement of AI.

Keywords

Common Good, Human Rights, Artificial Intelligence, Language Models, Intellectual Property, Material Validity.

* El Lic. Esteban C. Gorchés G. es socio fundador del despacho Muggenburg, Gorchés y Peñalosa, S.C. en Ciudad de México, México. En este despacho, codirige las áreas de Litigio Administrativo, Constitucional y Amparo, Litigio Mercantil, así como las áreas de Propiedad Intelectual y Entretenimiento. esteban.gorchés@mgps.com.mx

** Ricardo Arturo Gómez Hernández es Maestro en Propiedad Intelectual y abogado del despacho Muggenburg, Gorchés y Peñalosa, S.C., en Ciudad de México, México. Se desempeña en el área de Propiedad Intelectual y Entretenimiento. ricardo.gomez@mgps.com.mx

I. Introducción

i. Justificación del Artículo

La irrupción de la Inteligencia Artificial en diversas áreas de la vida cotidiana y profesional ha generado un cambio significativo en cómo interactuamos con la tecnología y cómo ésta impacta en nuestra sociedad. En particular, la aplicación de la Inteligencia Artificial en programas de modelos de lenguaje, como ChatGPT, Copilot o Gemini, ha abierto nuevas posibilidades y, al mismo tiempo, ha planteado una serie de interrogantes en el ámbito jurídico.

Interrogantes en torno, por ejemplo, a ¿quién es el titular de las creaciones hechas con esta tecnología?, ¿quién es responsable por el uso indebido y los resultados generados por la Inteligencia Artificial?, etc.

ii. Enfoque y Propuesta del Artículo

A pesar de las múltiples implicaciones legales de esta tecnología en todo el ámbito jurídico -privacidad de datos, seguridad nacional, seguridad informática, derechos de autor, responsabilidad civil, competencia económica, etc.-, este artículo se enfoca estrictamente en los puntos de debate relacionados con la Propiedad Intelectual.

La metodología de este artículo será el abordar los principios rectores del sistema jurídico mexicano, repasando los momentos más trascendentales de la historia constitucional moderna con la finalidad de identificar la Validez Material de la Norma, y así poder llegar a una conclusión respecto de los debates en torno a la Propiedad Intelectual a la luz de la Inteligencia Artificial.

Se comparará el marco legal internacional para identificar tendencias y enfoques alternativos que puedan enriquecer la interpretación y aplicación del derecho en México, promoviendo un uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial y los modelos de lenguaje, así como su funcionamiento para poder entender desde su forma más abstracta a esta tecnología.

Este artículo propone que para la interpretación, aplicación e incluso detallada regulación, se atienda a la Validez Material de los actos y leyes a través de un prisma de los Derechos Humanos. De esta manera, se promueve un uso ético y responsable

de la tecnología, alineado con los valores y principios fundamentales del Derecho. Este análisis se enfocará en cómo estos principios pueden guiar la interpretación y aplicación de la ley en situaciones donde convergen humanos e Inteligencia Artificial.

II. Concepto y Funcionamiento de la Inteligencia Artificial

Previo al análisis jurídico de fondo del presente artículo, es conveniente entender qué es la Inteligencia Artificial y los modelos de lenguaje, así como su funcionamiento, para poder entender desde su forma más abstracta a esta tecnología.

i. Concepto de la Inteligencia Artificial y Modelos de Lenguaje

El concepto de inteligencia artificial ha experimentado una notable evolución a lo largo de la historia. Sus raíces conceptuales se remontan a la década de 1950, cuando Alan Turing publicó su ensayo intitolado “Computing Machinery and Intelligence”, en el cual planteó la incógnita: “¿Pueden las máquinas pensar?”. Este ensayo marcó un punto de partida para las discusiones sobre la capacidad de las máquinas para emular procesos mentales humanos¹.

En el ámbito lingüístico, el concepto de inteligencia artificial ha evolucionado considerablemente. En 1992, el diccionario incorporó la locución “inteligencia artificial”, definiéndola inicialmente como “la atribuida a las máquinas capaces de hacer operaciones propias de los seres inteligentes”. Esta definición fue actualizada en 2001 para incluir el “desarrollo y utilización de ordenadores con los que se intenta reproducir los procesos de la inteligencia humana”. Actualmente, la inteligencia artificial se describe como la “disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico”.

Para comprender completamente el concepto de inteligencia artificial, es útil revisar las definiciones de las palabras que lo componen. La palabra “inteligencia” se refiere a capacidades como entender, resolver problemas y demostrar destreza y conocimiento. Por otro lado, “artificial” se define como algo creado por el ser humano, no natural, y producido por el ingenio humano. Estas definicio-

1 Alianza Apple y OpenAI. (2024).



nes reflejan cómo la Inteligencia Artificial, aunque creada y controlada por humanos, tiene el potencial de realizar tareas que tradicionalmente requerirían de la inteligencia humana².

Ahora bien, aun cuando el concepto de inteligencia artificial ha estado presente desde hace varias décadas, la reciente democratización en el acceso a los modelos de lenguaje y la Inteligencia Artificial generativa ha marcado un punto de inflexión significativo en su adopción y aplicación generalizada. Los modelos de lenguaje de gran tamaño representan una categoría esencial dentro de esta evolución, siendo fundamentales por su capacidad para comprender y generar lenguaje natural, entre otras funciones complejas.

Según la gigante de computación IBM: “Los modelos de lenguaje de gran tamaño son una categoría de modelos fundacionales entrenados sobre enormes cantidades de datos que los hacen capaces de comprender y generar lenguaje natural, entre otros tipos de contenidos, para realizar una amplia gama de tareas”³. En otras palabras, los modelos de lenguaje de gran tamaño son tipos especiales de programas informáticos que han sido entrenados utilizando cantidades enormes de información.

Esta capacitación les permite comprender y producir lenguaje asemejado al humano de manera muy sofisticada, junto con otras formas de contenido. Debido a esta capacidad, pueden realizar una variedad muy amplia de tareas relacionadas con el lenguaje, como traducir entre idiomas, resumir textos, responder preguntas de manera coherente, y ayudar en la creación de contenido tanto creativo como técnico.

ii. Acerca del Funcionamiento de los Modelos de Lenguaje Basados en Inteligencia Artificial

El funcionamiento de los modelos de lenguaje basados en Inteligencia Artificial se puede dividir en tres fases principales⁴:

1. Captar información

En esta fase, la base de datos del modelo de lenguaje se alimenta con grandes cantidades de informa-

ción, como libros, artículos, noticias y otros textos. El objetivo es que el modelo identifique patrones y estructuras en el lenguaje. Este proceso es similar al aprendizaje humano, donde, al exponerse a diferentes fuentes de información, uno empieza a reconocer cómo se estructuran las oraciones, el significado de las palabras y las sutilezas del lenguaje, como los modismos.

2. Aprender el contexto

Una vez que el modelo ha captado suficiente información, el siguiente paso es aprender el contexto en el que se utilizan las palabras y las frases. Esto implica asignar valores matemáticos a los patrones identificados para que el modelo pueda comprender las relaciones entre diferentes palabras y conceptos. Esta comprensión contextual permite al modelo generar respuestas que son coherentes y adecuadas al contexto en el que se realiza la pregunta o se proporciona una instrucción.

3. Generar respuestas relevantes

La fase final es la generación de respuestas. Utilizando los patrones y el contexto aprendido, el modelo de lenguaje es capaz de generar texto que responde de manera relevante y precisa a las consultas. La calidad de estas respuestas mejora continuamente a través de la retroalimentación, tanto de los usuarios como de los desarrolladores del modelo, lo que permite refinar y ajustar los algoritmos para mejorar su precisión y utilidad.

Como señala Héctor E. Chagoya Cortés⁵, los sistemas de inteligencia artificial operan a partir de datos sobre decisiones previamente realizadas y aprenden mediante técnicas como redes neuronales y aprendizaje profundo. Este proceso permite que los sistemas, una vez entrenados, puedan tomar decisiones y generar salidas que reflejen la consistencia y calidad de los datos utilizados.

En conclusión, los modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial representan un avance significativo en el procesamiento del lenguaje natural, capaces de comprender y generar texto con precisión y coherencia. Sin embargo, es crucial entender que estos modelos no poseen creatividad ni inventiva como lo hacen los seres humanos. Funcionan me-

2 Gómez-Pérez, 2023.

3 ¿Qué son los grandes modelos de lenguaje (LLM)?, 2024.

4 Pryor, 2023.

5 Chagoya Cortés, 2022.

diente algoritmos que organizan y aplican información previamente adquirida, dependiendo en gran medida de los datos de entrenamiento para tomar decisiones y generar respuestas.⁶

Esta naturaleza determinística y basada en el aprendizaje previo subraya que, aunque los modelos de lenguaje pueden realizar tareas complejas y sofisticadas, su funcionamiento no refleja una inteligencia en el sentido humano, sino más bien una capacidad de procesamiento y aplicación de datos estructurados. Además, es relevante recalcar que el funcionamiento de cada modelo de lenguaje depende de la información que haya sido alimentada en su base de datos y por ende, la calidad de sus respuestas dependerá enormemente de la calidad de la información con la que cuente.

III. Implicaciones Jurídicas de La Inteligencia Artificial y su Interrelación con el Sistema de Propiedad Intelectual

i. De los Principios y Fundamentos del Sistema Jurídico Mexicano

El sistema jurídico mexicano, en nuestra opinión, se fundamenta en principios constitucionales destinados a proteger los Derechos Humanos como piedra angular, buscando con ello garantizar la plena realización del hombre y el Bien Común. Desde la lectura del texto constitucional, se advierte que el espíritu de la Carta Magna de 1917 es el de buscar este fin último a través de principios y derechos individuales y colectivos, como la garantía de igualdad ante la ley, el principio pro persona, la prohibición de los monopolios, entre otros.

Esta perspectiva constitucional, en nuestra opinión, ha sido reforzada con la reforma al artículo 1 constitucional en el año de 2011 y con las interpretaciones derivadas de la contradicción de tesis 293/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo un nuevo criterio sobre la integración y posición de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Además, sentaron las bases para el nuevo paradigma del sistema jurídico mexicano y su piedra angular, los Derechos Humanos, pasando de un sistema predominantemente positivista/voluntarista a un sistema humanista.

a) De la reforma constitucional del 10 de junio de 2011

La reforma de 10 junio de 2011 modificó el artículo 1 constitucional para asegurar que todas las personas en México disfruten de los Derechos Humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, con garantías para su protección, que no pueden ser restringidos ni suspendidos excepto bajo las condiciones establecidas en la propia Constitución.

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación contextualiza sobre la trascendencia de la reforma constitucional de 2011 de la siguiente manera, que por su importancia conviene reproducir literalmente⁷:

“El 6 y 10 de junio de 2011, se publicaron dos importantes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impactan directamente en la administración de justicia federal.

La primera de ellas concierne fundamentalmente al juicio de amparo, institución protectora de los derechos fundamentales por excelencia, el cual se ve robustecido al ampliarse la procedencia del amparo respecto de cualquier norma general, al preverse su procedencia por violaciones a los Derechos Humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; con la introducción de figuras como el amparo adhesivo y los intereses legítimos individual y colectivo; la adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las autoridades; la declaratoria general de inconstitucionalidad cuyos alcances y condiciones se determinarán en la ley reglamentaria; la creación de los Plenos de Circuito; y una nueva forma de integrar jurisprudencia “por sustitución”; entre otras.

La segunda, en íntima relación con la anterior, evidencia el reconocimiento de la progresividad de los Derechos Humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Así, la ampliación de los derechos que significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales, como aquella relativa a los migrantes o a la

6 Cretu, 2023.

7 Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos, 2011.



suspensión de garantías, aunada a la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, miran hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos que, a la postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual.

Las reformas constitucionales antes referidas generan la impostergable necesidad de profundizar en el estudio de los tratados internacionales en los que se reconocen Derechos Humanos y en que el Estado mexicano es parte; por lo cual se ha estimado indispensable hacer del conocimiento público un listado enunciativo, no

limitativo, de los instrumentos internacionales de esa naturaleza, clasificados por la materia en que inciden.”

Para entender mejor el alcance y la magnitud de la reforma al artículo 1 constitucional de 2011, es útil comparar el texto original con el texto reformado. A continuación, se presenta un cuadro comparativo⁸ que destaca las diferencias clave entre la versión anterior y la nueva versión del artículo 1, permitiendo apreciar cómo se fortalecieron los Derechos Humanos y se amplió su protección en el orden jurídico mexicano.

Cuadro Comparativo 1.

Reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos.

Texto anterior	Decreto del 10 de junio de 2011
Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.	Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
	Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
	Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.	Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.	Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Nota. Este cuadro comparativo muestra cómo se reforma el artículo 1º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Tomado de *Reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos*. (2011). Reformas en Materia de Derechos Humanos de 10 de junio de 2011. Suprema Corte de Justicia de La Nación. <https://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/>

8 Reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos, 2011.

Tal como se puede apreciar, la reforma adicionó al texto constitucional los siguientes elementos:

1. Reconocimiento explícito de los Derechos Humanos: Se establece que todas las personas en México gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
2. Garantías para su protección: Se incluye la garantía de protección efectiva de estos derechos.
3. Interpretación más favorable de los Derechos Humanos: Se introduce el principio de interpretación conforme, estableciendo que las normas de Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, favoreciendo en todo momento la protección más amplia para las personas.
4. Obligación general de las autoridades: Se amplía la obligación de todas las autoridades, sin excepción, de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.
5. Principios de aplicación: Se especifica que la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos deberá realizarse conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
6. Obligación de prevenir y reparar violaciones: Se establece la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, reforzando así su compromiso con la protección efectiva de estos derechos.

Cabe destacar que esta reforma además logró la armonización del artículo 1 constitucional con el artículo 133 que establece la obligación de los juzgadores de constreñirse en sus resoluciones a los tratados internacionales, aun cuando las constituciones locales de las entidades federativas, o leyes secundarias contradigan su texto. A continuación, se transcribe el artículo 133 de la Constitución Mexicana:

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.”

b) De la contradicción de tesis 293/2011

El 24 de junio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió una denuncia sobre una posible contradicción de tesis entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. La contradicción fue registrada bajo el número 293/2011, y debido a su importancia, la Primera Sala decidió enviar el caso al Pleno para su discusión y resolución⁹.

La contradicción de tesis se centró en dos temas principales: 1) la posición de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos en relación con la Constitución, y 2) el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Respecto al primer tema, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito había considerado que los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos están jerárquicamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales.

Por el contrario, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito señaló que, en conflictos sobre Derechos Humanos, los tratados internacionales suscritos por México deben ubicarse al nivel de la Constitución.

Respecto al segundo tema, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ser utilizada como criterio orientador para la interpretación

9 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Contradicción de Tesis 293/2011.



y cumplimiento de disposiciones de Derechos Humanos.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito consideró que la jurisprudencia internacional en materia de Derechos Humanos es obligatoria.

Al resolver esta controversia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró, respecto del primer tema, que los Derechos Humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales forman un cúmulo reconocido de manera conjunta, sin relación jerárquica entre ellos. Sin embargo, en caso de restricciones expresas en la Constitución, estas prevalecerán. Los Derechos Humanos constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional para todas las normas y actos de autoridad en México.

Asimismo, respecto al segundo Tema, el Tribunal Pleno resolvió que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales en México, siempre que favorezca en mayor medida a las personas. Estos criterios son vinculantes independientemente de la participación de México en el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y deben considerarse una extensión de los tratados internacionales¹⁰.

Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció pautas para los juzgadores a la luz de la resolución de la controversia, a saber:

1. La aplicabilidad del precedente debe basarse en la verificación de las razones que motivaron el pronunciamiento.
2. Debe buscarse armonizar la jurisprudencia interamericana con la nacional en todos los casos posibles.
3. En caso de imposibilidad de armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los Derechos Humanos.

Esta perspectiva supranacionalista se encuentra alineada con lo establecido por la Convención

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)¹¹, en particular en lo establecido por su Artículo 2 de texto literal siguiente:

“Artículo 2

Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”

En este tenor, podemos afirmar que, a raíz de la reforma constitucional de 2011 y la contradicción de tesis 293/2011 se estableció un nuevo paradigma constitucional en México, en el cual todas las acciones y decisiones de las autoridades están sometidas a un control de regularidad constitucional basado en los Derechos Humanos como piedra angular. Este control se aplica independientemente de la fuente de dichos derechos, ya sea la Constitución o los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, estableciendo además una supranacionalidad de los mismos.

A través del Juicio de Amparo, el medio jurisdiccional de control de la Constitución por excelencia en México, se puede acceder a la protección federal en armonía con este nuevo paradigma, tal como fue considerado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la controversia que desembocó en la tesis de jurisprudencia P./J. 2/97 *-de aplicación obligatoria-* que a continuación se transcribe¹²:

“Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2028111

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Undécima Época

Materias(s): Constitucional, Común

Tesis: I.20o.A. J/2 K (11a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Febrero de 2024, Tomo V, página 4346

Tipo: Jurisprudencia

10 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Contradicción de Tesis 293/2011.

11 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Artículo 2.

12 Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 2024.

DERECHOS HUMANOS. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN RESPETAR, PROMOVER, PROTEGER Y GARANTIZAR SU CONTENIDO DURANTE EL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.

Hechos: El juzgador de amparo interpretó las normas legales que prevén los requisitos de la demanda de amparo en forma aislada, con un nivel excesivo de rigurosidad, susceptible de afectar el derecho humano de acceso a la justicia de la parte quejosa, ya que servidores públicos del Instituto Federal de Defensoría Pública promovieron juicio de amparo indirecto contra la determinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que les negó el carácter de representantes en el procedimiento de origen y, en consecuencia, la demanda fue desechada bajo el argumento de que aquéllos no acreditaron su representación.

Criterio jurídico: Este órgano jurisdiccional establece que los Jueces de Distrito, como poderes constituidos, están sujetos al cumplimiento de la Constitución Federal y de los tratados internacionales, por lo cual deben promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos durante el trámite y resolución de los juicios de amparo, en la inteligencia de que su falta de cumplimiento puede remediarse por los Tribunales Colegiados de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus respectivos casos, a través de los recursos previstos en la Ley de Amparo, mediante la corrección y rectificación de la aplicación e interpretación de las leyes y los Derechos Humanos aplicables.

Justificación: Si bien es verdad que dentro del juicio constitucional es improcedente presentar una diversa demanda de amparo contra los actos de un Juez de Distrito, de conformidad con la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 2/97, de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.”, sin embargo, ello no conduce a determinar que los Jueces y tribunales resulten exentos de cumplir con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que todos los poderes públicos dentro del Estado tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos constitucionales y convencionales en el ám-

bito de sus competencias, lo cual implica que los tribunales revisores en amparo deban realizar la valoración, corrección y rectificación de la aplicación e interpretación de las leyes y los Derechos Humanos efectuada u omitida por los Jueces de Distrito, a través de los recursos legales previstos en la Ley de Amparo.

VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO”.

ii. Consideraciones en Torno a la Pregunta: ¿Quién es el Titular de las Creaciones Hechas con los Modelos de Lenguaje?

Este cuestionamiento ha sido uno de los temas que más debate han generado desde la irrupción de los modelos de lenguaje debido a las implicaciones que la generación de contenido por parte de Inteligencia Artificial tiene en la Propiedad Intelectual. En particular, considerando que los modelos de lenguaje se nutren de información que generalmente cuenta con la protección de los derechos de autor para elaborar su contenido.

Esta situación ha llevado a controversias entre las empresas programadoras de los modelos de lenguaje y los autores de obras, los cuales aducen una afectación en su esfera jurídica al haber usado sus obras para entrenar a la Inteligencia Artificial, y que posteriormente esta aprendiera estilos para generar contenido similar. Por ejemplo, la reciente demanda presentada ante una corte federal de Manhattan, Nueva York, por el Sindicato de Escritores Estadounidense que buscaba una compensación de los creadores de ChatGPT por supuestamente haber utilizado obras protegidas por derechos de autor para alimentar su base de datos y obtener un lucro en su perjuicio¹³.

Para llegar a una conclusión sobre la titularidad de las creaciones generadas por los modelos de lenguaje basada en el contexto jurídico mexicano, en nuestra opinión, es necesario atender a la Validez Material del sistema de Propiedad Intelectual mexicano a la luz de los principios constitucionales previamente repasados.

- a) De la Validez Material del sistema de Propiedad Intelectual mexicano

El sistema de Propiedad Intelectual en México encuentra su origen en la interrelación de diversos

13 Por qué el autor de “Game of Thrones” demandó a los creadores de ChatGPT, 2023.



principios constitucionales. Entre estos principios se incluyen la prohibición de monopolios (artículo 28), el derecho a la propiedad (artículo 27), la libertad de trabajo y de comercio (artículo 5º), el derecho a la educación (artículo 3º), el derecho a la cultura (artículo 4º) y la libertad de expresión (artículos 6º y 7º), etc. Estos principios se complementan con los tratados internacionales en la materia de los cuales México forma parte, como el Convenio de Berna, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Estos principios están diseñados para regular un sistema que fomente la creatividad, la inventiva, las inversiones y el desarrollo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la humanidad¹⁴ a través del reconocimiento de un derecho de propiedad y de explotación exclusiva, y así, reconocer y valorar el esfuerzo y contribución de los autores e inversionistas para mantener un flujo constante de innovación y progreso que, en última instancia, beneficiarfa a toda la humanidad.

El sistema de propiedad industrial, específicamente en su ámbito de signos distintivos busca también regular la concurrencia en el mercado de los diferentes productos y servicios ofertados con la finalidad de que los consumidores puedan identificarlos fácilmente. De esta manera se garantiza una sana competencia en el mercado y que el consumidor tome decisiones libres de engaño o error.

Finalmente, el sistema de Propiedad Intelectual establece límites para los derechos de libertad de trabajo, de comercio, de propiedad, y a la prohibición constitucional de los monopolios.

b) Conclusiones preliminares

Considerando que uno de los objetivos medulares del sistema de Propiedad Intelectual es incentivar la creatividad e inventiva del ser humano al proporcionar garantías de propiedad y explotación sobre las creaciones de su titularidad, es pertinente trasladar estas consideraciones a los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje basados en Inteligencia Artificial carecen de la inventiva y creatividad humanas, ya que se limitan a aglutinar ideas previamente introducidas en su base de datos. Por lo tanto, no es posible aplicar el sistema de Propiedad Intelectual a un software en sí mismo. Este

razonamiento se fundamenta en que el sistema de Propiedad Intelectual nace de diversos Derechos Humanos cuyo fin es abonar al Bien Común.

Dado que el interés del Estado es fomentar la inventiva y creatividad, sería contraproducente otorgar derechos de titularidad de obras o patentes a un programa de cómputo que carece de estas características. La protección y el incentivo deben centrarse en los creadores humanos, quienes, a través de su creatividad e inventiva, continúan contribuyendo al progreso y bienestar de la sociedad. Esta perspectiva asegura un uso ético y responsable de la tecnología, alineado con los valores y principios fundamentales del derecho mexicano.

No obstante, ¿qué deberíamos hacer con aquellas obras generadas por modelos de lenguaje? La respuesta a esta cuestión es compleja y debe analizarse caso por caso. Es esencial evaluar la medida de participación del autor humano en la obra y el grado de intervención del modelo de lenguaje. Por ejemplo, si una persona utiliza el modelo de lenguaje como una herramienta, teniendo ya una obra definida con personajes, diálogos y trama, y el modelo de lenguaje simplemente ayuda en aspectos menores, está claro que la inventiva del autor es la predominante y la protección del derecho de autor debe corresponderle. Por el contrario, si una persona solo instruye al modelo de lenguaje con comandos vagos como “dame una obra de comedia” sin proporcionar mayores detalles, es evidente que el producto final no puede atribuirse al autor humano y esta “obra” debería considerarse huérfana e imposibilitada de disfrutar los beneficios del sistema de propiedad industrial.

Lo anterior, máxime considerar que los modelos de lenguaje basados en Inteligencia Artificial no proponen ideas originales por su propia programación, sino que toman ideas previamente alimentadas en su base de datos, (generalmente con obras de otros autores) y las amalgaman para dar una respuesta lógica.

En conclusión, debido a la Validez Material del sistema de Propiedad Intelectual, es imperativo realizar siempre una valoración de la creatividad de las obras, incluyendo aquellas generadas por modelos de lenguaje basados en Inteligencia Artificial. Este sistema está diseñado para premiar la inventiva y la originalidad, incentivando a los creadores humanos a contribuir con obras y tecnologías que

¹⁴ Petit, 2013.

beneficien a la sociedad. Además, estas obras podrían estar violando derechos de autor de terceros, dado el funcionamiento y configuración de los algoritmos que generan contenido a partir de datos preexistentes.

Por lo tanto, la protección y los incentivos del sistema de Propiedad Intelectual deben centrarse en los creadores humanos, asegurando que las obras que verdaderamente reflejan creatividad e inventiva sean las que disfruten de los beneficios de este sistema. Este enfoque garantiza el uso ético y responsable de la tecnología, alineado con los valores y principios que fundamentan el derecho de Propiedad Intelectual en México.

Los suscritos han llegado a esta conclusión basándose en una rigurosa consideración de la fuente y los principios fundamentales del sistema de Propiedad Intelectual mexicano, así como su objetivo central. Al observar siempre la Validez Material y al velar por los Derechos Humanos y la Constitución, hemos encontrado que nuestras conclusiones coinciden con las establecidas en la Ley Federal del Derecho de Autor de 1996. La Ley Federal del Derecho de Autor, establece que la titularidad de los derechos morales de una obra es inalienable y corresponde exclusivamente a una persona física. Esta interpretación se refuerza con lo dispuesto en sus artículos 11 y 12, que se transcriben a continuación:

“TITULO II
Del Derecho de Autor
Capítulo I
Reglas Generales

Artículo 11.- El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.¹⁵

Artículo 12.- Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística.”¹⁶

Este hecho demuestra que es posible llegar a interpretaciones alineadas con el sistema jurídico

mexicano si se atiende a los principios fundamentales de la Constitución mexicana y a los Derechos Humanos.

Efectivamente, al adherirse a los principios constitucionales y a los Derechos Humanos, es posible interpretar y aplicar las leyes de Propiedad Intelectual de manera que promuevan el Bien Común y que el sistema jurídico mexicano permanezca robusto y adaptable, protegiendo tanto a los creadores individuales como al interés público en general.

iii. Conclusiones en Torno a la Pregunta:
¿Quién es Responsable por el Uso Inde-
bido y los Resultados Generados por la
Inteligencia Artificial?

La respuesta a esta interrogante también puede encontrarse atendiendo al texto constitucional y su sentido primigenio, el Bien Común y, en particular, en el principio no dañar a terceros desprendido de los artículos 5º y 6º que establecen las limitantes a la libertad de trabajo, de comercio y a la libertad de expresión cuando en su ejercicio se dañen a terceros.

“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”.¹⁷

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.¹⁸

Como se puede observar, la Constitución busca la plena realización humanista y el Bien Común, principios que deben guiar el uso de cualquier tecnología, incluida la Inteligencia Artificial. Estos principios nos llevan a concluir que la tecnología

15 LFDA. Art. 11.

16 LFDA. Art. 12.

17 CPEUM. Art. 5.

18 CPEUM. Art. 6,



y la Inteligencia Artificial deben verse como herramientas diseñadas para el avance de la humanidad, y que el propio ser humano debe ser responsable de su uso conforme a estas directrices.

Para comprender mejor esta responsabilidad, es crucial considerar que la calidad de las respuestas generadas por modelos de Inteligencia Artificial está directamente relacionada con la calidad de la información disponible en su base de datos. Si los datos de entrenamiento son inexactos, incompletos o sesgados, las respuestas generadas reflejarán esas mismas deficiencias. Por lo tanto, es fundamental que los usuarios comprendan las limitaciones inherentes a estos modelos y actúen con diligencia al revisar y validar la información proporcionada.

La revisión y verificación de la información depende exclusivamente del usuario, quien debe ser consciente de la necesidad de verificar la exactitud y relevancia de los datos antes de utilizarlos en contextos críticos. En este sentido, la responsabilidad por el uso indebido y los resultados generados por la Inteligencia Artificial recae en el usuario. Los usuarios deben actuar con responsabilidad y diligencia al utilizar la información proporcionada por estos sistemas.

Este criterio se alinea con el adoptado por la Corte Federal con sede en Manhattan al resolver una controversia en la cual una persona física buscó demandar a una aerolínea internacional por un incidente menor ocurrido en un vuelo. Los abogados de la aerolínea solicitaron al juzgado desechar el caso, a lo que los representantes del accionante presentaron una objeción citando numerosos precedentes judiciales inexistentes. Al ser cuestionados sobre esta situación, los abogados admitieron haber utilizado un modelo de lenguaje basado en Inteligencia Artificial en la generación de su documento. En última instancia, se impuso una multa de cinco mil dólares americanos a los representantes legales.¹⁹

En conclusión, la responsabilidad por el uso indebido y los resultados generados por la Inteligencia Artificial debe ser compartida entre los desarrolladores, que deben asegurar la calidad y exactitud de los datos de entrenamiento, y los usuarios, que deben actuar con diligencia y responsabilidad al utilizar la información proporcionada por estos sistemas. La legislación debe reflejar estos principios

para asegurar que la Inteligencia Artificial se use de manera que promueva el Bien Común y respete los Derechos Humanos.

IV. Tendencias y Panorama Actual de Regulación

i. Unión Europea

La Unión Europea aprobó recientemente la Ley de Inteligencia Artificial, la cual puede considerarse como la primera legislación en este ámbito a nivel mundial. Esta normativa, que entrará en vigor de manera progresiva, regula diversos aspectos de la aplicación de la Inteligencia Artificial y su enfoque incluye la prohibición de ciertos usos de la tecnología, como el reconocimiento facial en espacios públicos sin la debida autorización judicial, y la tecnología de reconocimiento de emociones en el entorno laboral y educativo.

La ley categoriza el uso de la Inteligencia Artificial en función de niveles de riesgo, tales como:

1. El nivel uno comprende aquellas aplicaciones y sistemas consideradas de riesgo inaceptable, como los sistemas de puntuación social y las bases de datos de reconocimiento facial.
2. El nivel dos comprende sistemas considerados de alto riesgo, tales como los enfocados a analizar y clasificar solicitantes de empleo.
3. En tercer lugar, quedan aquellas aplicaciones que no están explícitamente prohibidas y cuya aplicación de la ley es bastante indefinida.

La normativa también exige altos niveles de transparencia para los sistemas que interactúan con personas o generan contenidos, y establece un sistema de supervisión y sanciones para garantizar el cumplimiento de estas reglas.²⁰

Esta división deja entrever que el propósito de la norma es hacer un análisis ponderado de los derechos involucrados y a partir de esa base crear regulaciones específicas para cada caso en concreto. Esta óptica, desde nuestro punto de vista, coincide con la propuesta que se presenta en este artículo en donde se busca que para la interpretación, aplicación y regulación de cualquier norma relacionada con la Inteligencia Artificial, inclusive la Propiedad

¹⁹ Mata v. Avianca, Inc., 2023.

²⁰ La Unión Europea publica el Reglamento de Inteligencia Artificial, 2024.

Intelectual, se atiende a la Validez Material de los actos y leyes a través de un prisma de los Derechos Humanos.

ii. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha abordado el uso de la Inteligencia Artificial en la administración de la Propiedad Intelectual, centrando sus esfuerzos en que dicha tecnología sea utilizada para mejorar la eficiencia de las oficinas nacionales de Propiedad Intelectual.

A lo largo de tres sesiones celebradas en Ginebra, Suiza, distintas oficinas nacionales de Propiedad Intelectual de todo el mundo deliberaron sobre las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la administración de solicitudes de protección de Propiedad Intelectual y promovieron el intercambio de información entre las oficinas. Las reuniones se centraron en propuestas para eficientizar el servicio de las oficinas nacionales, considerando la Inteligencia Artificial como una herramienta clave para reducir las cargas de trabajo.²¹

Las cuestiones elegidas para su examen se dividieron en las siguientes esferas: patentes, derecho de autor y derechos conexos, datos, dibujos y modelos, marcas, secretos comerciales, brecha tecnológica y fortalecimiento de capacidades, y rendición de cuentas acerca de las decisiones administrativas sobre la Propiedad Intelectual.

Este enfoque, en nuestra opinión, sería consistente con la propuesta de que la Inteligencia Artificial debe considerarse una herramienta al servicio de la humanidad. El enfoque de la OMPI en la utilización de la Inteligencia Artificial para eficientizar procesos en oficinas de Propiedad Intelectual refuerza la visión de que la Inteligencia Artificial debe ser una herramienta que impulse el progreso humano, optimizando recursos y mejorando la calidad de vida a través de innovaciones tecnológicas.

iii. México

En México, se presentó ante el Congreso una propuesta de Agenda Nacional de Inteligencia Arti-

ficial para el periodo 2024-2030, que busca establecer un marco integral para la integración de la Inteligencia Artificial. Esta propuesta se enfoca en varias áreas, como la inclusión y el desarrollo social, económico y educativo.

La agenda incluye recomendaciones sobre políticas públicas y regulaciones específicas, abordando temas de Derechos Humanos, ciberseguridad, gestión de riesgos, y la equidad en el acceso y la implementación de la tecnología. También prevé la necesidad de una colaboración que involucre a diversos sectores de la sociedad, para asegurar una regulación efectiva y adaptativa que promueva el desarrollo tecnológico sin comprometer los principios fundamentales del bienestar social²².

No obstante, el proceso de discusión y aprobación de estas propuestas en México aún está en curso. A pesar de los avances significativos, se reconoce la necesidad de una implementación robusta que alinee el desarrollo de la Inteligencia Artificial con los principios constitucionales y los Derechos Humanos, garantizando que el marco regulatorio evolucione de manera efectiva frente a los desafíos y oportunidades que presenta la tecnología.²³

iv. Estados Unidos de América

En Estados Unidos de América, el debate sobre la regulación de la Inteligencia Artificial se intensificó en Octubre de 2023, cuando en Octubre el presidente Joe Biden emitió la "Orden Ejecutiva sobre el desarrollo y la utilización segura y fiable de la Inteligencia Artificial" que estableció pautas para la tecnología, incluyendo una definición oficial de ella como: *un sistema basado en máquinas que puede, para un conjunto dado de objetivos definidos por el ser humano, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyan en entornos reales o virtuales. Los sistemas de Inteligencia Artificial utilizan entradas basadas en máquinas y seres humanos para percibir entornos reales y virtuales; abstraen dichas percepciones en modelos mediante análisis de forma automatizada; y utilizan la inferencia de modelos para formular opciones de información o acción.*

Asimismo, se ordenó la creación del Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial, encargado

21 Convención de Ginebra relativo al diálogo de la OMPI sobre Propiedad Intelectual (PI) e Inteligencia Artificial (IA). Sesión 1, 2 & 3.

22 Lagunes, et al, 2024.

23 Presentan en el Senado Agenda Nacional de la Inteligencia Artificial para México 2024-2030, 2024.

24 President Biden Jr, 2023.



de implementar muchas de las políticas establecidas en la orden ejecutiva. La regulación en Estados Unidos adoptará un similar al de la Unión Europea, clasificando los usos de la Inteligencia Artificial según el riesgo que representan²⁴.

Recientemente, y en cumplimiento a la Orden Ejecutiva de 2023, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (“USPTO”, por sus siglas en Inglés) emitió una actualización a su guía sobre la elegibilidad de la materia patentable para incluir directrices sobre la elegibilidad de las invenciones relacionadas con la Inteligencia Artificial a la Inteligencia Artificial.

Todo lo anterior, en nuestra opinión, hace deducir que el enfoque de los Estados Unidos de América es regular a la Inteligencia Artificial como una herramienta que conlleva ciertos riesgos que deben ser evaluados individualmente, lo que también coincidiría con la propuesta de este artículo.

V. Conclusiones

En conclusión, el sistema jurídico mexicano demuestra su capacidad para llegar a conclusiones sobre la aplicación e interpretación de normas, incluso en contextos tan disruptivos como el de la Inteligencia Artificial, si se atiende a la Validez Material de las mismas. Al buscar el objetivo primigenio de las normas desde su piedra angular, que son los Derechos Humanos, se traza una ruta que sirve de guía para la interpretación, aplicación e incluso detallada regulación de cualquier contexto, enfocando el rumbo hacia la plena realización de la humanidad y el Bien Común.

Actualmente este enfoque es aceptado a través de las tendencias de regulación que se han visto en la Unión Europea, los Estados Unidos de América y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Este enfoque además es útil para cualquier ámbito de aplicación de las normas jurídicas y no se restringe únicamente a la Propiedad Intelectual, sino que permite expandirse a otras áreas del derecho. Es fundamental seguir una interpretación armónica y teleológica que permita el Bien Común y la realización plena del ser humano, garantizando que no existan normas que contravengan a la Constitución.

En el caso específico de la Propiedad Intelectual, es vital atender a su origen y principios, diseñados para regular un sistema que fomente la inventiva,

la creatividad, las inversiones y el desarrollo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la humanidad. Adherirse a los principios constitucionales y a los Derechos Humanos permite interpretar y aplicar las leyes de Propiedad Intelectual de manera que promuevan la justicia y la equidad. Este enfoque asegura que el sistema jurídico mexicano permanezca robusto y adaptable, protegiendo tanto a los creadores individuales como al interés público en general, contribuyendo así a un marco legal que favorezca el desarrollo continuo y responsable de la tecnología en beneficio de toda la sociedad.

Referencias bibliográficas

- Alianza Apple y OpenAI. (2024). *GBM Media*. <https://gbm.com/media/the-story/alianza-apple-y-openai/>
- Baranwal, S. (2020). Understanding BERT. *Towards AI*. <https://pub.towardsai.net/understanding-bert-b69ce7ad03c1>
- Chagoya Cortés, H. E. (2022). *Inteligencia Artificial y Patentes: Retos, Mitos y Tendencias* [Archivo PDF]. *AMPPPI*. https://amppi.org.mx/wp-content/uploads/2022/11/59Blg_1aartTI_CSHectorChagoya_nov22.pdf
- Chávez, J. M. (2023). Qué es el bien común. *Cámara Periodismo Legislativo*. <https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/revista/index.php/en-opinion-de/que-es-el-bien-comun>
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Art. 5, 1917 (México).
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Art. 6, 1917 (México).
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. (s.f.). <https://www.corteidh.or.cr/tablas/17229a.pdf>
- Convención de Ginebra relativo al diálogo de la OMPI sobre Propiedad Intelectual (PI) e Inteligencia Artificial (IA). (2019, septiembre 27). Sesión 1. Antecedentes [Archivo PDF]. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/globalinfra/es/wipo_ip_ai_ge_19/wipo_ip_ai_ge_19_inf2.pdf
- Convención de Ginebra relativo al diálogo de la OMPI sobre Propiedad Intelectual (PI) e Inteligencia Artificial (IA). (2019, diciembre 13).

- Sesión 2. Borrador del Documento Temático sobre las Políticas de PI y la Inteligencia Artificial [Archivo PDF]. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_ip_ai_2_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1.pdf
- Convención de Ginebra relativo al diálogo de la OMPI sobre Propiedad Intelectual (PI) e Inteligencia Artificial (IA). (2020, noviembre 4). Sesión 3. Procedimiento [Archivo PDF]. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_ip_ai_3_ge_20/wipo_ip_ai_3_ge_20_inf_1_prov_2.pdf
- Cretu, C. (2023). How Does ChatGPT Actually Work? An ML Engineer Explains. *Scalable Path*. <https://www.scalablepath.com/machine-learning/chatgpt-architecture-explained>
- Gómez-Pérez, A. (2023). *Discurso de Ingreso. Inteligencia artificial y lengua española* [Archivo PDF]. *Rae.es*. <https://www.rae.es/sites/default/files/2023-05/Discurso%20de%20ingreso%20de%20Asuncion%20Gomez-Perez.pdf>
- Iniciativa de Decreto [Cámara de Diputados]. (2001, octubre 30). Que reforma y adiciona dos párrafos al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados.gob.mx/sia/coord/re-fconst_lviii/html/070.htm
- Introducing LLaMA: A foundational, 65-billion-parameter large language model. (2023). *Meta*. <https://ai.meta.com/blog/large-language-model-llama-meta-ai/>
- La Ley de Inteligencia Artificial de la UE. (s.f.). *EU Artificial Intelligence Act*. <https://artificial-intelligenceact.eu/es/>
- La Unión Europea publica el Reglamento de Inteligencia Artificial. (2024, julio 13). *Red Seguridad*. https://www.redseguridad.com/actualidad/la-eurocamara-aprueba-definitivamente-el-reglamento-de-inteligencia-artificial-ia_20240713.html
- Lagunes, A., et al. (2024). *Propuesta de agenda nacional de la Inteligencia Artificial para México (2024-2030)*. *Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA)*. <https://www.ania.org.mx/>
- Ley Federal del Derecho de Autor [LFDA]. Artículo 11, 1996 (México).
- Ley Federal del Derecho de Autor [LFDA]. Artículo 12, 1996 (México).
- Parra, S. (2023). El presidente de Estados Unidos ha firmado una orden ejecutiva para regular el desarrollo de la inteligencia artificial. *National Geographic*. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/presidente-estados-unidos-ha-firmado-orden-ejecutiva-para-controlar-desarrollo-inteligencia-artificial_20965
- Patent and Trademark Office, Department of Commerce. (2024). 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence. *Federal Register* (Vol. 89, pp. 58128–58138). <https://www.federalregister.gov/d/2024-15377>
- Petit, J. C. T. (2013). Artículo 28. Prohibición de Monopolios. En *Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana I* (pp. 741–808). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/32.pdf>
- Por qué el autor de “Game of Thrones” demandó a los creadores de ChatGPT. (2023). *BBC*. <https://www.bbc.com/mundo/articulos/cy6l-697p9vwo>
- Presentan en el Senado Agenda Nacional de la Inteligencia Artificial para México 2024-2030. (2024). *Comunicación Social Senado de la República*. <https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/8982-presentan-en-el-senado-agenda-nacional-de-la-inteligencia-artificial-para-mexico-2024-2030>
- President Biden Jr., J. R. (2023, octubre 30). Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence. *The White House*. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial->
- Pryor, J. J. (2023). How Do Large Language Models (LLMs) Actually Work? A Beginner's Guide. *Through the Looking Glass*. <https://threwthelookingglass.com/how-do-large-language-models-llms-work/>



¿Qué son los grandes modelos de lenguaje (LLM)? (2024). IBM. <https://www.ibm.com/mx-es/topics/large-language-models>

Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos. (2011). *Suprema Corte de Justicia de La Nación*. <https://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/>

Reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos. (2011). Reformas en Materia de Derechos Humanos de 10 de junio de 2011. *Suprema Corte de Justicia de La Nación*. <https://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/>

ROBERTO MATA, Plaintiff, v. AVIANCA, INC., Defendant. *Mata v. Avianca, Inc.*, 22-cv-1461 [P. Kevin Castel United States District Judge]. (S.D.N.Y. 22 de junio de 2023). <https://case-text.com/case/mata-v-avianca-inc-2>

Ryan-Mosley, T. (2024). Vuelta al mundo por las regulaciones de la IA en 2024. *MIT Technology Review*. <https://www.technologyreview.es/s/16069/vuelta-al-mundo-por-las-regulaciones-de-la-ia-en-2024>

Silva Romano, M. E. (2023). *La Supranacionalidad de los Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos IBDH* (Vol. 8, pp. 171-180). <https://www.corteidh.or.cr/tablas/21886.pdf>

Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2023). *Libre desarrollo de la personalidad. Cuadernos de jurisprudencia* (núm. 16). Centro de Estudios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2023-01/CUADERNO%20NUM%2016%20DH_LIBRE%20DESARROLLO_FINAL%20DIGITAL.pdf

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Contradicción de Tesis 293/2011. <https://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrelevantespub.aspx?id=129659&seguimientoid=556>

United States Patent and Trademark Office. (2024, julio 16). USPTO issues AI subject matter eligibility guidance. [Comunicado de Prensa]. <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-issues-ai-subject-matter-eligibility-guidance>

Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. (2024, febrero). *Tesis de Jurisprudencia I.20o.A. J/2 K (11a.)* publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Tomo V, página 4346 con número de registro digital: 2028111. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028111>.

“Protección de los Activos Intangibles dentro del Derecho de Inversiones en Honduras”

“Protection of Intangible Assets within Investment Law in Honduras”

— Roberto Alejandro Williams Cruz* —

Resumen

Este artículo analiza el marco de protección que Honduras brinda a inversionistas con derechos intelectuales considerados “activos intangibles”. En 2023 y 2024, el Estado hondureño enfrentó múltiples reclamaciones ante el CIADI por presuntas violaciones a estos derechos. El análisis inicia con el estudio de normas jurídicas que protegen la Propiedad Intelectual desde el Derecho de Inversiones, tanto en tratados internacionales como en legislación nacional. Luego, se examina el rol de las instituciones que garantizan esta protección. Finalmente, se abordan los retos para inversionistas que buscan el reconocimiento de derechos privilegiados sobre su Propiedad Intelectual o el ejercicio de acciones legales contra infracciones.

Palabras clave

Inversión, Activos, Propiedad Intelectual, Conciliación, Arbitraje, Derechos de Autor, Propiedad Industrial.

Abstract

This article examines the protection framework Honduras provides to investors holding intellectual property rights classified as “intangible assets.” In 2023 and 2024, Honduras faced multiple claims before ICSID for alleged violations of these rights. The analysis begins with a study of legal norms protecting Intellectual Property under Investment Law, as established in international treaties and national legislation. It then explores the role of key institutions ensuring this protection. Finally, it discusses the challenges investors face in securing privileged rights over their Intellectual Property or pursuing legal actions against infringements.

Keywords

Investment, Assets, Intellectual Property, Conciliation, Arbitration, Copyright, Industrial Property.

* Socio Director en Honduras de la firma legal internacional ECIJA. Abogado con Maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Tecnológica Centroamericana, y egresado de la Maestría de Derecho Procesal Civil por la Universidad Tecnológica de Honduras, en coordinación con la Universidad Carlos III de Madrid. Árbitro incorporado en la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), y en varios Centro de Arbitraje de Cámaras de Comercio en Honduras. Miembro de la *WIPO Mediation Pledge* de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) desde el año 2019. Correo: rwilliams@ecija.com

I. Introducción

Por la dinámica vertiginosa en que la tecnología y el comercio se desarrollan en el contexto mundial actual, las personas que crean obras, realizan invenciones y comercializan productos o servicios a través de signos distintivos —desde creadores de contenido en redes sociales, pasando por invenciones auxiliadas por inteligencia artificial, hasta marcas comercializadas a través de plataformas de servicios de *streaming*—, se encuentran inmersos en una variedad de retos a tomar en cuenta para prever o reaccionar ante violaciones a sus derechos de Propiedad Intelectual, atendiendo a las diferentes legislaciones y precedentes jurisprudenciales de cómo cada país intenta brindarle una respuesta a protección de tales derechos.

Para entender la trascendencia de lo descrito anteriormente, basta con tener conocimiento de noticias recientes sobre controversias complejas generadas en diversas circunstancias, medios y “territorios” donde se ejecutan acciones que afectan la Propiedad Intelectual —considerando que por los avances tecnológicos puede incrementarse la complejidad en determinar el *lugar* donde se origina una posible infracción a derechos de Propiedad Intelectual—, lo cual permitirá posteriormente adoptar acciones encaminadas a encontrar estrategias legales que fortalezcan la protección eficaz de los derechos que confieren las normativas internacionales y locales de cada Estado a la Propiedad Intelectual.

Se pueden mencionar, a manera de ejemplo, las siguientes controversias que han generado atención en el ámbito internacional de la Propiedad Intelectual tanto sobre de Derechos de Autor, como sobre la Propiedad Industrial, los cuales se suscitaron entre los años 2018 y 2023:

- Un tribunal chino protegió con el derecho de copyright un artículo escrito por una máquina/robot operada a través de la herramienta de Inteligencia Artificial *Dreamwriter*, a raíz de una reclamación de la empresa tecnológica china Tencent contra la plataforma de

información local Shanghai Yingxun Technology Company, la cual difundió el artículo sin obtener autorización de Tencent (El País, 2020).¹

- La actriz Scarlett Johansson y la compañía de entretenimiento Disney llegaron a un acuerdo confidencial respecto de una demanda en la que la actriz reclamaba que Disney había incumplido su contrato al estrenar la película *Black Widow* en su servicio de transmisión Disney+, a pesar de haberle prometido un estreno teatral amplio en forma exclusiva (Forbes, 2021).²
- La empresa Carolina Herrera LTD, propiedad de la reconocida diseñadora de modas Carolina Herrera, impugnó la solicitud de registro de la marca “La Jabonera by María Herrera” presentada por una emprendedora peruana cuyo nombre es María Herrera, alegando una similitud con su marca notoria e inscrita en el Perú y en otros países del mundo “Carolina Herrera” (Infobae, 2024).³

II. Normativa Internacional y Nacional que protege las Inversiones en Honduras

Es notable el esfuerzo histórico de diversas instituciones internacionales, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), en desarrollar estrategias globales, convenios, regulaciones, servicios y recursos que pueden aprovechar los Estados, instituciones públicas y privadas, universidades, asociaciones, incluyendo desde luego a los titulares de derechos de Propiedad Intelectual y a los que se benefician de ellos. Estas estrategias y recursos se van ajustando paulatinamente a los cambios que surgen en el comercio, especialmente a los cambios ocasionados por avances en la tecnología, en los medios y en las telecomunicaciones.

El esfuerzo institucional descrito previamente ha servido a las Oficinas de Registro de la Propie-

1 Se puede acceder a más información de la noticia en Línea a través de la página web (https://elpais.com/tecnologia/2020/01/14/actualidad/1578992141_406910.html)

2 Se puede acceder a más información de la noticia en Línea a través de la página web (<https://www.forbes.com.mx/scarlett-johansson-hace-las-paces-con-disney-tras-demanda-de-black-widow/>)

3 Se puede acceder a más información de la noticia en Línea a través de la página web (https://www.infobae.com/peru/2024/08/14/carolina-herrera-quiso-prohibir-a-empresadora-peruana-que-use-su-apellido-en-marca-de-jabones-que-resolvio-el-indecopi/#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=17237758852996&csi=0&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Fperu%2F2024%2F08%2F14%2Fcarolina-herrera-quiso-prohibir-a-empresadora-peruana-que-use-su-apellido-en-marca-de-jabones-que-resolvio-el-indecopi%2F)



dad Intelectual de los gobiernos de muchos países como un estímulo —en algunos casos es una obligación, por los compromisos adquiridos por los Estados al firmar Convenios y Tratados Internacionales que conllevan consecuencias en el escenario del Derecho Internacional Público— para procurar la regulación, modificación e implementación de normativas y prácticas tendientes por una parte, a prevenir infracciones contra la Propiedad Intelectual y, por otra parte, para adoptar remedios que faciliten la resolución de los conflictos que van surgiendo en diferentes épocas.

Honduras ha suscrito al menos 66 tratados o convenios internacionales y ha creado más de 20 de leyes en torno a la Propiedad Intelectual —de los cuales se pueden consultar en internet dentro de la página oficial de la OMPI⁴ y del Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos⁵—, como objeto de análisis en el presente artículo, se concentrará la atención en los principales tratados internacionales que ha firmado, así como leyes locales que regulan la Propiedad Intelectual como un **“Activo Intangible”** sujeto de una protección especial como **“Inversión”**.

La connotación de estudiar y visualizar la Propiedad Intelectual como “Inversión”, tiene una gran relevancia en el contexto internacional contemporáneo, ya que la protección brindada supera normalmente las normas de protección contenidas en las legislaciones locales que cada país emite en torno a esta figura —con sus aciertos y desaciertos—. Esto se debe a que, dentro del Derecho Internacional de las Inversiones, las violaciones o alteraciones a las disposiciones contenidas en los Tratados o Convenios tienen consecuencias delicadas para los Estados: ser sujetos a una responsabilidad frente a toda la comunidad internacional por parte de un inversionista extranjero, situación constatada hoy día por Honduras, que enfrenta 15 procesos arbitrales instados por inversionistas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), los cuales superan en su conjunto un monto de 12 mil millones de dólares (Bilaterals,2024)⁶.

El recorrido se iniciará con el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Honduras (APPRI) firmado en 1994 —el cual tiene el mismo esquema y efectos de un Tratado Bilateral de Inversiones—, tomando en cuenta que dicho instrumento internacional fue invocado en el año 2009 por la empresa constructora española ELSAMEX en contra de Honduras, dentro de un arbitraje en el CIADI⁷.

El artículo 1.2 del precitado APPRI, incluye expresamente a la Propiedad Intelectual dentro de la definición de “Inversión”, extendiendo su alcance de una manera muy amplia al redactarla así:

2. Por «inversiones» se designa todo tipo de haberes, tales como bienes y derechos de toda naturaleza, adquiridos de acuerdo con la Legislación del país receptor de la inversión y, en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes: todo tipo de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual, incluyendo expresamente patentes de invención, marcas de fábrica, marcas de servicio y marcas de comercio, así como licencias de fabricación, «know-how» y «good-will»; (...). (Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Honduras, firmado «ad referendum» en Tegucigalpa, Honduras el 18 de marzo de 1994)

Nótese que en la redacción se indica “todo tipo de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual”, lo que implica que la protección establecida en el APPRI compromete a Honduras de manera amplia frente a los inversionistas españoles.

Un instrumento internacional que ha tenido implicaciones remarcables en la legislación y en la jurisprudencia hondureña es el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA. Debido a la suscripción de este tratado, además de realizar derogaciones y reformas en leyes nacionales previo a su entrada en vigencia, el Poder Legislativo de Honduras también emitió el Decreto 16-2006 por el que se aprobó la Ley

4 Se puede acceder a más información de la noticia en Línea a través de la página web (<https://www.wipo.int/wipolex/es/members/profile/HN#a6>)

5 Se puede acceder a más información de la noticia en Línea a través de la página web (https://sice.oas.org/ctyindex/HND/HNDAAgreements_s.asp)

6 Se puede acceder a más información de la noticia en Línea a través de la página web (<https://www.bilaterals.org/?dos-nuevas-demandas-contr&lang=en>)

7 Se puede acceder a más información del caso y al Laudo Arbitral en Línea a través de la página web (<https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/09/4>)

de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos⁸, mediante el cual se creó un Régimen de Propiedad Intelectual, con normas especializadas y actualizadas en dicha materia, a fin de que el DR-CAFTA brindase la protección pretendida según los estándares del tratado multilateral entre los Estados Parte.

De acuerdo con el concepto de “Inversión” previsto en el artículo 10.28 de este Tratado, la Propiedad Intelectual tiene una consideración de “Activo”, objeto de propiedad o que está bajo control de un inversionista extranjero según se aprecia en la transcripción textual a continuación —lo cual encajará con el tratamiento de la ley especial hondureña en materia de inversiones que se abordará más adelante—:

(...) inversión significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las características de una inversión, incluyendo características tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades, o el asumir riesgo. Las formas que puede adoptar una inversión incluyen:

- (a) ...;
- (b) ...;
- (c) ...;
- (d) ...;
- (e) ...;
- (f) derechos de propiedad intelectual;
- (g) ...;
- (h) *otros derechos de propiedad tangibles o intangibles, ...*. (Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, firmado el 5 de agosto de 2004 en Washington D.C., Estados Unidos de América)

Otros tratados suscritos por Honduras tienen una redacción similar en cuanto a la consideración de la Propiedad Intelectual como una forma de “Activo” incorporada en la definición de “Inversión” y, por ende, resulta oportuno ingresar ahora en el análisis de la legislación específica hondureña que regula las inversiones, a fin de explorar su tratamiento local.

La primera anotación que se debe resaltar por parte del Estado de Honduras, fue el esfuerzo coordinado para promover e incentivar las inversiones en su país a través del programa interinstitucional “*Honduras is Open for Business*”, dentro del cual, en el año 2011, se promulgó el Decreto Legislativo 51-2011 que contiene la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones (LPPI).

Como segunda anotación, entre los considerandos que motivaron al Poder Legislativo de Honduras a crear la LPPI, se visualiza la relevancia en su intención de actualizar la legislación sobre inversiones —la ley anterior que quedó derogada con la nueva, data del año 1992—, e incentivar la inversión comparándose dentro del marco de atracción de inversiones que efectúan los demás países, tal y como lo indica textualmente uno de esos considerandos:

CONSIDERANDO: Que el marco legal de las inversiones en Honduras se encuentra ya obsoleto y presenta pocas o ninguna ventaja con relación a los marcos legales de otros países de la región centroamericana y del continente, por lo que se hace necesaria la aprobación de normas modernas, capaces de proveer las condiciones necesarias para competir frente al mundo (...). (1992).¹⁰

Uno de los elementos modulares de la LPPI es incluir definiciones en su articulado, y dentro de estas, encontramos las definiciones de “Activo” y de “Inversión”. En una forma muy similar a la redacción con que los Tratados Internacionales suscritos por Honduras definen la inversión, la ley en referencia vincula ambas definiciones: por una parte, señala que la Propiedad Industrial es un bien

8 Se puede acceder al texto completo de la ley en Línea a través de la página web (<https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/21420>)

9 Se puede acceder a más información en Línea a través de la página web (<https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-is-open-for-business-cambiara-la-historia-del-pais-HELP542621>)

10 Se puede acceder al texto completo de la ley en Línea a través de la página web (<https://sde.gob.hn/wp-content/uploads/2023/05/Decreto-51-2011Ley-para-la-Promocion-y-Proteccion-de-Inversiones.pdf>)



intangible que está comprendido dentro del concepto de “Activo”, y por otra parte, establece que la adquisición legítima de Activos Intangibles puede constituir una “Inversión”. Lo anterior se verifica en el texto de ambas definiciones contenidas en el artículo 2:

1) Activo: Todo bien tangible o intangible que forme parte del patrimonio de una persona natural o jurídica y que haya sido adquirido con la única y exclusiva finalidad de generar una utilidad o ganancia para su titular. Se entienden comprendidos dentro del concepto de “activo” los aportes de capital, instrumentos financieros, acciones, propiedad industrial, títulos valores o cualquier otro que implique una transferencia de recursos de una parte hacia otra con la finalidad de generar una ganancia futura; (...)

3) Inversión: La legítima adquisición por parte de una persona o personas naturales o jurídicas de cualquier activo sea éste tangible o intangible de propiedad de un inversionista o controlado por el mismo directa o indirectamente, que tenga la característica de una inversión incluyendo características tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades o el asumir riesgo para su titular o titulares. La forma que puede adoptar una inversión incluye una empresa, acciones, capital y otras formas de participación en el patrimonio de una empresa, contratos de llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, de concesión, de participación en los ingresos, de Alianza Público Privada y otros similares, así como otros derechos de propiedad tangibles o intangibles, (...). (Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Decreto 51-2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,568 del 15 de julio de 2011)

Al dar lectura a las definiciones anteriores, se identifica que el Estado de Honduras considera que la Propiedad Intelectual es un tipo de bien intangible calificado como Activo susceptible de adquisición para constituir una Inversión, y por lo tanto, sujeto a una protección especial y privilegiada de la ley.

Uno de los privilegios que concede la ley a la Propiedad Intelectual protegida como Inversión es que la resolución de disputas que surjan entorno a esta deben someter a través de un proceso arbitral

—con el propósito de obtener una solución expedita y especializada—, según lo establece el artículo 29 de la LPPI:

Para efectos de garantizar a los inversionistas una mayor seguridad jurídica serán conocidas por la vía arbitral, haya o no convenio arbitral negociado entre las partes, los conflictos relacionados con las disputas siguientes:

- 1) ...;
- 2) ...;
- 3) Disputas en materia de Propiedad Intelectual; (...). (Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Decreto 51-2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,568 del 15 de julio de 2011)

El sometimiento preferente al arbitraje que determina la LPPI, como método alternativo de solución de controversias es sin perjuicio de que las personas involucradas en el conflicto puedan voluntariamente renunciar a ese derecho preferente y acudir a una conciliación o a la jurisdicción ordinaria de los Juzgados Estatales, según lo habilita la misma ley¹¹.

En adición a lo anterior, la LPPI en su artículo 4 brinda particularmente a los inversionistas extranjeros las garantías que contiene la Constitución de la República de Honduras, y asegura las siguientes garantías:

Además de las garantías establecidas en la Constitución y las leyes, se garantiza a los inversionistas extranjeros, lo siguiente:

- 1) El principio de trato nacional con las limitaciones establecidas en la presente Ley;
- 2) La no aplicación de limitaciones de acceso a los mercados, a las personas naturales o jurídicas que establezcan sus inversiones en Honduras;
- 3) El derecho de realizar transferencias al exterior en moneda o en valores, a su elección, el producto de sus utilidades, ganancias de capital, dividendos, regalías y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología de su propiedad, o el total de sus inversiones;
- 4) El derecho a acceder al crédito en el Sistema Financiero Nacional en igualdad de condiciones que las personas naturales o jurídicas nacionales;
- 5) La libre participación de la inversión extranjera en la estructura accionaria de las sociedades, salvo los requerimientos establecidos

¹¹ Para mayor entendimiento se puede verificar el artículo 24 de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones en cuanto a la viabilidad de someter las controversias a la Conciliación, y el artículo 29 en su último párrafo que brinda la alternativa de pactar por escrito el sometimiento voluntario de acudir a la Justicia Ordinaria en los Tribunales hondureños.

en la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada; y,

6) El derecho a establecer sin restricciones, subsidiarias, sucursales, oficinas de representación o inversiones conjuntas. (Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Decreto 51-2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,568 del 15 de julio de 2011)

Para entender por qué la LPPI incluye a favor de los inversionistas extranjeros las garantías establecidas en otras leyes locales y las adicionales que se enumeraron previamente, se citan las palabras de la autora Claudia María Valle, quien señala que “ las demás garantías que la ley reconoce obedecen más bien a tratar de garantizar la seguridad jurídica de dichas inversiones en un Estado en el que la seguridad jurídica no es una constante ” (2012, p .14).

Las únicas limitaciones a la protección amplia que otorga la LPPI y que los inversionistas extranjeros deben considerar al planificar invertir en Honduras —teniendo en cuenta sus derechos de Propiedad Intelectual— son las excepciones que la misma ley establece en su artículo 3, por evidentes motivos de interés público:

Quedan excluidos de la presente Ley los sectores siguientes:

- 1) Disposiciones y desechos de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas;
- 2) Actividades que afecten la salud pública;
- 3) La industria y el comercio en pequeña escala de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 337 de la Constitución de la República ; y,
- 4) Fabricación, importación, distribución y venta de armas, municiones y artículos similares de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 292 de la Constitución de la República . (Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Decreto 51-2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,568 del 15 de julio de 2011)

Atendido lo anterior, no se puede dejar pasar por alto que si la LPPI vincula la definición de “Inversión” con el concepto de “Activo”, la connotación de “Activo” también tiene un tratamiento desde las ciencias contables y financieras, por lo que resulta adecuado que los inversionistas extranjeros estructuren la protección de sus inversiones en Honduras considerando que debe existir una realidad y coherencia entre la inscripción de sus Derechos de

Propiedad Intelectual ante Instituciones Público y/o Privadas —cuando sea aplicable— y la forma en que se anotan contablemente estos bienes de naturaleza intangible como activos de tales inversionistas.

Es así como cualquier infracción o violación que pudiese afectar los derechos de Propiedad Intelectual, debe preverse mediante un análisis e investigación jurídica sobre la naturaleza específica de cada derecho de Propiedad Intelectual, a fin de definir cuáles son las acciones tendientes a evitar o resolver eficazmente las controversias que se puedan suscitar en Honduras. No tiene el mismo tratamiento la protección de los podcasts elaborados por un médico peruano que aloja en la plataforma musical Spotify, que la comercialización de una marca de cemento mexicana, ni la suscripción a una plataforma de *streaming* como Netflix para explotar una serie de comedia española, ni con la compraventa de pinturas mediante Non-Fungible Token (NFT) pagadas mediante criptomonedas (La Prensa 2022)¹².

III. Principales Instituciones Hondureñas involucradas en la Protección de Inversiones

Ha quedado establecido que Honduras posee tratados y legislación local adecuados para la protección esencial de los derechos de Propiedad Intelectual, sin embargo, por sí mismas, las regulaciones legales no pueden ser eficaces sin el apoyo de instituciones públicas y privadas que procuren la implementación adecuada, coordinada y especializada de las mismas, adaptándose a los cambios y necesidades de la realidad contemporánea.

A continuación, se facilita una explicación sintética de las principales instituciones que se involucran con el objetivo promover y facilitar la protección de las inversiones en Honduras, incluyendo particularmente a los Derechos de Propiedad Intelectual:

- Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH)

La DIGEPIH es la autoridad administrativa del Estado, responsable de hacer cumplir el mandato constitucional de garantizar los Derechos de Propiedad Intelectual de las personas y de las empresas, contribuyendo así a crear un mayor ambiente de seguridad jurídica para generar una mayor con-

12 Puede consultarse como referencia el emprendimiento del artista hondureño Cristian Godoy quien comercializa sus obras de arte utilizando NFT, en línea a través de la página web (<https://www.laprensa.hn/premium/dejan-lienzo-utilizan-nft-ganar-dinero-criptomonedas-honduras-YA8662357#image-1>)



fianza en los inversionistas nacionales y extranjeros, según la misión institucional que se ha planteado.

Como objetivo general se plantea promover y fortalecer las bases de seguridad jurídica en las diversas categorías de los Derechos de Propiedad Intelectual por medio de la correcta aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, de la Ley de Derecho de Autor y de los derechos conexos, así como de las demás disposiciones contenidas en los diferentes tratados internacionales suscritos por Honduras en dicha materia¹³.

- Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI)

De conformidad con la legislación procesal penal hondureña, el Ministerio Público ejerce la acción penal investigativa por parte del Estado, con el propósito de perseguir los delitos a través de fiscalías especializadas que aglomeran delitos que se encuentran vinculados, como es el caso de la FEPROSI, encargada de los delitos tipificados en Honduras contra la Propiedad Intelectual.

La FEPROSI tiene como objetivo representar, defender y proteger los derechos de autor, los derechos conexos y los de la propiedad industrial, ejerciendo la acción penal pública contra los autores de delitos perpetrados en contra de estos bienes jurídicos protegidos, mediante la investigación de toda acción calificada como tal en nuestro Código Penal y/o en los Convenios y tratados internacionales que formen parte del bloque de constitucionalidad. De igual forma, actúa frente a los delitos tipificados en la Ley de Protección a los Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como en la Ley de Propiedad Industrial; asimismo, realiza esta misma función respecto de los delitos contra la seguridad informática¹⁴.

- Comisión Interinstitucional en Combate a la Piratería y Falsificación (CICOMPYF)

De forma auxiliar a las funciones que desempeña la FEPROSI, la CICOMPYF fue creada en 1997

como un organismo técnico consultivo de carácter permanente y con jurisdicción a nivel nacional, adscrita en ese momento a la Secretaría de Industria y Comercio. Actualmente, depende del Instituto de la Propiedad a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual.

Su objetivo consiste en emprender gestiones concretas para actuar contra las acciones que infrinjan y lesionen los derechos de la Propiedad Intelectual reconocidos legalmente, facilitando de esa forma que las instituciones competentes brinden una protección eficaz y adecuada de los derechos de Propiedad Intelectual en Honduras¹⁵.

- Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

Es una entidad de derecho público que articula los esfuerzos entre el sector privado y el Estado, para atraer la inversión y promover el desarrollo de Honduras. Su visión consiste en operar como la Agencia de Promoción e Inversiones de Honduras que promueva y acompañe la inversión nacional y extranjera en sectores priorizados y, al mismo tiempo, generando fuentes de empleo que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La filosofía del CNI se conceptualiza en promover a Honduras como un destino de inversión, conectando los intereses de los inversionistas con las oportunidades de negocios que el país ofrece, brindando a su vez servicios de atracción, promoción, acompañamiento y articulación, en función a las políticas de desarrollo económico de la nación¹⁶.

- Cámaras de Comercio e Industria

Las Cámaras de Comercio e Industria son entidades de derecho público reconocidas por el Estado hondureño, con personalidad jurídica propia que gozan de su protección y son constituidas para los fines que establece el Decreto 57-88 que contiene la Ley de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras. Estas Cámaras asocian, de forma voluntaria, a empresas comerciales, industriales y de servicios, con el propósito de apoyar, defender

13 Se puede acceder a más información de sus funciones y del menú con los servicios que brinda la institución en Línea a través de las páginas web (<https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/mision-vision-digepih> y <https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual>).

14 Se puede acceder a más información de la institución en Línea a través de la página web (<https://www.mp.hn/publicaciones/area/feprosi-fiscalia-especial-de-proteccion-a-la-propiedad-intelectual-y-seguridad-informatica/>).

15 Se puede acceder a más información sobre la prioridad, acciones y resumen de trabajo de la institución en Línea a través de la página web (<https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual/cicompyf>).

16 Se puede acceder a más información sobre los valores, ejes estratégicos, fines principales y servicios de la institución en Línea a través de las páginas web (<https://www.cni.hn/nosotros.html> y <https://www.cni.hn/servicios.html>).

y promover el desarrollo empresarial de Honduras, sin descuidar la responsabilidad social que les corresponde¹⁷.

Una de sus funciones y facultades concretas, es la creación y administración de Centros de Conciliación y Arbitraje, los cuales tienen el objetivo de promover la resolución alterna de controversias en forma expedita y especializada, incluyendo a aquellas relacionadas con la Propiedad Intelectual.

- Asociación de Autores Compositores Interpretes y Músicos de Honduras (AACIMH)

LA AACIMH fue creada en el año 2000 como una Institución de Gestión Colectiva autorizada por el Estado de Honduras, de conformidad con la Ley del Derechos de Autor y Derechos Conexos, cuya finalidad es representar en el territorio hondureño, a los autores nacionales y extranjeros en la administración, reclamación y defensa de los derechos que la ley les confiere.

La AACIMH trabaja en la promoción, defensa y recaudación de los derechos generados por la explotación de las obras musicales, de sus afiliados y representados, a través de contratos de representación recíproca que son celebrados con sociedades extranjeras de la misma naturaleza. La AACIMH es miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), con sede en París, Francia¹⁸.

IV. Retos actuales que los Inversionistas deben considerar para la Protección de sus Derechos de Propiedad Intelectual en Honduras

Uno de los mayores retos que enfrenta Honduras es evitar incurrir en la denominada “Expropiación Indirecta” de una inversión, situación en la que el escenario de resolución de conflictos sobre el Derecho de las Inversiones ha sido discutido en diferentes ocasiones bajo la óptica de afectación a los derechos de la Propiedad Intelectual, como así lo fue el *Leading Case* de Philip Morris Brands Sàrl,

Philip Morris Products S.A. y Abal Hermanos S.A. contra la República Oriental de Uruguay en un arbitraje adelantado en el CIADI¹⁹.

Otra controversia que ilustra la alegación de “Expropiación Indirecta” es la realizada bajo el análisis de Nicole Cleis en su artículo publicado en el *Kluwer Arbitration Blog* (2024), al indicar que un Tribunal Arbitral *ad hoc* con sede en Suiza, sostuvo que varias medidas adoptadas por Venezuela equivalían a una expropiación indirecta progresiva como resultado de los controles de precios establecidos por Venezuela, Clorox se vio obligada a vender al menos el 70% de sus productos a precios inferiores a los costos de producción; la capacidad de Clorox para importar materias primas estaba limitada debido a restricciones monetarias; y, finalmente, Venezuela había retenido ilegalmente créditos del IVA a Clorox, agravando así su situación económica en la operación dentro de ese país²⁰.

Se cita nuevamente el artículo 2 que contiene las definiciones de la LPPI, dentro del cual se define la “Expropiación Indirecta” que afecta una inversión, de la siguiente manera:

7) Expropiación: Todo acto unilateral del Estado que, por acción u omisión, socave el valor de una inversión o haga imposible su retorno. Puede ser directa, cuando una inversión es nacionalizada o de otra manera expropiada directamente mediante la transferencia formal del título o del derecho de dominio, o indirecta cuando un acto o una serie de actos de parte del Estado tiene un efecto equivalente al de una expropiación directa sin la transferencia formal del título o del derecho de dominio. Las condiciones específicas bajo las cuales se determinará si hubo o no una expropiación indirecta serán las que se determinen en el reglamento; (...). (Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Decreto 51-2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,568 del 15 de julio de 2011)

Como la definición legal nos remite al Reglamento de la LPPI, se cita el artículo 34 para entender las condiciones específicas en que el Estado Hondureño incurre en una Expropiación Indirecta:

17 Se puede acceder a más información sobre las Centros de Conciliación y Arbitraje que administran algunas Cámaras de Comercio hondureñas en Línea a través de las páginas web (<https://www.ccit.hn/cca>, <https://newsite.ccit.hn/quienes-somos/>, <https://www.ccichonduras.org/centro-de-conciliacion-y-arbitraje/>, <https://cciahn.org/cca.html>)

18 Se puede acceder a más información sobre la misión, visión, valores, beneficios, servicios y noticias de la institución en Línea a través de la página web (<https://aacimh.org.hn/>)

19 Se puede acceder a más información sobre el caso y su análisis jurídico en Línea a través de la página web (<https://www.iisd.org/itm/en/2018/10/18/philip-morris-v-uruguay/>)

20 Se puede acceder a más información sobre el caso y su análisis jurídico en Línea a través de la página web (<https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2024/07/03/the-end-of-a-saga-swiss-federal-supreme-court-upholds-clorox-v-venezuela-final-award/>)



A efecto de determinar si ha habido una expropiación indirecta de conformidad con la Ley objeto de este reglamento, sólo se entenderán como actos o medidas de la administración del Estado las decisiones formales que emitan sus órganos y que contengan declaraciones de voluntad del Poder Ejecutivo realizadas en el ejercicio de una potestad pública. (Reglamento de la Ley para la Promoción y de Protección de Inversiones contenido en el Acuerdo Ejecutivo 22-DGTC-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33,564 del 25 de octubre de 2014)

El artículo previamente citado delimita claramente que los actos del Estado susceptibles de ocasionar una “Expropiación Indirecta” son únicamente los emitidos por el Poder Ejecutivo, dejando fuera a los actos emitidos por otros Poderes del Estado que pudiesen ser considerados como una Expropiación Indirecta bajo la definición de la LPPI; lo anterior desde luego, debe considerarse sin perjuicio de los compromisos asumidos por Honduras en Tratados y Convenios Internacionales que regulen la Expropiación Indirecta de una Inversión.

Debido a la ubicación y tipo del territorio de Honduras —específicamente en cuanto a sus fronteras y al acceso marítimo por los océanos atlántico y pacífico— las infracciones a la Propiedad Industrial por falsificación de productos son uno de los principales retos que afronta el país y los titulares de derechos que invierten comercializando productos en este país. Este reto adicional, se torna relevante al considerar que la falsificación de productos a nivel internacional es una lucha ardua, continua y vigente que no se logra erradicar. Los infractores conocen las debilidades institucionales, geográficas, tecnológicas, legislativas, y judiciales de los países, lo cual les permite obtener un lucro ilegal muy atractivo y rentable.

Los fiscales del Ministerio Público de Honduras reconocen el reto anterior, puesto que los infractores, aprovechando los cambios tecnológicos y, en ocasiones, algunas limitaciones que se establecen en la regulación nacional, persisten en la misma tipología de delitos contra la Propiedad Intelectual en Honduras, tal como lo expuso una Fiscal en el Segundo Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales y de América Latina, desarrollado por la OMPI en conjunto con otras instituciones europeas en el año 2003, bajo el título “Tendencias Legislativas en el Derecho de Propiedad Intelectual en Honduras”:

26. El nuevo código procesal penal establece que los delitos relacionados a la propiedad intelectual

serán perseguidos por el Ministerio Público únicamente a instancia de la víctima.

27. Actualmente se ha incrementado la tendencia de los ciudadanos en la denuncia de infracciones de carácter intelectual, entre las cuales encontramos los delitos de violación a patentes de invención, violación a marcas y a diseños industriales, piratería de fonogramas, videogramas, de programas de cómputo entre otros; algunas de ellas en estos momentos, son objeto de investigación y otras están en proceso de sustentación procesal.

V. Conclusiones

Del recorrido seguido en el presente artículo, se apuntan las conclusiones que se enumeran a continuación:

1. En nuestra época contemporánea, se exige que el estudio y la labor legislativa de los Estados se adapten de una forma veloz a las modificaciones al *status quo* del tratamiento que se le brinda a las inversiones y a la Propiedad Intelectual, acorde a los avances de la tecnología.
2. Los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por Honduras, así como la legislación local especial que regula los derechos de las inversiones y los derechos de la Propiedad Intelectual, quedan en papel mojado y con letra muerta si las instituciones y personas que participan en su negociación, implementación y posterior reforma para adaptarlas a los cambios estrictamente necesarios que aplican sus disposiciones en un proceso judicial o arbitral; y, las que están obligadas a promoverlas, a orientar a los titulares, a buscar su defensa y protección; no se comprometen con su estudio profundo, con analizar sus consideraciones prácticas, y con entender su teleología para la cual fueron creadas sus normas.
3. Las instituciones que participan en el fomento, protección y defensa de la protección de inversiones, son las primeras en tener la obligación de desempeñar una “labor activa” para actualizarse a los cambios que genera la tecnología y, de esa forma, cumplir con la finalidad para la cual fue creada cada una, por lo que a “*contrario sensu*”, una posición pasiva no justificaría la existencia de tales instituciones.
4. Se descifra la delicada función del Estado de Honduras en el diseño, creación, aprobación, planificación, modificación y ejecución coordinada de sus políticas públicas, que deben ser coherentes con las obligaciones asumidas tanto en el escena-

rio del derecho internacional público, como en su propio escenario local, que esencia lo convierten en un protector garante de las Inversiones, que por definición incluye los Derechos de Propiedad Intelectual como Activos Intangibles.

Referencias bibliográficas

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Honduras. (1994). Firmado «ad referendum» en Tegucigalpa, Honduras el 18 de marzo de 1994.

Cleis, N. (2024). The End of a Saga: Swiss Federal Supreme Court Upholds Clorox v. Venezuela Final Award. Kluwer Arbitration Blog. <https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2024/07/03/the-end-of-a-saga-swiss-federal-supreme-court-upholds-clorox-v-venezuela-final-award/>

Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Decreto 51-2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,568 del 15 de julio de 2011.

Organización de Estados Americanos. (n.d.). Sistema de Información sobre Comercio Exterior. <http://www.sice.oas.org/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (n.d.). Tratados administrados por la OMPI. <https://www.wipo.int/treaties/es/>

Reglamento de la Ley para la Promoción y de Protección de Inversiones, contenido en el Acuerdo Ejecutivo 22-DGTC-2014, publicado en el

Diario Oficial La Gaceta número 33, 564 del 25 de octubre de 2014.

Rosales, I. J. (2003). Tendencias Legislativas en el Derecho de Propiedad Intelectual en Honduras. Segundo Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales y de América Latina, organizado conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España. https://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_03/informes/honduras.pdf

Tencent Holdings Ltd. v. Shanghai Yingxun Technology Co., No. 1 (Intermediate People's Court 2018) (China).

Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. (2004). Firmado el 5 de agosto de 2004 en Washington D.C., Estados Unidos de América.

Valle, C. M. (2012). El Arbitraje de Inversiones del CIADI y la Ley para la Promoción y Protección de Inversores de Honduras. Revista electrónica de ciencia y tecnología INNOVARE de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). https://www.researchgate.net/publication/286459254_EL_ARBITRAJE_DE_INVERSIONES_DEL_CIADI_Y_LA_LEY_PARA_LA_PROMOCION_Y_PROTECCION_DE_INVERSORES_DE_HONDURAS

Las Entidades de Gestión Colectiva de derechos de autor como entes monopólicos en la fijación de sus tarifarios

Collective Management Organizations for Copyright as Monopolistic Entities in the Setting of their Rates

— Piero Calderón Oliva* —

Resumen

Este artículo analiza la relación entre propiedad intelectual y libre competencia en el contexto del dominio de las entidades de gestión colectiva (EGC). Estas entidades fijan unilateralmente tarifas que los usuarios deben pagar, aun cuando el uso de derechos sea imprescindible para su negocio. En Perú, no existe un regulador independiente para dichas tarifas, lo que genera disputas sobre su razonabilidad, justicia y proporcionalidad. Estas controversias derivan en largos procesos ante INDECOPI y el Poder Judicial. Además, la posición dominante de las EGC y la multiplicidad de acreedores complican aún más la situación, afectando a los usuarios que enfrentan cobros simultáneos por distintos derechos.

Palabras clave

Entidades de Gestión Colectiva, monopolios, tarifarios, derechos de autor, tarifarios razonables, proporcionales, equitativos.

Abstract

This article examines the relationship between intellectual property and free competition in the context of the dominant position of collective management entities (EGCs). These entities unilaterally set fees that users must pay, even when the use of rights is essential for their business. In Peru, there is no independent regulator for these fees, leading to disputes over their reasonableness, fairness, and proportionality. These conflicts result in lengthy proceedings before INDECOPI and the judiciary. Additionally, the dominant position of EGCs and the presence of multiple creditors further complicate matters, affecting users who face simultaneous charges for different rights.

Keywords

Collective Management Entities, monopolies, tariffs, copyrights, reasonable, proportional, equitable tariffs.

* Socio senior del Estudio Muñiz, Olaya, Castro, Meléndez, Herrera, Ono. Colíder del área de Propiedad Intelectual. Abogado egresado de la PUCP. Magíster por la Universidad de Rioja- UNIR en derechos de autor y nuevas tecnologías.

1. Introducción

En el Perú existen seis EGC reconocidas y habilitadas por el Indecopi para gestionar los derechos de autor y conexos de autor de sus asociados, las cuales por la habilitación otorgada por la autoridad están lícitamente facultadas para cobrar a los diferentes usuarios por la utilización de sus derechos en sus actividades empresariales.

Las EGC son APDAYC, UNIMPRO y SONIEM (vinculadas a la música), INTARARTIS (vinculado a los artistas televisivos), APSAV (de los artistas plásticos), EGEDA (productores audiovisuales). Dichas entidades cobran a los usuarios, generalmente restaurantes, tiendas por departamentos, hoteles, clínicas, locales comerciales, organismos de radiodifusión, cines, etc.

Es totalmente lógico, en un mercado libre, que los usuarios pretendan pagar lo mínimo posible y las EGC pretendan cobrar lo máximo posible.

Sin embargo, el problema que se afronta es que, según la ley de derechos de autor peruana, Decreto Legislativo 822, las tarifas son válidas y, por lo tanto, exigibles a los usuarios desde su sola publicación por las EGC sin ningún control de ellas desde la perspectiva del monto (precio). Dicha situación se condice con nuestra condición económica de libre mercado y, por lo tanto, no hay control de precios. Pero nos debemos preguntar: ¿queda a total libertad unilateral o libre discreción de parte de las EGC para disponer de la fijación de sus tarifas o debe existir una forma de control de dichas tarifas teniendo en consideración su posición monopólica en cada derecho que gestionan y en el impacto real y directo en la actividad empresarial de cada empresa usuaria?

Existen dos artículos en el Decreto Legislativo 822 que se refieren a las limitaciones que tendrían las EGC al fijar sus tarifas: a) la razonabilidad y equidad que deben tener dichas tarifas (según el artículo 153, literal e); y b) que estas no sean aplicadas abusivamente porque si no un gremio o grupo representante de usuarios podría recurrir a un arbitraje ante el INDECOPI para que sean sancionadas, de conformidad con el artículo 163 de la mencionada ley.

Es claro que ambos artículos son el corsé regulatorio que tienen la EGC para no fijar tarifas a libre discrecionalidad o arbitrariedad para lograr el balance ante la facultad o licencia otorgada por el propio Estado para fijar sus tarifas unilateralmente y los intereses de los usuarios.

2. La imperiosa necesidad de la existencia de las EGC

Las EGC se constituyen como asociaciones sin fines de lucro cuyo objetivo principal es gestionar y recabar las regalías de los autores y de los titulares de derechos conexos de autor. Desde un análisis económico del derecho, es esencial su participación en el esquema de protección de la propiedad intelectual, tanto desde la perspectiva del usuario que requiere de la utilización de dicho repertorio, como desde la perspectiva de los titulares que necesitan de una entidad como las mencionadas para poder fiscalizar y cobrar sus derechos a gran escala. Desde la perspectiva de los usuarios, al existir EGC pueden acudir a ella para recabar las autorizaciones previas requeridas con la finalidad de utilizar su repertorio en sus actividades comerciales o pagar la remuneración correspondiente en casos de los derechos de simple remuneración. Sería inmanejable para los usuarios que tengan que definir a quién pagar, cómo pagar y cuánto pagar por la propiedad intelectual. Asimismo, sería inmanejable para un titular de propiedad intelectual ir puerta por puerta (física o virtual en el entorno digital) a vigilar, supervisar y detectar el uso de sus obras o sus derechos conexos y luego negociar con cada usuario.

En líneas generales, las EGC son medios que eliminan o reducen los costos de información y negociación tanto de usuarios como de titulares, generando así sincronías positivas en el sistema. Por lo tanto, el sistema de sociedades de gestión colectiva soluciona problemas desde la arista del titular que tendría grandes escollos para poder ejercer sus derechos patrimoniales de manera individual, así como de parte de los usuarios que verán en ella un licenciamiento certero con licencias generales respecto de sus usos específicos (Calderón, 2021). Estas virtudes de las EGC ya habían sido señaladas por Antequera (1998) al precisar que la vocación de universalidad de las obras del ingenio, las prestaciones artísticas y las producciones fonográficas, y la amplitud de posibilidades de utilización a nivel tanto nacional como internacional, incluso por un sinnúmero de usuarios hace que, en ciertos géneros creativos o conexos, y respecto de algunas formas de utilización, la gestión colectiva de los derechos patrimoniales resulte el único medio eficaz para que los titulares de derechos sobre las obras, interpretaciones o producciones, puedan controlar el uso de bienes intelectuales así como de recaudar y distribuir las remuneraciones a quien tiene derecho por su explotación.

La jurisprudencia administrativa peruana también detalla las ventajas del sistema de las EGC



en la Resolución 1999-2018-TPI-INDECOPI, al resaltar que ésta se hace más imperiosa todavía cuando se trata del repertorio extranjero, ya que no podrían los autores, artistas y productores controlar la utilización de sus obras y producciones en el exterior, ni mucho menos tramitar directa e individualmente la recaudación y distribución de las remuneraciones respectivas. De esta forma, la existencia de las EGC está justificada cuando los derechos no pueden ejercerse de manera individual o cuando, desde el punto de vista económico, es desventajoso.

3. Las EGC como entes monopólicos

Para determinar si las EGC son un monopolio en su sector, es importante analizar si se cumplen con tres situaciones que las develan como tales: en primer lugar, el hecho de que las entidades sean las únicas que se desarrollan en un mercado relevante; por otro lado, el que sea difícil o imposible que los usuarios puedan sustituir a dicha entidad para satisfacer sus requerimientos; y, por último, la dificultad que tienen terceras entidades de entrar a competir en el mercado. En el caso de la EGC en Perú es manifiesto y sin dudas que se comportan con un poder dominante en el mercado relevante. En efecto, el mercado relevante es el territorio peruano en el cual los usuarios deberán estar licenciados por las EGC para utilizar su repertorio lícitamente; y es en ese mercado de cada sector determinado que las EGC son monopolios respecto a los derechos que administran y gestionan, en la medida que no existe una posibilidad (o por lo menos es muy difícil) que en un mismo país coexistan EGC diferentes para gestionar derechos similares. En los países andinos, las autoridades que administran los derechos de la propiedad intelectual o el Ministerio de Cultura, autorizan solamente a una EGC por sector o derecho, convirtiéndolas en monopolios de hecho respecto de cada sector, con la mínima posibilidad que surjan EGC para el mismo nicho que comparta el mercado y por lo tanto puedan producir o estimular un daño concurrencial que se transformaría en mejores servicios y mejores precios (tarifarios), como sería en un mercado competitivo (Calderón, 2021, p. 8).

Por ejemplo, respecto al uso de música en los locales comerciales, no existe para los usuarios otra posibilidad eficiente o competitiva, salvo que decidan apagar sus equipos de música (perjudicando a los consumidores) o encargar producir su propia música, ambas soluciones ineficientes para el mercado. El tercer aspecto que se cumple en las EGC para determinar que tiene poder de domi-

nio en sus mercados es la existencia de barreras de entrada para otras EGC en caso quieran gestionar los mismos derechos. Como hemos venido sosteniendo en el transcurso de este artículo, las EGC no solamente cumplen con los requisitos para ser catalogadas como monopolio, sino que, es preferible o se pretende por las propias autoridades que así lo sean, para lograr eficiencias.

En efecto, en el caso peruano de la denuncia interpuesta por la Unión Peruana de Productores Fonográficos (UNIMPRO) contra la Asociación Nacional de Artistas, Intérpretes Ejecutantes (ANAIE), (Expediente N° 001015-2002/ODA), los argumentos de la Resolución N° 0145-2002-ODA, expedida por la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, al explicar la competencia de la Oficina de Derechos de Autor para pronunciarse sobre las infracciones referidas a las entidades de gestión, establecieron lo siguiente:

(...)la gran mayoría de entidades de gestión colectiva se encuentran en una situación de monopolio natural, y ésta situación desde el punto de vista práctico, es una condición necesaria para lograr el adecuado funcionamiento de las entidades de gestión. Esta situación de monopolio natural ha creado la necesidad en la mayoría de las legislaciones internacionales, de revestir de una regulación adecuada a las entidades de gestión colectiva a fin de evitar posibles abusos de sus posiciones de dominio. En algunos casos, puede existir la posibilidad de que una entidad de gestión colectiva que se encuentra en una situación de monopolio abuse de ella. Este abuso puede verificarse tanto cuando la entidad se niega en forma infundada a otorgar determinada licencia de autorización, como cuando discrimina en forma injustificada entre usuarios pertenecientes a una misma categoría o cuando existe una arbitraria fijación de tarifas o condiciones de licencia.

Es uniforme el criterio según el cual las EGC son virtuosas para el sistema de propiedad intelectual y los usuarios, sin embargo, dichas asociaciones tienen que ser fiscalizadas para evitar que impongan tarifarios injustos a los usuarios amparándose en su posición dominante

4. Abuso de posición de dominio de las EGC frente a los usuarios

Como se ha venido desarrollando, es muy común que las EGC sean sociedades o asociaciones que detentan mucho poder en el mercado (salvo excepciones como, por ejemplo, si coexisten otras EGC para el mismo rubro que propicien competencia,

o tengan al frente a grandes empresas usuarias que pueden también detentar poder en la negociación, como podrían ser, por ejemplo, las radioemisoras o las cable operadoras) y llegan a ser entidades monopólicas estimuladas por las propias autoridades en su constitución para una debida y mejor tutela de los derechos que representan y en beneficio de los usuarios. Sin embargo, esta posición de dominio no es ilícita per se, pero tiene límites que colindan con el abuso de tal posición de dominio, lo cual sí es proscrito. Como señala Rengifo, “el abuso de posición de dominio es sólo una variable o modalidad del clásico abuso del derecho, y específicamente un abuso de derecho de la iniciativa privada, del derecho de competir en el mercado o un abuso del derecho a desarrollar actividades económicas en posición de dominio en el mercado” (2004, p.367).

En la legislación de la Comunidad Andina se encuentra desarrollado este tema por medio de la Decisión 285 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y se considera el abuso de posición dominante como aquella explotación abusiva que se produce de manera independiente o que pueda provenir de la unión entre empresas. Es así que, en su artículo 3, considera que:

Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio cuando pueden actuar de forma independiente, sin tener en cuenta a sus competidores, compradores o proveedores, debido a factores tales como la participación significativa de las empresas en los mercados respectivos». Adicionalmente, la citada Decisión, en su artículo 5 establece que: «Se considera abuso de posición de dominio en el mercado: a. La manipulación indebida o imposición directa o indirecta de precios u otras condiciones de comercialización, en términos discriminatorios con relación a los que hubieren prevalecido en operaciones comerciales normales; (...) d. La aplicación en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a otros. (citado y parafraseado por Izquierdo, 2006)

Esta lista de casos que involucran abuso de posición de dominio es, por lo tanto, *numerus apertus* y consta de estas cinco situaciones: i) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas; ii) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores; iii) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales

para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; iv) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos; y v) la negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios. Es claro que las EGC, en sus actividades, conformación y cobro, pueden caer incursos en las modalidades de abuso de posición de dominio. Respecto de los usuarios del repertorio: imponer directa o indirectamente precios (tarifarios) de licenciamiento u otras condiciones de transacción no equitativas; asimismo, pueden aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva y/o una negativa injustificada a satisfacer las demandas de licenciamiento.

Respecto de sus asociados, podrían imponer prácticas abusivas como subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos. Por lo tanto, en el análisis no basta que las EGC sean un monopolio, sino que, para determinar si cometen actos ilícitos se tendrá que evaluar si realizan actividades anticompetitivas o abusivas como las actividades descritas en el listado detallado. Como conclusión preliminar, señalamos que el análisis que se debe realizar sobre las EGC y sus posibles actos que pueden colisionar con la competencia en desmedro de sus propios asociados y en especial de los usuarios, es un tema álgido en la medida que impacta gravemente en el mercado transcurriendo por diversos usuarios y agentes económicos.

El impacto en el quehacer diario de las empresas usuarias de diverso tipo, es alto. Por ello el desarrollo jurisprudencial es muy importante para lograr un adecuado equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y los usuarios que necesitan obligatoriamente de ella para su desarrollo empresarial o personal.

5. Actos abusivos por tarifarios injustificados o excesivos

Como se ha venido sustentando, las EGC, al ser monopolios de hecho en su mercado especializado, tienen que comportarse de manera que no haya una afectación a la competencia. Una de las manifestaciones más comunes en la realidad es que



las EGC en muchas ocasiones han pretendido fijar tarifarios (precios) por sus licenciamientos de manera abusiva, irrazonable, injustificada o excesiva. Resulta claro que, en una valoración de la propiedad intelectual de gestión individual, el titular del derecho de autor valora su propiedad intelectual según lo que considere pertinente. Si considera que su música, libro, o película vale una suma exorbitante, no hay problema. el mercado hará que se regule. Sin embargo, en gestión colectiva, el valor (tarifario) asignado no lo otorga el mercado, porque el mercado es creado por las autoridades nacionales al otorgar las licencias o autorizaciones a dichas EGC en su territorio y para ciertos derechos determinados (monopolio en territorio y especialidad). No hay competencia, ni tampoco se busca que la haya, como se ha venido sosteniendo.

Por lo tanto, el precio o tarifario conlleva un análisis muy complicado, porque los usuarios no pueden evitar dichos tarifarios al ejercer su actividad comercial (por ejemplo, una discoteca, un bar, un restaurante, una radio, una sala de cine, o similares; necesitan de dichas obras o uso de derechos conexos de autor) y los titulares de los derechos pretenderán que sean los precios más elevados al ser su interés. El problema se complica aún más porque hay factores en la legislación y/o realidad de las industrias que motivan que haya mayor conflicto, como son la ausencia de un control ex ante de los tarifarios propuestos por la EGC. Asimismo, se cuentan con débiles procedimientos de negociación y por último, siempre son complicados los procesos ex post para el cuestionamiento de tarifarios abusivos. En las legislaciones de España y los países de la Comunidad Andina, no hay un control previo de tarifarios: “no hay un control de precios” en lo que respecta a los derechos de la propiedad intelectual, teniendo a su vez mecanismos en la propia ley que pretenden evitar tarifarios abusivos o irrazonables, requiriendo que cumplan dichos tarifarios por ley con los criterios de ser razonables, equitativos y proporcionales; o recomendando procedimientos de negociación previa para que entre las EGC y los gremios de usuarios se determine un tarifario razonable, lo que en la mayoría de los casos termina sin éxito. Como lo señala el informe de la Comisión Nacional de la Competencia de España, uno de los problemas es la ausencia de control ex-ante sobre las tarifas, lo que para muchos es discutible teniendo en consideración la posición monopolística de las EGC. Como ha señalado la CNC en su Resolución, de 9 de diciembre de 2008 sobre el Expediente 636/07 (Fonogramas), la Ley de Propiedad Intelectual concede a las entidades:

la facultad de fijar unilateralmente tarifas generales por el uso de los derechos gestionados sin sujetarse a ningún criterio o pauta objetiva, y sin estar sujeta a control o supervisión más que la que pueden ejercer ex post los tribunales y las autoridades de competencia dentro del ámbito de sus respectivas competencias y en el marco de un concreto conflicto.

Al respecto, la CNC en su informe fue crítico al señalar que “como ya se ha observado, la imposición de obligaciones como las citadas, responden a la idea del legislador de que, en lo posible, no debe existir más de una entidad de gestión por tipo de titular de derecho de propiedad intelectual” (Expediente 636/07).

Sobre la interpretación de los criterios sobre irracionalidad e inequidad de las tarifas, podemos apoyarnos en la ley peruana y lo resuelto por la autoridad de dicho país (Indecopi) al respecto. El artículo 153 inciso e) del Decreto Legislativo 822 (Ley de Derechos de Autor), exige que:

Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión deberán ser razonables y equitativas» exigiendo a su vez que «deberán aplicar el principio de la remuneración proporcional a los ingresos obtenidos con la explotación de dicho repertorio, salvo los casos de remuneración fija permitidos por la ley.

Al respecto, existen precedentes uniformes en sede administrativa establecidos por la Dirección de Derechos de Autor y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Indecopi, que han sancionado a entidades de gestión colectiva por publicar tarifarios que atentan contra el artículo 153 literal e) de la ley, declarando fundadas las denuncias, sancionando con multas ejemplares a dichas entidades y declarando ilícito el tarifario en cuestión, por lo tanto inexistente.

Un caso relevante fue el interpuesto por la Sociedad de Hoteles del Perú contra las EGC ANAIE y EGEDA. En dicho caso, (Expediente 502-2005/ODA-INDECOPI) la denunciante presentó una acción por infracción contra ANAIE y EGEDA por publicar en el 2004 un tarifario que infringía la ley del Artista y el artículo 153 inciso e) de la Ley sobre los Derechos de Autor, Decreto Legislativo 822. Mediante Resolución N° 49-2007/ODA-INDECOPI, la Oficina de Derechos de Autor declaró fundada la denuncia interpuesta por la SOCIEDAD DE HOTELES DEL PERU contra ANAIE y EGEDA por infracción del artículo 153° literal

e) del Decreto Legislativo 822. En atención a la infracción, la Oficina de Derechos de Autor resolvió sancionar con amonestación a ANAIE y multar a EGEDA con 3 UIT (Unidades Impositivas Tributarias), declarar ilícito el tarifario publicado en el Diario Oficial “El Peruano” por las denunciadas y, por lo tanto, no exigible a los usuarios.

Mediante Resolución N°1693-2007/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi confirmó en segunda y definitiva instancia administrativa lo resuelto por la Oficina de Derechos de Autor, multando a dichas entidades por violación al artículo 153° del Decreto Legislativo N° 822 y, en consecuencia, dicho tarifario fue declarado ilícito y por lo tanto inexigible. Por otro lado, la misma autoridad peruana, mediante Resolución N° 002-2013/DDA.INDECOPI denegó el registro del tarifario por compensación por copia privada por haber vulnerado los principios de razonabilidad y equidad. En este contexto, la autoridad peruana hizo control ex post sobre los tarifarios de las EGC mencionados, luego de analizar los criterios de razonabilidad y la equidad de las tarifas que pretendían aplicar mediante el tarifario publicado. Del análisis de los preceptos nos avocamos a continuación a verificar la irracionalidad e inequidad de las tarifas.

El principio de razonabilidad “consiste en la relación costo beneficio que existe entre el precio del bien o servicio en el mercado que tanto productores como consumidores están dispuestos a pagar”. Este concepto es recogido del Informe N° 084-2010, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI, recogido en el Expediente 1207-2008/ODA que rechazó la inscripción del tarifario de copia privada. La autoridad peruana ya ha resuelto sobre este tema, lo cual fue plasmado en el Precedente de Observancia Obligatoria contenido en la Resolución 182-97-TDC, Tribunal de Defensa de la Competencia, del 16 de julio de 1997. En dicha resolución se establecen tres criterios que determinan indistintamente la irracionalidad de una medida, ellos son: «(i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias), o (iii) porque resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas)». Pero ¿cuándo se puede considerar que un precio es excesivo?

Como dice Izquierdo, no es fácil decidir cuándo un precio es excesivo:

Para la jurisprudencia internacional la cuestión es si quien tiene una posición dominante, en

este caso de monopolio, ha utilizado las posibilidades que se derivan de ella para obtener ventajas de transacciones que no habría obtenido en caso de competencia practicable y suficientemente eficaz. En este sentido, existe abuso cuando la empresa dominante aplique un precio excesivo sin relación razonable con el valor económico de la prestación proporcionada; para saber si ello es así, se compara el precio de venta del producto en cuestión con su precio de coste, y se aprecia si existe una desproporción excesiva entre el coste efectivamente soportado y el precio efectivamente reclamado. En caso afirmativo se examina si hay imposición de un precio no equitativo, sea a un nivel absoluto, sea por comparación con los productos competidores.

Sobre este problema tan complicado de analizar respecto de qué es lo que se entiende por tarifas razonables, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desarrollado diversos asuntos, teniendo especial relevancia el caso de la interpretación prejudicial resuelto en la sentencia del Tribunal de Justicia el 14 de setiembre del 2017 (Caso de la Agencia de Asesoría sobre Derechos de Autor y Comunicación/Asociación Letona de Autores, Letonia-AKKA/LAA), en relación con una multa impuesta debido a un abuso de posición dominante, la cual solamente en el punto referido a los criterios para analizar la razonabilidad de los tarifarios desarrolló las siguientes cuestiones:

¿Es aplicable el artículo 102 [TFUE], [párrafo segundo,] letra a), en un litigio relativo a las tarifas establecidas por una entidad nacional de gestión de derechos de autor, si dicha entidad también recauda remuneraciones por las obras de autores extranjeros y las tarifas establecidas por ella pueden disuadir del uso de estas obras en el Estado miembro de que se trata? A efectos de la determinación del concepto de «precios no equitativos» empleado en el artículo 102, en el ámbito de la gestión de los derechos de autor y derechos afines, ¿es procedente y suficiente —y en qué casos— efectuar una comparación entre los precios (tarifas) del mercado de que se trata y los precios (tarifas) de sus mercados limítrofes? A efectos de la determinación del concepto de precios no equitativos empleado en el artículo 102 [TFUE], [párrafo segundo,] letra a), en el ámbito de la gestión de los derechos de autor y derechos afines, ¿es procedente y suficiente utilizar el índice de paridad del poder adquisitivo derivado del producto interior bruto? ¿Debe realizarse la comparación de las tarifas en cada segmento distinto de éstas o en relación con el nivel medio de las tarifas? ¿Cuándo debe considerarse que la diferencia



de las tarifas examinadas a efectos del concepto de precios no equitativos empleado en el artículo 102 [TFUE], [párrafo segundo,] letra a), es notable, de tal manera que incumbe al operador económico que goza de una posición dominante demostrar que sus tarifas son equitativas? ¿Qué información cabe razonablemente esperar del operador económico para acreditar el carácter equitativo de las tarifas relativas a las obras amparadas por derechos de autor, en el marco de la aplicación del artículo 102 [TFUE], [párrafo segundo,] letra a), si el coste de dichas obras no puede determinarse como en el caso de los productos de naturaleza material? ¿Se trata únicamente del coste de administración de la entidad de gestión de derechos de autor?

Frente a dichas interrogantes, el Tribunal Europeo resolvió señalando que:

el comercio entre los Estados miembros puede verse afectado por la cuantía de los cánones fijados por una sociedad de gestión de derechos de autor que tiene un monopolio y gestiona también los derechos de titulares extranjeros, de tal modo que procede aplicar el artículo 102 TFUE. A efectos de examinar si una sociedad de gestión de derechos de autor aplica precios no equitativos, en el sentido del artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), resulta adecuado comparar sus tarifas con las aplicables en los Estados vecinos y con las aplicables en otros Estados miembros, corregidas mediante el índice de paridad del poder adquisitivo, siempre que los Estados de referencia hayan sido seleccionados según criterios objetivos, apropiados y comprobables y que la base de las comparaciones efectuadas sea homogénea. Es posible comparar las tarifas aplicadas a uno o varios segmentos de usuarios específicos si existen indicios de que el carácter excesivo de los cánones afecta a estos segmentos. La diferencia entre las tarifas comparadas debe considerarse notable si es significativa y persistente. Tal diferencia constituye un indicio de abuso de posición dominante e incumbe a la sociedad de gestión de derechos de autor en posición dominante demostrar que sus precios son equitativos, basándose en elementos objetivos que incidan en los costes de gestión o en la remuneración de los titulares de los derechos.

En lo que respecta a España, una jurisprudencia acorde al tema es la que expidió el Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid en el expediente 465/99, Propiedad Intelectual Audiovisual, del 27 de julio del 2000, que resolvió uno de los casos que tenían enfrentados al sector hotelero con las EGC EGEDA, AISGE y AIE por los tarifarios

impuestos para la comunicación de obras audiovisuales e interpretaciones de los artistas en las habitaciones de los hoteles. La sentencia mencionada señala que:

Se acreditó en el expediente que, en el mercado relevante ut supra definido, EGEDA, AISGE y AIE han utilizado su posición de dominio para obtener ventajas que serían inasequibles en unas condiciones de mayor competencia, al haber establecido y exigido, por el uso de los derechos que gestionan, unas tarifas desproporcionadas e inequitativas a los hoteles, aprovechando la posición monopolista que, de hecho, ostentaban en el mercado. Con respecto al importe y modo de exigir las tarifas de enero de 1995, se trató de un abuso de posición dominante conjunta llevado a cabo entre EGEDA y AISGE, y, por lo que respecta a las tarifas de diciembre de 1997 (también importe y exigencia), fue un abuso de posición dominante colectiva o conjunta perpetrado entre EGEDA, AISGE y AIE. La conducta de EGEDA en solitario, que desarrolló frente a los hoteles en 1994 para imponer intimidatoriamente sus tarifas sin negociación, hay que reputarla de un abuso de posición de dominio, llevado a cabo de modo individual, en el mismo mercado de referencia. Estos abusos de posición de dominio constituyen una transgresión del art. 6 de la Ley de Competencia, porque, como ha señalado el Tribunal de Justicia Europeo, una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual impone condiciones inequitativas, cuando las tarifas exigidas son notablemente más elevadas que las que se aplican en los restantes Estados miembros, siempre que la comparación entre las cuantías de estas se haya llevado a cabo con arreglo a una base homogénea.

En el criterio de la sentencia se resalta que se puede determinar si las tarifas son irracionales o abusivas si, al compararlas con los tarifarios de otros países, éstas son más benignas que el tarifario que se pretende aplicar en el país, por lo que por ese solo hecho ya se puede ir asumiendo que hay un pretendido cobro abusivo; sumado a si los tarifarios se impusieron sin negociación alguna o poca negociación. Justamente este último tema señalado - la poca o nula negociación- es lo que es resaltado por el informe de la CNC como el segundo problema que se presenta en España con la aplicación ilegal de tarifarios abusivos. En efecto, en España y en los países de la Comunidad Andina, los entes rectores que tutelan la propiedad intelectual propugnan o estimulan que las EGC y los usuarios negocien directamente sus tarifarios para que entre ambos se logren los requisitos de que sean tarifas razonables y justas.

Sin embargo, la experiencia indica que la mayoría de intentos terminan en frustradas reuniones y son solamente preámbulos de litigios posteriores. Señala el informe sobre la ineficacia del proceso de negociación con los usuarios para garantizar la equidad de las tarifas, indicando que ésta se deriva básicamente de la existencia de tarifas generales fijadas unilateralmente por las entidades que pueden ser exigidas en caso de falta de acuerdo en la negociación. La falta de eficacia del proceso negociador también afecta o puede afectar a los titulares. Esto remite de nuevo a los problemas que pueden aparecer por el hecho de que entidades de gestión presten servicios a los titulares, porque si negociarían ellos directamente, podrían preferir no alargar tanto las negociaciones y cerrar un acuerdo antes que litigar. La CNC ha señalado en su Resolución de 9 de diciembre de 2008, sobre el Expediente 636/07, Fonogramas, que:

Se genera una clara asimetría de poder entre las partes negociadoras a favor de la entidad de gestión, y reduce los incentivos que ésta puede tener a alcanzar un acuerdo, puesto que se le reconoce el derecho a exigir coactivamente a través de los tribunales el pago de un precio fijado unilateralmente y sin más límite que el que se deriva de los conceptos jurídicos indeterminados de la equidad o razonabilidad de la remuneración.

Revisando el tema, en los países de la Comunidad Andina, las autoridades no han utilizado ni los canales de mediación dispuestos en sus propias leyes ni han estructurado entornos proactivos que sean preventivos a los litigios de estos temas, y por ello los litigios se han viralizado en dichos países. España, por ejemplo, sí avanzó con una normativa a través de su Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la cual expidió la orden ECD 2574-2015 que fija parámetros adecuados en una metodología para la determinación de tarifas generales para las Entidades de Gestión Colectiva que, por lo menos, ha hecho más objetivo los criterios de cómo dichas EGC tienen que estructurar sus tarifarios a la luz de la ley de Propiedad Intelectual que les exige sean razonables y equitativos; un gran avance que lamentablemente a la fecha no se ha realizado en los países de la Comunidad Andina.

Lamentablemente, el tema sobre la determinación de que un tarifario cumpla con los requisitos de razonabilidad y equidad es muy complejo. Lo más reciente sobre este tema es lo resuelto en primera instancia por la Comisión de Derechos de Autor que resolvió declarar infundadas las denuncias de

las salas de cines de Cinemark y Cineplanet contra el tarifario de INTERARTIS (expediente N° 000360-2019-DDA), resolución en ese sentido a pesar de cuatro informes de la Oficina de Estudios Económicos (OEE) de la propia institución que señalaban que el tarifario no cumplía con las condiciones exigidas por la ley. A pesar de ello, resolvió señalando lo siguiente:

La propia OEE en el informe 00049-2022/OEE- Indecopi señaló que la ley sobre derecho de autor y la Decisión Andina 351 de la Comunidad Andina no indican explícitamente cómo se debería implementar la aplicación de los criterios de razonabilidad, equidad y proporcionalidad de las tarifas de las EGC; sin embargo, en la medida que se trata de una compensación monetaria, una forma de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley es mediante el análisis económico, siendo que si bien las tarifas son fijadas por las sociedades de gestión colectiva y no son reguladas por un organismo estatal, el Indecopi se ha pronunciado respecto a los criterios que disponen la Ley y la Decisión 351 de la Comunidad Andina. Así, el Indecopi ha recomendado que el esquema tarifario por el uso y explotación de bienes creativos, que forman parte del repertorio de obras protegidas que ellos gestionan, esté acompañado de un informe que contengan criterios técnicos y económicos que permitan sustentar las tarifas indicadas por la EGC. En el presente caso, la denunciada (se refiere a INTERARTIS) si llevó a cabo un sondeo de opinión, siendo que dicha sociedad de gestión colectiva ha presentado ante la autoridad administrativa cuatro informes de carácter económico a fin de sustentar los aspectos técnicos/económicos desarrollados en su tarifario, evidenciando con ello que la denunciada no habría establecido su tarifario de manera arbitraria sin tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 153 literal e) del Decreto Legislativo 822.

Por lo tanto, para la autoridad peruana, cuando una EGC presenta informes económicos que pretenden sustentar su tarifario, ya se cumpliría con los requisitos de la ley, al margen de si dichos informes son realmente sólidos y suficientemente coherentes para aplicarse frente a los usuarios. Discrepamos de dicha interpretación, porque la autoridad no debe solamente recibir los informes (o simples sondeos) como una mesa de partes y con ello concluir que por ello no son tarifas arbitrarias, sino que deben analizarlos de manera multidisciplinaria con un análisis económico y concluir si efectivamente cumplen o no con los requisitos de razonabilidad y equidad, teniendo en mente la idea



que no solamente son EGC monopólicas, sino que ese monopolio se lo concedió la propia autoridad para cobrar a los usuarios que debe proteger tanto como a los autores. Materia difícil de solucionar que inclusive el expediente referido ha sido resuelto luego de cinco largos años y recién en su primera instancia administrativa.

6. Conclusiones

I. Las EGC en Perú tienen poder en el mercado al punto de otorgarles una posición de monopolio respecto a los derechos que representan y el territorio que administran.

II. La posición monopólica que poseen las EGC es una situación generada y estimulada por el sistema de protección de la propiedad intelectual por los beneficios que generan.

III. Las EGC en Perú han efectuado actos que han sido catalogados como abuso de posición de dominio ante los usuarios.

IV. Los principales actos abusivos sancionados por las autoridades son las tarifas injustificadas.

V. Las EGC, por ser entes monopólicos, deben ser fiscalizadas con mayor recelo en la medida que su situación monopólica los hace vulnerables para cometer ilícitos atentatorios contra la competencia.

VI. La problemática se agudiza porque en nuestra legislación y Comunidad Andina no hay un control ex ante de los tarifarios sino ex post.

VII. En Perú, se exige que los tarifarios sean razonables, justificados y proporcionales; términos que han sido muy discutidos por las autoridades en la medida de no ser conceptos objetivos.

VIII. La autoridad administrativa no ha terminado de resolver los problemas contrapuestos entre las EGC y los usuarios en los diferentes procedimientos abiertos.

Referencias bibliográficas

ANTEQUERA PARILLI, R. (1998). El Derecho de Autor. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual- SAPI. Tomo II. Caracas, 1998.

ANTEQUERA PARILLI, R. (2009). Estudios de Derecho Industrial y Derechos de Autor. En: *Análisis de Jurisprudencia Comparada*. Editorial Themis.

IZQUIERDO, A. (2006). *Teoría del abuso en las entidades de gestión colectiva*.

RENGIFO, ERNESTO. (2004) *Del Abuso del Derecho al Abuso de la Posición Dominante*. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.

CALDERON, PIERO. (2021). *Actos de las Entidades de Gestión Colectiva en España y la Comunidad Andina considerados abuso de posición de dominio*. [TFM]. Universidad de la Rioja de España.

Blockchain e Inteligencia Artificial: Una alternativa para un pago justo a los titulares de los derechos de autor

Blockchain and Artificial Intelligence: An Alternative for Fair Payment to Copyright Holders

— Pedro Córdova Balda* —

Resumen

Las sociedades de gestión colectiva surgieron para ayudar a los titulares de derechos de autor a cobrar una remuneración justa por la explotación de sus obras. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas y logísticas facilitaron abusos que aún persisten. A nivel global, estas entidades han desvirtuado su propósito, restringiendo la explotación de obras y siendo acusadas de monopolio y abuso de poder. Como solución, el blockchain permite dar trazabilidad y seguimiento a las obras, especialmente plásticas. Integrado con plataformas y IA, facilitaría el cobro de regalías con menores costos administrativos, evitando abusos y asegurando que quien explote la obra pague directamente a los titulares de derechos.

Palabras clave

Sociedades de Gestión Colectiva, Derechos de Autor, Tecnología, Blockchain, Regalías.

Abstract

Collective management societies emerged to help copyright holders receive fair compensation for the exploitation of their works. However, technological and logistical limitations have facilitated abuses that still persist. Globally, these entities have deviated from their purpose, restricting the proper use of works and facing accusations of monopoly and market abuse. As a solution, blockchain enables traceability and monitoring of works, especially in visual arts. When integrated with platforms and AI, it could facilitate royalty collection with lower administrative costs, preventing abuses and ensuring that those who exploit a work pay directly to the copyright holders.

Keywords

Collective Management Societies, Copyright, Technology, Blockchain, Royalties.

* Pedro Córdova Balda es abogado especializado en Propiedad Intelectual y Protección de Datos, con una amplia trayectoria en el ámbito legal. Es socio de Robalino, donde lidera las áreas de Propiedad Intelectual y Life Sciences. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad San Francisco de Quito y obtuvo una Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad de Alicante. Ha sido docente en diversas instituciones y ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en la protección de sus activos intangibles.

1. Introducción

Si hay algo en lo que posiblemente todos estamos de acuerdo, es que la tecnología vino a cambiar el mundo tal y como fue conocido durante una determinada época. Esto no solo a partir de la Revolución Industrial o Digital, sino desde mucho antes. A través de las nuevas formas de procesos acentuados desde la Revolución Industrial, el Derecho se ha visto obligado a adecuar su normativa y su institucionalidad, a fin de evitar la obsolescencia y su falta de aplicabilidad en la realidad y la vida moderna.

En general, la tecnología surge por la necesidad de resolver un problema determinado. Desde la rueda que nació para solucionar asuntos de movilidad, hasta los novedosos y avanzados *softwares* que hoy simplemente reemplazan la intervención humana para realizar determinadas actividades (y muchas veces de manera más eficiente, rápida y con un costo más bajo) tales como el diagnóstico de enfermedades o realización de grabados y pinturas, todo puede responder a la pregunta de “para qué” con la necesidad de “simplificar la vida” y dar soluciones más simples y prácticas.

La Revolución Industrial trajo consigo el primer *boom* de la tecnología aplicada a la industria, pues esta estaba destinada a la producción y manufactura de todo tipo de bienes. Ello hizo caer en cuenta de la importancia de esta para los procesos productivos, por lo que las empresas vieron la necesidad de invertir e incluso obtener protección respecto de aquellas invenciones que tenían aplicación industrial y que básicamente desarrollen una solución adecuada a un problema. La primera patente de la que se tiene registro habría sido concedida en el año 1421, en Florencia, cuando se otorgó el monopolio para el diseño de una barcaza a Filippo Brunelleschi (Gargantilla, 2019). La barcaza demoró demasiado tiempo en construirse y se hundió en su primera travesía; no obstante, fue ya el primer paso para que las empresas tomaran conciencia de la tecnología al servicio del ser humano.

Ya en una época más reciente, fue ese mismo *boom* el que daría paso a la normativa respecto de la protección a los Derechos de Autor, a través del famoso Estatuto de Ana, que a decir de la doctrina “*es una ley británica que fue aprobada en el año 1709 durante el reinado de la Reina Ana de Gran Bretaña. Esta ley estableció el primer sistema de derechos de autor en la historia, que protegía a los autores de libros y otros escritos*” (Concreta Legal, 2023.), todo ello debido a la aparición en el mundo de la imprenta.

Sin pretender entrar en detalles respecto de la normativa sobre derechos de autor y su desarrollo y evolución histórica, cabe resaltar que, previo a la emisión de la normativa antes indicada, se conformó la denominada “*Honorable compañía de impresores y periódicos*” o “*Stationers Company*”, creada con el fin de tener el monopolio respecto de las impresiones de libros, evitando así que existan copias no autorizadas (piratas) de libros, y otorgando legalidad y legitimidad a aquellas copias que circulaban en el mercado (Stationers’ Company, s/f.).

En ese sentido, se habría iniciado una suerte de Sociedad de Gestión Colectiva la cual, si bien posteriormente se transformó y hoy es una especie de “club de libro”, tuvo influencia para decidir directamente respecto de las obras que circulaban en la época y la remuneración que se daba a los titulares de los derechos. Sin embargo, no entraría en dicha categoría, toda vez que su objeto no era el gestionar de forma colectiva los derechos de autor, sino más bien tener el privilegio exclusivo de la impresión de los respectivos libros.

Históricamente se le atribuye a Francia el nacimiento de la gestión colectiva de los derechos de autor, cuando en el siglo XVIII se agruparon varios autores de obras teatrales y musicales para demandar a los teatros que no reconocían remuneración alguna por la puesta en escena o reproducción de las mencionadas obras (CERLALC, 2018, p. 7).

Específicamente en el tema de Derechos de Autor, la evolución de las formas de comunicación y de acceso a la información ha obligado a desarrollar nuevas maneras de protección a través de teorías normativas aplicadas a la realidad de cada jurisdicción.

Esta tendencia se acentuó, sobre todo, a partir de la década de los años 70, ya en el siglo XX. En los años 90 del mismo siglo, se generalizó el uso de la red mundial de ordenadores, conocida como Internet, que formó una novedosa forma de difusión de obras, tanto musicales como audiovisuales, artísticas y literarias, sin dejar de lado, evidentemente, los programas de ordenador y sus códigos fuente que, por su naturaleza, se les otorgó protección a través de esta disciplina de la Propiedad Intelectual.

En la actualidad, conocemos que a través de Internet se han difundido cientos de miles de billones de obras (quizá más), debido a la facilidad de publicación que ofrece la herramienta, ya que el costo es prácticamente cero y permite el libre acceso a las mismas por parte de terceros.



A eso se suma la aparición de redes sociales, plataformas de *streaming* y otras formas modernas de difusión, que conforman obras por sí mismas, y que son creadas. Solamente *Tik Tok* sube más de 11 millones de videos al día (Doofinder, 2024, p.5), mientras que YouTube, con un formato distinto y videos más largos, hace lo mismo con aproximadamente 3 millones al día (Maryam Mohsin, 2023). Plataformas como *Spotify* suben más de 100,000 pistas al día (Mosquera, 2023, p.4). Todo ello permite una amplia difusión y por ende conocimiento por parte del público en cualquier parte del mundo. Todo ello, sin contar el número de suscriptores de cada una, quienes pueden ver las obras en calidad de “copia privada” o en eventos en los cuales realicen comunicación pública de las obras.

Esta transmisión evidentemente no significa que el Autor, por el hecho de publicar su obra en Internet, renuncie a los derechos que por su calidad de tal tiene, entre ellos el derecho de reproducción; sino que, por el contrario, está facultado para cobrar una remuneración por dichas reproducciones.

La reproducción de las obras, entendiéndose como la realización de uno o más ejemplares de una obra o de partes de ella en cualquier forma material y específicamente (en el caso que nos ocupa) la inclusión de una obra o parte de ella en un sistema de ordenador. (Lypszyc, 1993, p. 179). Es un derecho patrimonial del autor que a su vez puede ser cedido a terceros tales como editores o productores de fonogramas, a través de un contrato de edición, y administrado de manera general por Sociedades de Gestión Colectiva.

En tal virtud, sea o no el autor el único titular de los derechos de reproducción de una obra, si la misma se reproduce a través de la web, requeriría normas claras y precisas al respecto, a fin de proceder con el ejercicio pleno de sus derechos.

2. Problemática de la reproducción en la red de una obra

Con la aparición y rápida extensión de Internet entre los medios de comunicación, el legislador (en su sentido amplio) ha buscado desarrollar nuevas formas de protección para los autores que publican su obra a través de esta herramienta, formas que además deben ser eficaces y seguras.

Encontrándonos en el entorno digital, la teoría respecto de la comunicación pública de una obra variaba completamente, puesto que se estaba a un mundo distinto.

Aquellas características que hacen al mundo digital diametralmente opuesto al analógico son, según la autora Esther Jiménez Fuentes (2002, p.10), entre otras, las siguientes:

1. Por su capacidad de obtención: Se pueden crear una o mil copias sin que varíe el costo o el esfuerzo por parte de la persona que ejecute dicha reproducción,
2. Por su calidad: La copia creada es de la misma calidad que el original, siendo incluso imposible distinguir entre el original y la copia,
3. Por su maleabilidad: La copia contenida en un archivo digital resulta flexible, pudiendo ser cambiada por cualquier tercero,
4. Por su capacidad de transmisión: Dada la existencia de Internet, se puede otorgar copias sin necesidad de desprendimiento del documento original (*streaming*),
5. Por su impresión frente a usuarios: Siendo tal la facilidad de obtención de un documento a través de Internet, ya que con solo apretar un botón tenemos una obra a nuestra disposición, se genera una impresión generalizada de que las obras publicadas en Internet son libres para ser copiadas,
6. Por su carácter territorial: Dado que Internet es una herramienta que permite acceder a un documento publicado en cualquier parte del mundo, su ámbito es global, lo que dificulta, en principio, la determinación de la normativa aplicable de un país específico. (Jimenez, pp. 10)

Este último punto resulta, en nuestra opinión, neurálgico en tanto que el poseer la calidad de titular de un derecho implica, justamente, la capacidad de ejercer el mismo; es decir, la facultad de realizar las actividades inherentes a dicho derecho, tales como evitar e impedir la eventual violación por parte de terceros y requerir protección y reparación en caso de una trasgresión.

Como bien dice la Profesora Lypszyc, el derecho de reproducción del autor está a su entera disposición sin importar del medio por el cual él mismo ha sido ejercido (Lypszyc, 1993, p. 281).

El artículo 9 del Convenio de Berna establece:

Art. 9.- Los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la

reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. (Convenio de Berna, 1886)

Así mismo lo estableció el artículo 8 del Tratado de la Ompi sobre Derechos de Autor (TODA), al indicar:

Art. 8.- Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1)ii), 11bis 1)i) y ii), 11ter .1)ii), 14.1)ii) y 14bis .1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1996).

Este instrumento también incluye una declaración que expresa:

El Derecho de reproducción, tal como se establece en el artículo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida constituye una reproducción en el sentido del artículo 9 del Convenio de Berna. (el subrayado es nuestro)

Cabe la duda si respecto de las diferentes formas de fijación que permiten los ordenadores, existe una reproducción como tal de la obra, situación que no ocurre en las plataformas de *streaming*, en las cuales no hay fijación en el ordenador, sino el uso de la plataforma para realizar la reproducción respectiva.

Sin embargo, es válido considerar que el acceso por parte de terceros a la obra haya o no fijación de esta en su dispositivo, ya implica una reproducción, que a su vez debería generar un determinado canon.

Nos encontramos, además, con el problema de que una obra, al ser originada en un determinado territorio y posteriormente reproducida en varios países distintos (a través de la red digital), se sujetaría a normativas e inclusive sistemas de protección disímiles entre sí.

En ese sentido, la demanda para la protección efectiva del derecho, o de la indemnización por la violación de este, implica un grave problema para

el autor o en general el titular de los derechos de reproducción, por cuanto se debe superar una serie de obstáculos tanto jurídicos como prácticos.

3. La gestión colectiva de los derechos de autor

Tal como se mencionó previamente, la primera sociedad de gestión colectiva data del año 1850 y nació en París, Francia. La *Société des auteurs et éditeurs de musique* (SACEM), es creada como consecuencia de una demanda presentada por Ernest Bourget, Paul Henrion y Victor Parizot, quienes reclamaron el pago de sus derechos al entrar a un restaurante, *Ambassadeurs*, y verificar que la orquesta estaba tocando sus obras sin que se les reconociera remuneración alguna por ello.

Este hecho dio origen a la gestión colectiva para el ejercicio de los derechos de autor, ya que se verificó la dificultad que tenía el autor (como persona natural) para exigir y demandar los derechos por sí solo, ya que no tenía forma de saber lugares o formas de reproducción de estas, sin tener ayuda de terceras personas o, como fue el caso, de una colectividad.

Así, a través de la asociación se facilitó tanto el reclamo de regalías como el ejercicio de los derechos a través de vías judiciales, pues estos gremios ostentaron (como hasta el día de hoy) la representación de los autores, con la condición de que luego se les reconociera la remuneración a la persona que corresponde.

Con el paso de los años, estas asociaciones se han modernizado dando paso a lo que hoy conocemos con Sociedades de Gestión Colectiva, mismas que se encuentran en prácticamente todos los países del mundo y representan a distintos titulares de derechos de autor (compositores, productores fonográficos, creadores y productores audiovisuales, autores de obras literarias, etc.).

La doctrina las ha definido como:

...entidades de carácter privado, sin propósito de lucro, formadas por autores (con participación de los editores de obras musicales en muchas sociedades de derechos de ejecución), con el objeto de defender los intereses de carácter personal (derecho moral) y de administrar los derechos patrimoniales de los autores de obras de creación...". (Lypsic, 1993, p. 417).

Un autor desconocido, citado por CERALC, da, a mi criterio, una muy exacta y completa definición de las sociedades de gestión colectiva (SGC):



Es la agrupación de autores o titulares del derecho de autor o de los derechos conexos que conforma una entidad distinta de sus mismos socios, y que es creada con el objeto principal de administrar colectivamente el derecho de autor o los derechos conexos de sus asociados. (Cerlalc, s/f.)

Es en este punto donde cobra importancia el ejercicio real y efectivo del mencionado derecho, dado el reconocimiento del Derecho de Autor por la mayoría de las legislaciones a nivel mundial, quienes le suelen dar protección a nivel constitucional, y siendo declarado además como un derecho humano: “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”. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, artículo 27.2). .

Como se dijo, si bien la sociedad nace para “facilitar” la vida de los titulares de los derechos de autor, y poder gestionar adecuadamente los mismos para el cobro de una remuneración justa y adecuada, hoy en día son objeto de muchas críticas por la forma en que se ha ejercido esa representación, y la retribución efectiva que tiene el respectivo autor.

Lo anterior, sobre todo por el hecho de que la SGC es una entidad que debe tener logística interna, administración, gastos corrientes, presupuesto propio, etc., lo cual requiere así mismo una necesidad de “ampliar” sus ingresos y maximizarlos, a fin de poder cumplir adecuadamente con su objeto.

Adicionalmente, el hecho de que las SGC se hayan creado para gestionar los derechos de respectivos titulares ha generado una enorme impopularidad, por cuanto, a fin de cubrir con las remuneraciones de los autores, se debe hacer entre dos a tres pagos, a distintas SGC.

Si bien es cierto que las SGC tienen la obligación de realizar las verificaciones de reproducción de obras, sobre todo cuando dicha reproducción sale del ámbito privado, no es menos cierto que también ven limitado su espectro por motivos de logística y presupuesto.

Ello encarece (y entorpece) muchas veces la adecuada gestión de los derechos, pues al haber tal división, la evasión de dichos pagos se ha hecho popular, lo cual implica además la necesidad de las SGC de negociar los rubros cobrados, sin que el titular esté presente en dicha negociación.

De igual manera, en la misma línea del afán de cobrar las remuneraciones a las que tienen derecho los autores, las SGC se sobreponen y duplican esfuerzos de empresas que, en su criterio, hicieron los pagos adecuados.

A manera de ejemplo, las aerolíneas suelen adquirir obras audiovisuales para transmitirlos en los vuelos. Pagan los derechos a las productoras, realizan además el pago a la SGC encargada de los derechos de productoras de televisión; pero a criterio de aquella SGC encargada de administrar los derechos de autores y compositores, también se debe pagar por el derecho de comunicación pública de los temas musicales que aparecen en la mencionada obra

Ello ha empujado que en ciertas aerolíneas reduzcan su oferta, o que en los vuelos internos (en los que esa SGC tiene jurisdicción), no se preste el servicio de transmisión en virtud de este doble pago a SGC.

Pese a lo anteriormente dicho, las SGC siguen siendo la forma más común para el cobro de las remuneraciones correspondientes a los titulares de los derechos de autor, y son parte de los presupuestos regulares de las empresas, cuando realizan reproducciones de obras protegidas.

En definitiva, la Gestión Colectiva ha sido una respuesta que, si bien no es ideal, procura el respeto de los derechos de los autores, a través del ejercicio de acciones. Esa representación debe ser eficaz, oportuna y, sobre todo, debe favorecer justamente al autor cuyos derechos han sido vulnerados.

La pregunta que cabe es: ¿es este sistema, que tiene más de 180 años desde su concepción como idea, todavía el más eficiente dentro de la esfera de la Revolución Digital y la Inteligencia Artificial?

4. La gestión colectiva en el entorno digital

En principio, la gestión colectiva de los derechos de autor suena como una solución viable respecto al ejercicio de estos por parte de sus titulares; pero en la práctica, resulta complicado muchas veces ya que, por ejemplo, a un titular domiciliado en Perú le es difícil saber que su obra está siendo reproducida y comunicada en Bulgaria; y al momento de saberlo, existiría un costo que eventualmente haría que no valiera la pena gestionar dicho cobro, incluso con la misma SGC búlgara.

Con este antecedente, y dado que las organizaciones de representación colectiva se han encargado

de representar a los titulares de derechos primarios y conexos cuando ha existido violación de sus derechos en general, estas cobran gran importancia en el mundo digital.

Por la movilidad del Internet, e incluso la dificultad de determinar el lugar exacto de publicación de las infracciones, que para el autor resulta virtualmente imposible, se hizo necesaria la intervención de la representación colectiva de los autores, sea cual sea el medio por el cual esa violación se realizó. De acuerdo a la OMPI (2002), “por gestión colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por intermedio de organizaciones que actúan en representación de los titulares de derechos, en defensa de sus intereses”.

A inicios del presente siglo, en plena Revolución Digital, autores renombrados como la profesora Delia Lypszyc y Mihaly Ficsor, la gestión conjunta sería una gran solución en la era digital, que a su vez podría derivar en una coalición de las sociedades de gestión para formar una gran fuente de autorizaciones (Lypszyc, 1993, p. 334).

A través de sociedades como la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores), que en la actualidad agrupa a más de 219 sociedades de gestión en 115 países de todo el mundo, se están aunando esfuerzos justamente para lograr una administración digital y global de los derechos de autor, mediante varias iniciativas digitales (Lypszyc, 1993, p. 334).

Sin embargo, conocemos que la carretera de información que es el Internet en un principio no tiene límites establecidos, y por ende una intervención de ese tipo tendría también inconvenientes en cuanto a logística, tiempo de respuesta, capacidad de cobro y gestión real en jurisdicciones lejanas.

Es por ello que, aparte de la representación en procesos judiciales o administrativos, la gestión de los derechos de autor debe apoyarse en herramientas tecnológicas más modernas que permitan evitar, en la medida de lo posible, reproducciones ilícitas por parte de terceros, y en general violaciones a los derechos de autor legalmente reconocidos.

5. La inteligencia artificial: la nueva era

Hoy en día, noticias e información respecto a la Inteligencia Artificial (IA) es parte de nuestro diario vivir. Definitivamente, no hay sector que no opine que la IA vino para quedarse y modificar el

orden mundial, al tener la habilidad de acelerar procesos que antes tomaba años, a segundos, viéndose amenazados miles de empleos, determinadas profesiones e inclusive, la interacción humana tal como la conocemos. A eso se suma la presencia de artistas, actores, músicos y demás, en las obras conocidas por todos, pues la generación de voces y rostros a través de IA son hoy por hoy, pan de cada día.

Aunque no es materia del presente, se está discutiendo la titularidad de derechos (entre ellos los de autor) a la misma Inteligencia artificial (OMPI, 2017). Muchos artículos, escritos de abogados, presentaciones en PPT, e incluso obras artísticas y hasta musicales han sido generadas por IA (Data Scientist, 2024). La connotación jurídica de la titularidad e incluso la ética es una interesante discusión, la cual dejaremos pendiente para otro momento.

Aunque se discute mucho el origen de la inteligencia artificial en virtud de lo amplio de su espectro, ¿la doctrina es prácticamente concordante en dar a Alan Turing el honor de haber sido la primera persona que se preguntó “puede pensar una máquina?” Por ese motivo, se le considera el padre de la inteligencia artificial, y hasta hoy se usa el Test de Turing (IONOS, 2022), que consiste en una serie de preguntas que se realizan a fin de determinar si el interlocutor es una máquina o una persona.

A partir de lo anterior, el esfuerzo se basó en procurar que la máquina conteste y realice acciones como un ser humano. Así, a través de entornos calculables y acciones basadas en las mismas, se desarrollaron algoritmos con capacidad de aprendizaje profundo (Data Scientist, 2024).

Entre los principales fines que tiene la IA es el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Esto significa que su alcance y su utilidad no tiene límite dentro de la industria, del comercio y en general la vida cotidiana. La industria creativa, aquella de las ideas, no sería la excepción.

Si bien todavía se cree que estamos lejos de crear una IA general (es decir una que asemeje el cerebro humano), la IA específica ha alcanzado tal nivel de perfeccionamiento, que es utilizado ya para actos delictivos, como estafas y abusos de confianza, mediante el uso del *Deep Fake* en el que se usa imágenes y voces generadas con IA para engañar a la víctima (Panda Security, 2024).



El *deep learning* y el *machine learning*, partes integrantes de la IA, han servido de herramientas para acelerar, mejorar e innovar dentro de procesos, incluidos aquellos que históricamente han requerido tecnificación o uso de tecnología. Es decir, han servido para dar soluciones creativas a problemáticas del ser humano en su diario vivir.

¿Podría entonces la IA colaborar con el cobro de las remuneraciones que corresponden a los autores?

6. Blockchain: la revolución de la seguridad

Blockchain, o cadena de bloques, es un libro de contabilidad digital distribuido que almacena datos de cualquier tipo. Se pueden realizar registros de cualquier tipo: transacciones, legales, contratos, eventos, etc.

Pese a su uso amplio y práctico, el Blockchain se ha hecho famoso por la aparición de las denominadas criptomonedas, dentro de las cuales se destaca el Bitcoin, moneda que con los años ha ganado mucho valor económico y en ciertos países puede ser usado para realizar transacciones ya de día a día (López, 2023).

Sin embargo, el Blockchain es mucho más que las criptomonedas. De hecho, los denominados NFT (*Non-Fundable Token* o Bienes no Fungibles) tomaron también su importancia mediática y económica.

La creación de QUANTUM en 2014 (NFT en Español, 2021) trajo consigo una cadena de creaciones artísticas usando esa tecnología, la cual fueron adquiriendo valor en el mercado, sobre todo a través del cambio a la plataforma de código abierto Ethereum, el cual viene a ser el principal *software* para desarrollo de *blockchains* en general.

Tomando en cuenta la no fungibilidad, es decir la posibilidad de que el NFT, en principio único en su naturaleza, en virtud de su originalidad e inmutabilidad, mediante el uso de tecnología *blockchain*, cualquier persona puede verificar la autenticidad de un NFT y ver su historial completo de transacciones.

Ello nos permitiría concluir entonces que, a través de *blockchain* y NFT, se puede guardar con seguridad, cualquier tipo de información, entre las que se encuentran los distintos tipos de obra: musicales, audiovisual, literaria, y, evidentemente, plástica.

7. ¿IA y Blockchain para cobro de remuneraciones de los titulares de derechos de autor?

Analizando y compilando lo anterior, vemos que las Sociedades de Gestión Colectiva representan una solución que podría considerarse obsoleta, tomando en cuenta las nuevas tendencias tecnológicas, según el breve análisis y explicación realizados a través del presente.

Es decir, los inconvenientes logísticos y los problemas administrativos de los cuales ha sido víctima el titular de los derechos de autor al momento de realizar la gestión colectiva de sus derechos, podrían tener una solución más práctica y moderna, adecuando las herramientas no como una amenaza, sino como un soporte para un cobro justo por su creación intelectual, reto que es difícil de solucionar desde tiempos históricos y que va hasta el día de hoy.

En ese sentido, y tomando en consideración lo indicado en el presente trabajo, considero que es posible realizar las siguientes conclusiones:

7.1 Los Blockchain pueden guardar cualquier tipo de información.

Conocemos que la naturaleza de la cadena de bloques es guardar cualquier tipo de información. No se ha limitado la naturaleza de la mencionada información a escrita, dictada, en código legible por ordenador, y de hecho los más famosos NFT que existen en la actualidad, tendrían una naturaleza de obra plástica.

7.2 Un *blockchain* podría entonces contener puede ser también la información concerniente una obra auditiva, una obra literaria, una obra audiovisual.

Esto implica que puede tener datos que pueden ser obras, sonoras, audiovisuales y demás, misma que se encuentran dentro de los repertorios de las sociedades de gestión colectiva.

Es decir, dentro de un *blockchain*, podríamos tener información que, al momento de ejecutarse, sean las que corresponde a una obra de esta naturaleza.

Conocemos que esto es posible, porque día a día tenemos plataformas de *streaming* de videos, películas, obras literarias (leídas), canciones, etc., por lo que entendemos que un ordenador es capaz de sostener este tipo de información.

Siendo el *blockchain* capaz de guardar cualquier tipo de información, resulta lógico entonces concluir que la información que conforman las obras anteriormente detalladas, puede ser guardada en la tecnología indicada.

7.3 Estas obras formarían así mismo un NFT

Habiendo visto lo que es un NFT, y que esta es una característica propia de la tecnología Blockchain, podríamos quizá hablar de un “NFT musical” o “NFT audiovisual”, y por qué no de un “NFT literario”; es decir un NFT que tiene la información original y única correspondiente a esa determinada obra.

Dicha información además estaría protegida, por la misma tecnología del NFT, de que se realicen copias no autorizadas de las obras contenidas en las mismas.

7.4 Dichos NFT deberán ser ejecutados para su reproducción

Así como un disco, una memoria USB, una tarjeta o cualquier otro dispositivo de almacenamiento no tiene valor como objeto sino por su contenido, el NFT obtendrá su valor por la información que esté adentro.

Evidentemente, se requerirá un *software* especializado que permita reproducir la obra contenida en el NFT, mismo que contaría con todas las garantías necesarias para la reproducción íntegra de la obra.

Sin ser expertos en la materia, consideramos que un *software* de esta naturaleza es posible de desarrollar, pues tendría tecnología similar a la que contiene cualquier plataforma de *streaming*.

7.5 Se puede establecer el número de reproducciones de la obra, así como el entorno respectivo, a través de la verificación de la trazabilidad.

A diferencia de las obras que se encuentran en las plataformas de *streaming* (Spotify, Disney +, Apple u otros), por las cuales una persona podría organizar conciertos, cine foros con cientos de participantes, o incluso clubes de audiolibros, sin que exista una remuneración por la comunicación pública de la obra, el hecho que de la obra en cuestión se convierta en NFT, nos permitirá que se haga la trazabilidad adecuada de la obra y sus reproducciones.

Incluso, podría realizarse la “reproducción del NFT” (mediante la añadidura de otros bloques, que lo convertirían en un NFT independiente), respecto de la cual el titular de los derechos de autor que corresponda también tendrá derecho a su respectiva remuneración.

7.6 Las obras solo serían reproducibles a través de un *software* con naturaleza determinada

El *software* al que hacemos referencia en la propuesta del presente artículo, deberá ser especializado para ello, lo cual es perfectamente factible, a través de programación adecuada.

Entonces, habría necesidad de incluir IA, que determine ubicación, entorno, tipo de reproducción, número de reproducciones, y demás información, que incluso ya es realizada por plataformas de *streaming*.

7.7 La IA es capaz de discernir el tipo de reproducción que se realice de una obra, estableciendo los parámetros en el que se encuentre

Similar a lo indicado en el punto anterior, pero haciendo énfasis en que este tipo de información, a través de IA, es completamente factible de obtener ya que de hecho es utilizada actualmente mediante el manejo de la data que recogen los dispositivos (número de reproducciones, momento del día en que se reproduce la obra, momentos de la obra con más reproducciones, entorno a raíz de las escuchas aleatorias). De hecho, a través de esa información, es que plataformas de *streaming* realizan el pago de remuneración a los titulares del derecho que corresponde.

De esa manera, se da una solución más específica en evitar que el derecho a la comunicación pública, el gran talón de Aquiles de las SGC, sea violentado y no remunerado de forma adecuada.

7.8 El cálculo de las remuneraciones sería brindado por el mismo *software*.

Situación mencionada anteriormente y que, como se dijo, es incluso realizada por los actuales *softwares* de *streaming*. La diferencia radica en que actualmente se paga por la mera reproducción de la obra, sin importar si hay o no comunicación pública.

Al poder realizar, a través de la IA, la verificación de este entorno, el pago de la remuneración se hará de forma más equitativa y justa.



El mismo *software* se encargaría, entonces, de realizar el cálculo que corresponde tanto a los titulares del derecho de autor, como de los derechos conexos que corresponda.

7.9 El pago se puede realizar con la moneda de preferencia, puede ser una criptomoneda.

Si bien esto es una consecuencia lógica, y la forma de pago podría ser establecida en la misma plataforma, lo importante es que siendo una NFT la “obra ejecutada”, y siendo su naturaleza inmediata, la remuneración podría hacerse de forma inmediata.

Ya si existen créditos, deudas acumuladas, o cualquier otra forma, serían temas que se analicen posteriormente; no obstante, al menos el autor sabría que tiene derecho a reclamar una determinada cantidad, a determinada persona, por la explotación de su obra, haciendo así más fácil su ejercicio.

8. Ventajas sobre las Sociedades de Gestión Colectiva

En la actualidad, las SGC han enfrentado duras críticas por el poder que tienen respecto de la administración de las obras.

Como se indicó anteriormente, los tarifarios de las mismas obedecen más a su propia necesidad que a una realidad de mercado, lo cual ha hecho que las industrias creativas se opongan a su intervención.

Por otro lado, los autores y personas que deben recibir una remuneración han indicado que las mismas no suelen ser justas, en virtud del reparto entre varios actores existentes, entre los que está la misma SGC, que cobra un valor por manejo administrativo.

A ello se suma el hecho de que las SGC se han atribuido el derecho respecto de obras que NO están en su repertorio, pero que, por su naturaleza, podrían estar. Al ser un monopolio legal, se sabe que la única forma de cobrar la remuneración adeudada es a través de la mentada SGC, pero al final no llega dicha remuneración al autor, por cuanto no forma parte de los socios de esta.

De igual manera, el costo administrativo de las SGC, sumado al hecho que su logística es complicada e implica mucha labor “*in situ*”, es excesivamente alto, lo que hace que sus tarifas en general sean altas. Si bien se trata de organizaciones sin fines de lucro, no es menos cierto que deben cubrir

estos valores que impliquen una eficiente gestión colectiva de derechos, lo cual se dificulta en parte además por la existencia de la misma tecnología, ya que las copias no autorizadas o “piratas” son ahora mucho más comunes y fáciles de obtener que años atrás.

En ese sentido, a través de la inclusión de las obras en NFT:

- Se reduce el riesgo de copias no autorizadas
- Se reducen costos operativos, por lo que los costos para el usuario serían menores, y las remuneraciones para los titulares de los derechos de autor, más justas.
- Las empresas harían un solo pago, por la totalidad de los derechos que estarían explotando respecto de determinada obra o portafolio de obras.
- Se realizaría la liquidación de remuneración al momento de ejecución de la obra
- En caso de acciones legales, se tiene el Blockchain que es de directa ejecución, dependiendo de cómo se realice el contrato para la comunicación de obras.
- Se evitan monopolios legales respecto de la administración de obras.
- Se evita que deba hacerse pagos a varias entidades (ya que cada SGC hace cobros de forma independiente), debiendo hacerse en un solo débito.

9. Ventajas sobre las plataformas de streaming

Las plataformas de *streaming*, en realidad no son contradictorias al sistema que se propone.

Así, más que ventajas sobre estas plataformas, hablaríamos de una optimización de estas, a través de la inclusión de tecnología para Blockchain y NFT musical o audiovisual, según vimos anteriormente.

El *streaming*, de manera simple, es definida como “una tecnología de contenidos transmitidos por internet que comúnmente no se almacenan en tus (sic) dispositivos, como ocurre con las descargas, ya sean estos desarrollados en vivo o grabados previamente” (BBVA, s/f.).

Así como la tecnología conversada, nació gracias a la problemática que tuvieron las plataformas de descargas de canciones como Napster o Ares (Lipszyc, 1993, pp. 419-430).

Como brevísimo resumen, Napster enfrentó demandas en virtud de presuntas violaciones de derechos de autor, ya que su plataforma P2P (peer 2 peer) implicaba que los suscriptores compartían archivos sin que exista pago de remuneración alguna para los autores.

Los archivos eran efectivamente instalados y almacenados en el respectivo ordenador o dispositivo, y ello implicaba que se quedaba ahí de manera indefinida, pudiendo ser reproducida en cualquier momento y lugar. Es decir, era otro reto para las SGC, que jamás pudieron resolver de manera eficiente, al pretender mantener el *status quo* desde 1850.

En todo caso, mediante la aparición de Apple music, Spotify y el mismo Youtube music, se estableció que la reproducción pueda hacerse sin necesidad de que se realice la fijación de la obra en el dispositivo, dando pie entonces al uso de la IA para el control de las reproducciones.

Este uso de la IA se da por varias causas: remuneración a los titulares de los derechos de autor (quizá el principal), conocimiento de las preferencias del titular de la cuenta, verificación de data para fines publicitarios, clasificación de usuarios y venta de información.

Cabe indicar que al menos la plataforma *streaming* estaría usando obras originales y autorizadas debidamente (al menos en inicio), por lo que el tema de la piratería no sería un problema respecto de la reproducción del presente.

Sin embargo, el momento de reproducción no puede ser trazado de forma adecuada, como podría ser a través de una tecnología *blockchain* y mediante una implementación más adecuada de la IA para verificar que se realicen remuneraciones respecto de todos los derechos de autor inmersos en la reproducción de una obra.

Es importante mencionar que, según han indicado las propias SGC, el pago de los derechos en la plataforma no sustituye al pago de la tarifa de la Sociedad, debiendo por ende hacer doble pago, dependiendo de la naturaleza de la reproducción.

Mediante el uso de la mencionada tecnología, la idea es que el pago se realice únicamente a través del *software* (o la plataforma), debiendo elegir entre el tipo de reproducción que se realice, para el pago adecuado de las respectivas remuneraciones.

10. Conclusiones

El *boom* de la inteligencia artificial, sobre todo en el último año, ha llevado a repensar todos los procesos existentes.

No solo por el cambio de paradigmas que nos ha ocasionado, sino que además nos ha demostrado a través de sus avanzados algoritmos puede solucionar problemas que han sido considerados como “inmanejables”.

Históricamente se consideró a la tecnología como “enemigo” de los derechos de autor, en virtud de la facilidad que se daba a la violación de los mismos, y la compleja labor que consistía el cobro adecuado de las remuneraciones.

Sin embargo, mucha de la tendencia es usar la tecnología como herramienta adecuada para el cumplimiento de los derechos, y por eso es que una Inteligencia Artificial sumado a una seguridad que hasta el momento es casi infalible, puede verse para una solución mucho más práctica, económica y alcanzable.

El día de hoy las SGC son grandes corporaciones mundiales que buscan legitimar su actuar a través de la normativa, pues efectivamente se ha considerado que esta gestión colectiva es la solución más adecuada para obtener remuneraciones adecuadas para los titulares de los derechos.

Así las cosas, los cambios en los últimos 180 años han sido usar la tecnología para detectar posibles infracciones y procurar obtener un cobro, pero no para que se realice una gestión directa de cobro, como se propone en el presente artículo.

Cabe indicar que, al no ser un experto en tecnología ni en manejo adecuado de Blockchain, por lo que no descarto que un ingeniero en sistemas nos indique que “es imposible”; no obstante, los últimos tiempos nos han enseñado que requerimos modificar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, si queremos seguir vigentes en el mundo.

Así, problemas viejos pueden tener soluciones modernas, y mediante el afinamiento de tecnología, esta industria tan vulnerada puede en realidad empezar a contar con mucha eficiencia al momento de pagar a sus titulares, motivándolos así a seguir creando, seguir generando contenido, obras, arte y música, y por ende, hacer crecer a la economía naranja y la industria creativa en general.



Referencias bibliográficas

- BVA. (n.d.). ¿Qué es una plataforma de streaming?. BBVA México. <https://www.bbva.mx/educacion-financiera/blog/plataformas-de-streaming.html#:~:text=en%20el%20mercado,%,C2%BFQu%C3%A9%20es%20una%20plataforma%20de%20streaming%3F,en%20vivo%20o%20grabados%20previamente>
- Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. (2021). Panorama de la gestión colectiva. <https://cerlalc.org/publicaciones/panorama-de-la-gestion-colectiva/>
- Concreta Legal. (2023). Estatuto de la reina Ana. Concreta Legal. Recuperado de <https://concretalegal.com/blog/estatuto-reina-ana/>
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. (1886). <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/>
- Datascientest. (2024.). Inteligencia artificial: definición. <https://datascientest.com/es/inteligencia-artificial-definicion>
- Doofinder. (n.d.). Estadísticas TikTok. <https://www.doofinder.com/es/blog/estadisticas-tiktok>
- IAMRap. (2023, 10 de abril). ¿Cuánta música se sube a Spotify al día? <https://www.iamrap.es/articulo/actualidad/cuanta-musica-subespotify-dia/20230410120043084640.html>
- Garantilla, P. (2019). El monstruo y la tragedia que marcaron la primera patente de la historia. ABC Ciencia. https://www.abc.es/ciencia/abci-monstruo-y-tragedia-marcaron-primerapatente-historia-201907010135_noticia.html
- Jiménez, E. (2002). Derecho de autor en Internet. Artículos Jurídicos en Derecho.com, 10
- López, A. (2023, abril 2). *Los criptoevangelistas entran en el gobierno de Bukele: El oscuro negocio del bitcoin en El Salvador*. El País. <https://elpais.com/internacional/2023-04-02/los-criptoevangelistas-entran-en-el-gobierno-de-bukele-el-oscuronegocio-del-bitcoin-en-elsalvador.html>
- Lypszyc, D. (1993). Derechos de autor y derechos conexos (p. 179). Ediciones Unesco.
- NFT en Español. (2021, septiembre 21). *Historia de las NFTs*. Medium. <https://medium.com/@nftenespanol/historia-de-las-nfts-6de3c69fabd>
- Oberlo. (2021). Estadísticas YouTube 2021 [Infografía]. <https://www.oberlo.com/es/blog/estadisticas-youtube>
- Panda Security. (2024). El lado más oscuro de la inteligencia artificial: Estafas más comunes de lo que parece. <https://www.pandasecurity.com/es/mediacenter/ia-lado-mas-oscuronestafas-mas-comunes-lo-que-parece/#:~:text=Las%20estafas%20mediante%20inteligencia%20artificial,significativa%20en%20el%20mundo%20digital>
- Stationers' Company. (s/f.). History and heritage. <https://www.stationers.org/company/history-and-heritage>

Especialidades Tradicionales Garantizadas *Made in Perú* y la Propiedad Industrial como aliado en la reactivación del sector gastronómico

Traditional Specialities Guaranteed *Made in Peru* and Industrial Property as an ally in the reactivation of the gastronomic sector

— Karin Paola Manzur Filomeno* —

Resumen

En noviembre de 2021, se promulgó en Perú el DS 170-2021-PCM, mediante el cual se aprobó el *Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas*.

Para mayo de 2023, la Dirección de Signos Distintivos (DSD) del Indecopi concedió el registro de la primera *Especialidad Tradicional Garantizada* (ETG) del Perú, y la segunda en Latinoamérica: el *Pan de Anís de Concepción*.

Durante el primer trimestre de 2024, se publicó en la plataforma digital única del Estado peruano el sello de *Especialidad Tradicional Garantizada*.

Como puede apreciarse, las ETG son una figura jurídica nueva en la legislación peruana de Propiedad Industrial. La finalidad de este artículo es exponer de modo didáctico la información relevante que permita conocer, con el detalle necesario, los aspectos más destacables del marco jurídico aplicable; poniendo además en evidencia el gran potencial que tienen para aportar en el fortalecimiento del mercado gastronómico nacional.

Palabras clave

Propiedad Industrial, Gastronomía, Tradición, Calidad, Reactivación económica, Régimen de Protección de ETG.

Abstract

In November 2021, DS 170-2021-PCM was enacted in Peru, approving the Regulations of the Protection Regime for Traditional Specialties Guaranteed and the Geographical Indications Regime.

By May 2023, the Directorate of Distinctive Signs (DDS) of Indecopi granted the registration of the first Traditional Specialty Guaranteed (TSG) in Peru, and the second in Latin America: El Pan de Anís de Concepción.

During the first quarter of 2024, the Traditional Specialty Guaranteed seal was published on the Peruvian State's single digital platform.

As can be seen, TSGs are a new legal figure in Peruvian Industrial Property legislation. The purpose of this article is to present, in an educational way, the relevant information that allows to know, with the necessary detail, the most notable aspects of the applicable legal framework. It also highlights the great potential they must contribute to strengthening the national gastronomic market.

Keywords

Industrial Property, Gastronomy, Tradition, Quality, Economic reactivation, Protection regime of TSG.

* Abogada y Magister en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); con postgrado en Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial, por la Universidad de Santiago de Compostela (España). Con más de diecisiete años de experiencia como Corporate Legal Counsel en multinacional de consumo masivo; se desempeñó como Corporate Intellectual Property Director (2009-2021). Docente contratada (TPA) en el Departamento de Derecho PUCP. Actualmente es funcionaria en la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

Introducción

Desde hace más de dos décadas, la gastronomía peruana se ha constituido como un importante elemento de cohesión y orgullo nacional, además de ser un excelente vehículo de desarrollo económico, no sólo para el sector de restauración y para las escuelas de alta cocina, sino también para actividades tan diversas como la hostelería, la agricultura y el turismo vivencial.

Recientemente, en la edición 2024 de los *World Travel Awards* Sudamérica, Perú fue reconocido nuevamente como el Destino Culinario Líder de Sudamérica. Cabe resaltar que, desde el año 2012 hemos recibido tal galardón, con la única excepción del año 2020, cuando el premio fue otorgado a Colombia. Asimismo, en 2004, la revista *The Economist* ubicó a la gastronomía peruana entre las 12 mejores del mundo; y en 2023, *National Geographic* la incluyó en su lista de mejores destinos gastronómicos del mundo. También en 2023, el restaurante Central fue reconocido como el Mejor del Mundo por la asociación *The World's Best Restaurants*. Recientemente, en la edición 2024, el restaurante Maido fue incluido en el puesto 5 del ranking mundial y galardonado como el Mejor Restaurante de Sudamérica.

Si bien es cierto que nuestra economía continúa siendo afectada por el impacto del prolongado aislamiento social generado por la pandemia del COVID-19, estoy convencida de que la Propiedad Intelectual puede contribuir eficientemente al posicionamiento y reactivación de una actividad económica tan fundamental para nuestra cultura y arraigo nacional, como lo es la gastronomía.

Resulta claro que, desde el ámbito de la Propiedad Intelectual, pueden plantearse distintas alternativas de protección para varios de los componentes de esta revolución culinaria. Es por ello por lo que, en este artículo, me enfocaré particularmente en “poner sobre la mesa” una figura jurídica que tiene su origen en la política de calidad alimentaria de la Unión Europea y que recientemente fue incorporada a nuestra regulación nacional: las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG).

En este artículo haré un recorrido por el marco normativo aplicable, con énfasis en la comprensión de la naturaleza de las Especialidades Tradicionales Garantizadas, así como en establecer los requisitos exigibles para su registro en el régimen peruano de protección de ETG. Además, identificaré las diferencias y similitudes con otras figuras jurídicas que

suelen ser vinculadas con las ETG. En especial, con aquellas que forman parte del conjunto de herramientas jurídicas relacionadas con la tradición, calidad y origen que los participantes del sector gastronómico y de sus actividades vinculadas tienen a disposición para ayudarles a transmitir información a los consumidores de un modo eficiente.

Asimismo, compartiré parte de la experiencia obtenida con el registro de la primera ETG peruana: el Pan de Anís de Concepción, un pan tradicional elaborado en una localidad de Junín por panaderas y panaderos que, con orgullo, reivindican el legado de sus antepasados y han conseguido el reconocimiento por la calidad de su producto, acreditando documentalmente que mantienen dicha preparación desde hace más de treinta años. Para concluir, estableceré recomendaciones y compartiré mejores prácticas.

1. Marco regulatorio peruano de las Especialidades Tradicionales Garantizadas

Antes de proceder con la revisión de nuestro marco normativo nacional, considero necesario empezar por señalar que las Especialidades Tradicionales Garantizadas tienen, como antecedente fundamental, el régimen de calidad de los productos agroalimentarios vigente en la Unión Europea.

En tal sentido, debe precisarse que en el Reglamento (CEE) N.º 2082/92 del Consejo, del 14 de julio de 1992, relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios, se encuentra una primera referencia a la conveniencia de certificar a los productos agrícolas y alimentarios que se diferencian de sus similares por contar con características específicas. En 2006, dicho Reglamento fue sustituido por el Reglamento (CE) N.º 509/2006 del Consejo, del 20 de marzo de 2006, sobre las Especialidades Tradicionales Garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios.

Hasta abril de 2024, las Especialidades Tradicionales Garantizadas en la UE estaban reguladas por el Reglamento (UE) N.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios; así como por el Reglamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 2 de diciembre de 2021 que lo modifica parcialmente. Sin embargo, a partir del 13 de mayo de 2024 entró en vigor el Reglamento (UE) N.º 2024/1143, relativo a las indicaciones



geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas, el mismo que derogó el Reglamento (UE) N°1151/2012. Entre otros aspectos, el nuevo Reglamento busca hacer más comprensible y atractivo el régimen de Especialidades Tradicionales Garantizadas.

A efectos de este trabajo considero necesario señalar que, tanto el Considerando 34 del Reglamento (UE) N° 1151/2012 como el Considerando 62 del Reglamento vigente, precisan que “[...] el objetivo concreto del régimen de las especialidades tradicionales garantizadas es ayudar a los productores de productos tradicionales a comunicar a los consumidores las cualidades que añadan valor a su producto [...]”.

Asimismo, en el Artículo 18 del Título III del anterior reglamento, se estableció que pueden registrarse como Especialidades Tradicionales Garantizadas los nombres que describan un producto o alimento específico que: “(a) sea el resultado de un método de producción, transformación o composición que correspondan a la práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento; o (b) esté producido con materias primas o ingredientes que sean los utilizados tradicionalmente”. Es de resaltar que el Reglamento N°2024/1143 mantiene en el artículo 53 numeral 1. y 2., los mismos criterios de elegibilidad, pero mediante el Considerando 64 suprime el carácter específico de la preparación como condición para el registro como ETG.

Además, el numeral 2 del artículo 18 mencionado previamente, dispone que, “[...] para que se admita el registro como especialidad tradicional garantizada de un nombre, este deberá: (a) haberse utilizado tradicionalmente para referirse al producto específico, o (b) identificar el carácter tradicional o específico del producto”.

Adicionalmente, en el Anexo I–II del derogado Reglamento (UE) N°1151/2012, se incluía una relación de tipos de productos alimenticios susceptibles de ser registrados como ETG. Cabe precisar que dicha relación se mantiene en el Anexo II del Reglamento vigente.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 3 del anterior reglamento, el término “tradicional debía entenderse como: “[...] el uso que se demuestre se

haya hecho en el mercado local durante un período de tiempo que permita su transmisión entre distintas generaciones; este período será de al menos 30 años”. El mismo plazo es recogido por el artículo 2.3 de la actual reglamentación europea, precisándose entre otros aspectos que “[...] se entenderá por *tradicional* y por *tradición* un uso histórico demostrado del nombre por parte de los productores en una comunidad durante un período de tiempo que permita la transmisión entre generaciones”.

Al 31 de julio de 2024, son 68 las Especialidades Tradicionales Garantizadas registradas en la Unión Europea, y pueden encontrarse productos tan disímiles como la *Sopa da Pedra de Almerin* (comida preparada, Portugal), *Mozzarella Tradizionale* (queso, Italia), *Sahti* (cerveza, Finlandia), Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta (pastelería, España), entre otras. Vale la pena resaltar que esta información es pública y puede consultarse gratuitamente en eAmbrosia, la base de datos de la Comisión Europea¹.

Continuando con el panorama regulatorio que considero relevante compartir, es de notar que, en este lado del mundo, en 2016, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación del Ecuador, denominado también Código INGENIOS, incluyó a la figura jurídica bajo comentario en su Capítulo XIII, titulado “De las Especialidades Tradicionales Garantizadas”. El Artículo 447 de este código señala:

[...] Se entenderá por Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), a la identificación del tipo de producto agrícola o alimenticio que cuenta con características específicas debido a que ha sido producido a partir de materias primas o ingredientes tradicionales, o, cuenta con una composición, elaboración o producción o transformación tradicional o artesanal que correspondan a la identidad cultural práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento. La protección como especialidad tradicional garantizada otorga el derecho a incorporar en el etiquetado o en cualquier otro tipo de publicidad que promocióne al producto la indicación ‘Especialidad Tradicional Garantizada’ o sus siglas ‘ETG’.

Cabe resaltar que, el 18 de febrero de 2021, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de Ecuador determinó, mediante Resolución No. 001-2021-SENADI-DNPI-ETG, conceder el

¹ <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/tsg>

registro y declarar la protección de la primera ETG a nivel latinoamericano: el Bizcocho de Cayambe.

Tras la breve revisión de los antecedentes de la figura jurídica que desarrollo en este artículo, considero oportuno referirnos al marco normativo peruano. Empezaremos por decir que, el 7 de setiembre de 2018, el Decreto Legislativo N° 1397 determinó incluir las Indicaciones Geográficas y las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1075, estableciendo que se trata de elementos constitutivos de la Propiedad Industrial; ello en tanto que las ETG son “herramientas capaces de agregar valor a los productos [...] tradicionales del país, para su mejor posicionamiento y competitividad en el mercado nacional e internacional” (Decreto Legislativo N° 1397, 2018, Considerando). Esto debido a que “buscan proteger las recetas tradicionales, los métodos de producción o transformación que correspondan a la práctica tradicional aplicable a un [...] alimento contribuyendo [además] a informar a los consumidores de sus atributos” (Decreto Legislativo N° 1397, 2018, artículo 3).

Finalmente, la reglamentación de la figura que nos ocupa se hizo efectiva el 16 de noviembre de 2021 mediante la promulgación del Decreto Supremo 170-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas.

2. Concepto y alcance de las Especialidades Tradicionales Garantizadas en el régimen peruano

El artículo 2, numeral 5, del Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas, señala lo siguiente:

Especialidades Tradicionales Garantizadas: Es el nombre que identifica una preparación alimenticia destinada al consumo humano que posee características específicas que la distinguen claramente de otras preparaciones alimenticias pertenecientes a la misma categoría, debido a que han sido elaboradas a partir de materias primas o ingredientes tradicionales o que es resultado de una composición, elaboración, producción o transformación tradicional.

A partir de esta definición, podemos extraer los siguientes elementos constitutivos: (1) **Nombre** de una preparación alimenticia destinada al consumo humano, (2) presenta características particulares que la distinguen de sus similares; y (3) estas características son el resultado de haber sido elaboradas con materias primas **tradicionales** y/o utilizando un método **tradicional** de preparación.

A continuación, presento un esquema de elaboración propia que aporta en la síntesis del concepto antes señalado y que puede ayudar a identificar en el mercado gastronómico nacional potenciales Especialidades Tradicionales Garantizadas:

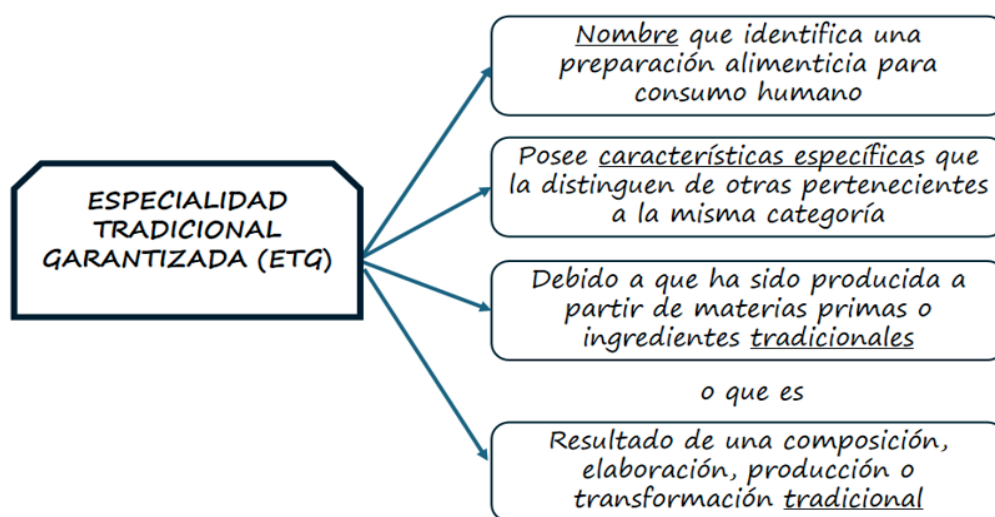


Figura 1



TRADICIÓN: uso continuado por cuanto menos 20 años; de modo que el método de preparación pueda transmitirse de generación en generación.

Figura 2

Ahora bien, ¿cómo debe interpretarse la calificación “tradicional” que, de acuerdo con la norma, debe verificarse respecto de las materias primas o del método de elaboración de la preparación alimenticia susceptible de registro? Esto se define en el numeral 12 del artículo 2 de la misma norma: “2.12 Tradicional: El uso que demuestre una elaboración en el mercado durante un período de tiempo que permita su transmisión entre distintas generaciones; este período es de al menos veinte (20) años”.

Con una comprensión clara del concepto de ETG, según el Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas, es importante que de cara a la presentación de una solicitud de registro se tome en consideración, por un lado que (i) de acuerdo al artículo 5 del DS 170-2021-PCM, la Dirección de Signos Distintivos (DSD) del INDECOPI es la entidad que tiene la competencia funcional tanto para el registro como para gestionar el *enforcement* de este signo distintivo; y por otro lado que (ii) según el artículo 6 del anterior decreto, el Anexo I incluye una lista a título ejemplificativo

de algunas preparaciones alimenticias cuyos nombres son susceptibles de ser registrados como ETG: “Preparaciones alimenticias: - Platos preparados - Cerveza - Chocolate y productos derivados - Productos de pastelería, panadería y repostería - Bebidas a base de extractos de plantas - Bebidas alcohólicas y/o cocteles - Queso y productos lácteos”.

3. Sobre el procedimiento de registro del nombre de una ETG en el régimen peruano

En este apartado, es importante destacar que, de acuerdo con el artículo 9 del DS 170-2021-PM, el procedimiento de registro puede ser iniciado de oficio o mediante la presentación de una solicitud ante la DSD, por parte de quienes se dediquen directamente a la elaboración, producción, o transformación de la preparación alimenticia.

A continuación, incluyo un diagrama que he desarrollado, el cual considero útil para visualizar el procedimiento de registro de una Especialidad Tradicional Garantizada en nuestro régimen nacional:

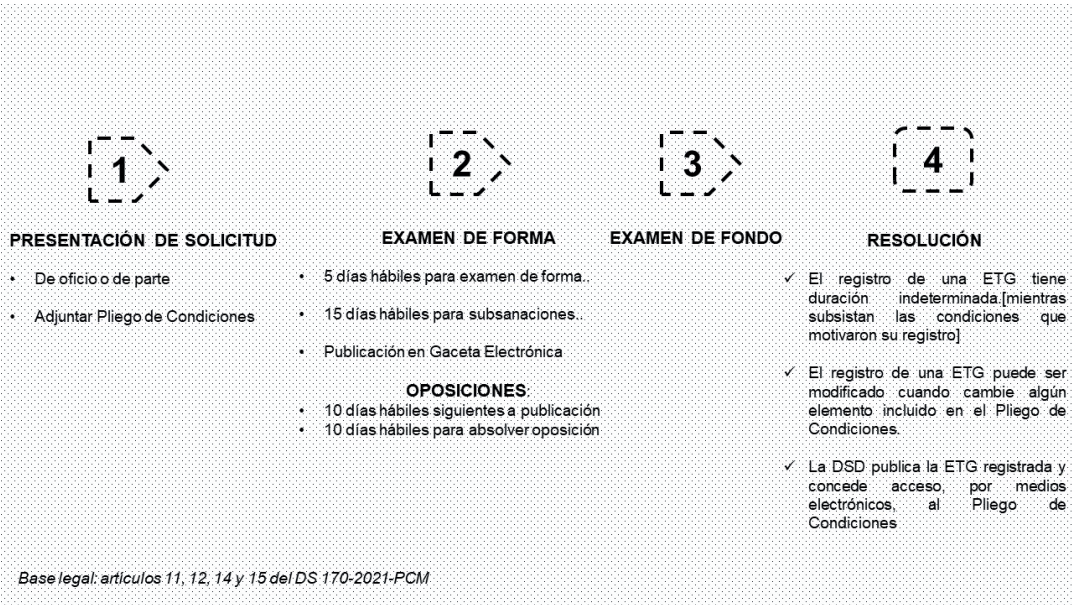


Figura 3

Respecto al elemento requerido, el legítimo interés, es fundamental que los solicitantes procuren generar verdadera representatividad y acuerdo, no sólo en la decisión de solicitar el registro del nombre de la ETG, sino también en la labor de determinar las características que hacen específica a la preparación alimenticia y en establecer, por consenso, el detalle de la *receta* y los ingredientes que se han utilizado durante al menos 20 años. En mi experiencia, en esta labor, además de los productores organizados, es crucial la participación de los representantes del sector académico, autoridades locales y el acompañamiento técnico de la entidad competente.

En cuanto al trámite de registro de una ETG, considero que el escenario ideal es aquel en el que el procedimiento inicia con la presentación de la solicitud por parte de los productores que, con su labor cotidiana, mantienen vigente una tradición gastronómica. A menudo es evidente que el oficio de los solicitantes y su dedicación a la elaboración de la preparación alimenticia en cuestión encuentra inspiración y origen en sus historias familiares. Cabe resaltar que la solicitud de registro del nombre de una ETG debe estar acompañada del Pliego de Condiciones correspondiente.

El artículo 8 del DS 170-2021-PCM establece los cuatro componentes que debe incluir el Pliego de Condiciones de una ETG: (i) el nombre a registrar; (ii) los elementos que establecen el carácter tradicional de la preparación alimenticia; (iii) la descripción de la preparación, incluyendo las características que la hacen específica; y (iv) la descripción del método de elaboración, que puede incluir la naturaleza y las características de ingredientes o materias primas.

Para entender más a profundidad la razón de los componentes del Pliego de Condiciones requerido, es recomendable no perder de vista que, además de proporcionar herramientas de competencia a los sectores de restauración y turismo, una finalidad primordial del Régimen de las ETG es preservar aquellas recetas y métodos de elaboración que, por cuanto menos 20 años, forman parte de

la oferta gastronómica local, regional o nacional, y que, por tanto, componen el acervo alimentario y cultural del Perú.

De otro lado, respecto al trámite de registro previsto por el Reglamento, como puede verificarse en el diagrama que presento líneas arriba, llama la atención la extrema celeridad de los plazos previstos para las etapas iniciales del procedimiento, lo que podría complejizar innecesariamente la correcta evaluación de las solicitudes de registro. Por ello, a menos que se promueva un cambio normativo, resulta razonable que la entidad competente concentre sus mayores esfuerzos en brindar un acompañamiento especializado en la construcción del Pliego de Condiciones y la Solicitud de Registro, que contemplen los aspectos y sustentos requeridos.

Respecto de esta última afirmación, es necesario señalar que para que la labor de asesoría y acompañamiento técnico resulte eficiente, no puede limitarse únicamente a aspectos relacionados con la Propiedad Industrial. Es un desafío latente convocar a los distintos sectores, tanto públicos como privados, que con su conocimiento y experiencia puedan aportar en la adecuada gestión del sistema nacional de Especialidades Tradicionales Garantizadas. En ese sentido, considero que, aportando en la búsqueda de consenso y de un necesario enfoque multidisciplinario, resulta fundamental la participación de entidades tales como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, el sector académico y representantes del gremio gastronómico.

Por otra parte, respecto al plazo máximo aplicable para el trámite de registro de una ETG, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 24 del DL 1075:

El plazo máximo para la tramitación de los procedimientos administrativos regulados en el presente Decreto Legislativo será de ciento ochenta (180) días hábiles; sin perjuicio de lo establecido en normas especiales o de los plazos que se deriven de la propia naturaleza del respectivo procedimiento.

Art- 2 Definiciones

2.11 Pliego de condiciones: Información o detalle de las propiedades o características de la preparación alimenticia a las cuales queda sujeta una Especialidad Tradicional Garantizada.

[DS 170-2021-PCM]

Figura 4



Siguiendo con los comentarios referidos al trámite de registro en nuestro régimen nacional, es de notar que, aunque entendemos que los solicitantes actuarán con legítimo interés y buscarán el consenso requerido respecto de la receta y/o el método tradicional a registrar, está previsto que puedan presentarse oposiciones al registro.

En ese contexto, entre los Criterios de Registro, el artículo 7.3 del Reglamento antes citado prevé que, si se demuestra el uso de un nombre idéntico o similar al solicitado para preparaciones comparables en una localidad distinta a la de los solicitantes, es posible que al otorgar el registro de la ETG solicitada se precise “según la tradición de [nombre de la localidad que corresponda]”. Es cierto que, en algunas ocasiones, habrá solicitantes que prefieran incluir la frase antes propuesta desde la presentación de la solicitud de registro, precisamente con la idea de evitar posibles oposiciones.

En cuanto a los impedimentos del registro, nos parece de particular interés el previsto en el literal c) del artículo 13 del Reglamento (DS 170-2021-PCM): “Impedimentos: No pueden ser declaradas Especialidades Tradicionales Garantizadas, aquellas que: [...]. c) Sean susceptibles de afectar un derecho de propiedad intelectual protegido o inscrito previamente; o [...]”; ello en tanto que hace referencia a la relación entre las ETG cuyo registro se está evaluando y otros derechos de Propiedad Intelectual (PI) previamente protegidos.

Sobre el particular, desde mi perspectiva, en la necesaria labor de establecer criterios al respecto, será indispensable recordar que, en nuestro régimen nacional, el signo denominado “Especialidad Tradicional Garantizada” no otorga derechos de exclusiva sobre el nombre de la preparación alimenticia. En su lugar, tras determinar la procedencia del registro, lo que se establece, de acuerdo al artículo 16 del Reglamento en análisis, es la obligación de hacer un uso leal en el mercado del término “Especialidad Tradicional Garantizada”, de la abreviatura “ETG”, y/o del signo o símbolo que la DSD ha establecido recientemente para dinamizar la promoción de este nuevo signo distintivo, de modo que sea fácilmente identificado por los consumidores.

Asimismo, debemos tomar en consideración el artículo 18 del citado Reglamento, el cual señala que este uso leal en el comercio exige además que se siga lo establecido en el Pliego de Condiciones; en caso contrario la Comisión de la DSD podrá imponer las sanciones previstas, enmarcadas en las normas relativas a marcas.

En el mismo sentido, otro aspecto a considerar para determinar criterios sobre la relación de ETG y los derechos de PI protegidos con anterioridad es que, en varias ocasiones, el nombre de la ETG cuyo registro se solicita será la denominación necesaria que designa al producto mismo. Asimismo, ello se colige de lo establecido por el artículo 17, numeral 2, de este Reglamento, que señala que no obstante el registro de un nombre como ETG, cualquier persona puede utilizarlo para referirse a la preparación alimenticia identificada.

Dentro de lo antes señalado, es razonable esperar que, en varios de los posibles casos de conflicto potencial que se presenten entre una Especialidad Tradicional Garantizada y otros signos distintivos, habrá suficientes argumentos para determinar la coexistencia pacífica de los mismos, siempre que ello no conlleve riesgo de confusión para los consumidores. En todo caso, estamos ante un asunto que amerita desarrollo. Asimismo, conviene recordar que, aunque es discutible que estemos ante un signo distintivo propiamente dicho, una Especialidad Tradicional Garantizada puede entenderse no solo como una herramienta de competencia, sino también como un vehículo de información relevante que puede contribuir a impulsar el crecimiento de los mercados gastronómico y turístico.

Finalmente, siguiendo con los Criterios de Registro previstos por el numeral 1 del artículo 7 del Reglamento, para el registro como ETG de los nombres que describan una preparación alimenticia específica no debe perderse de vista que, a efectos de evaluar la procedencia de la solicitud de registro, la DSD deberá establecer si los solicitantes han podido acreditar que: (a) la preparación alimenticia específica es resultado de un método tradicional de elaboración, o (b) ha sido elaborada con ingredientes utilizados tradicionalmente; nótese que ambos puntos nos remiten a la definición misma de ETG expuesta en secciones anteriores.

Del mismo modo, el numeral 2 del mencionado artículo 7 determina que, a efectos de considerar la posibilidad de conceder el registro, la autoridad competente también debe analizar si el nombre de la ETG cuyo registro se está evaluando: (a) es el que tradicionalmente se utiliza para hacer referencia a la preparación alimenticia, o si, en todo caso (b) identifica el carácter tradicional o específico de la preparación en cuestión. Dependiendo de los medios probatorios que se presenten, el nombre de la ETG podrá estar en una u otra clasificación, pero cuanto menos en principio no se anticipa un trato o consecuencia legal diferente.

Por ejemplo, en el panorama culinario nacional, encontramos que el nombre “Cebiche” viene siendo utilizado tradicionalmente para referirse a la preparación alimenticia que consiste básicamente en pescado, jugo de limón, cebolla roja y ají limo. Mientras que, si decimos “Carne Asada del Kilómetro 50”, estaremos ante un nombre que permite identificar el carácter específico de la preparación, al incluir la referencia al modo de cocción, así como la ubicación aproximada de la localidad en que se inició la tradición de preparar la carne de res de una manera particular.

En este orden de ideas, los nombres de aquellas preparaciones alimenticias para consumo humano que cumplan los requisitos legales para ser consideradas ETG y que no incurran en ninguno de los impedimentos previstos en el artículo 13 del comentado Reglamento, serán inscritos en el Registro de Especialidades Tradicionales Garantizadas de la Propiedad Industrial administrado por la DSD.

Para concluir con este acápite, incluyo el sello establecido por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi para publicitar las Especialidades Tradicionales Garantizadas cuyo registro haya sido otorgado. Este puede utilizarse, por ejemplo, en el etiquetado del producto:



Figura 5

4. Estructura del Pliego de Condiciones para solicitar el registro de una ETG en el régimen peruano

El Pliego de Condiciones debe acreditar fehacientemente la existencia de una preparación alimenticia destinada al consumo humano, identificada por un nombre. Este documento debe demostrar que dicha preparación posee características específicas,

en tanto que es producto de un método de elaboración concreto y/o que incluye el uso de unas ciertas materias primas en su preparación, y que todo ello viene ocurriendo por un lapso de al menos 20 años.

Dada la importancia de una adecuada elaboración del Pliego de Condiciones, considero relevante compartir información que ayude a tener mayor claridad sobre los principales elementos que deben incluirse.

El Pliego de Condiciones de una ETG, el mismo que como adelanté debe ser presentado junto con la solicitud de registro ante la Dirección de Signos Distintivos, además del nombre de la preparación alimenticia cuyo registro se solicita y tal como lo establece el artículo 8 de nuestro Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas (DS 170-2021-PCM), deberá contemplar los siguientes acápites:

(i) Elementos que establecen el carácter tradicional de la preparación alimenticia

Este punto tiene por finalidad acreditar que la preparación alimenticia, cuyo nombre busca registrarse como ETG, lleva cuanto menos 20 años elaborándose de la misma manera y/o con la misma materia prima o ingredientes. En este sentido, es necesario que los solicitantes cuenten con apoyo documental para sustentar su argumentación. Estos elementos de prueba pueden consistir en estudios o publicaciones de corte histórico y/o sociológico, reportes periodísticos, material fotográfico o de vídeo, testimonios, entre otros.

Por ejemplo, en el expediente del “Pan de Anís de Concepción”, la primera Especialidad Tradicional Garantizada registrada en el Perú¹, se puede apreciar que los solicitantes consiguieron acreditar que, durante aproximadamente 32 años, *el nombre “Pan de Anís”, ligado al nombre de la provincia de Concepción en el departamento de Junín, describe productos de panadería*. Para ello, presentaron tanto copias de afiches, reportajes escritos, material fílmico, certificados de reconocimientos, testimonios, así como documentos históricos como libros e investigaciones.

(ii) Descripción de la preparación alimenticia que incluya, sus principales características físicas, químicas, micro-

1 Resolución N° 13299- 2023 /DSD-INDECOPI de 30 de mayo de 2023.



biológicas, organolépticas u otras que correspondan y que le confieran su carácter específico

El contenido de este punto del Pliego de Condiciones se centra en identificar y explicar cuáles son aquellas características cuya existencia puede verificarse en la preparación alimenticia; que favorecen además la tarea de individualizar, y que, sobre todo, contribuyen a hacerla distinta de preparaciones alimenticias similares.

En ese sentido, podemos decir que los solicitantes deberán cumplir con precisar, por ejemplo, cuáles son las formas, colores, olores, y texturas de la preparación alimenticia de la que se trate. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que dependiendo de la naturaleza de la preparación, también deba incluirse cualquiera de sus características que la haga específica o la individualice; así ocurrirá con una característica físico o química, tal como la ausencia de colorantes artificiales, puesto que los ingredientes tradicionalmente considerados incluyen únicamente el uso de colorantes naturales, “propios de fruta y verduras que permitan corregir cualquier pérdida o variación de color derivada de su proceso de elaboración” (Comisión Europea, 2006)¹.

A continuación, presento un ejemplo del modo en que se puede señalar cuáles son las propiedades que caracterizan a una preparación alimenticia; en este caso se trata de las propiedades organolépticas que se verifican en el “Pan de Anís de Concepción”, que aparecen recogidas en la Resolución que determinó su registro como la primera Especialidad Tradicional Garantizada del Perú:

1.- Punto SEGUNDO de la parte resolutive, punto SEGUNDO de la Resolución N° 13299-2023 /DSD-INDECOPI, de 30.05.2023 «PAN DE ANÍS DE CONCEPCIÓN»

[...] Descripción del producto: El PAN DE ANÍS DE CONCEPCIÓN tiene forma redonda con un diámetro aproximado de 10 cm y alrededor de 3.5 cm de alto; aproximadamente 60 gramos de peso; tonalidades neutras y marrones; su Pág. 6 de 40 presentación es en dos tapas (un pan sobre otro), lleva encima granos de anís; es de sabor neutro (entre dulce y salado); la textura es por fuera crocante y por dentro suave, posee aroma a anís.

Del mismo modo, considero necesario compartir ejemplos adicionales de descripción de las características que individualizan o que contribuyen a hacer específica la preparación alimenticia. Los casos que he escogido para mostrar en este acápite corresponden a solicitudes de registro de ETG en el ámbito de la Unión Europea. Así, en la solicitud de registro de “SOPA DA PEDRA DE ALMEIRIM” (Portugal), se consigna, además de las características organolépticas, características físicas: “(...) es una sopa espesa y con tropezones, debido a la presencia de judías, patatas y embutidos (...)” (Comisión Europea, 2022)².

Por otro lado, en la solicitud de registro del queso “RÖGÖS TÚRÓ” se señala en la descripción que “(...) es un producto lácteo de color marfil o blanco amarillento, compuesto por grumos de cuajada que recuerdan a la coliflor, de sabor agradablemente ácido, fresco, perfumado y aromático (...)” (Comisión Europea, 2019); además de los requisitos organolépticos, se incluye parámetros fisicoquímicos tales como contenido de grasa y grado de acidez³.

(iii) Descripción del método o modo de elaboración empleado; incluyendo, según corresponda, la naturaleza y características de las materias primas o ingredientes que se utilizan en la elaboración de la preparación alimenticia

En este punto del Pliego de Condiciones, es esencial incluir la lista de ingredientes o materia prima utilizada para la elaboración de la preparación alimenticia cuyo registro como ETG se solicita.

Es importante destacar que, en ocasiones, cuando se consigne la lista de los ingredientes utilizados, será posible incluir también la relación de los utensilios que resultan relevantes e incluso fundamentales para la consecución del resultado final. Por ejemplo, en el expediente de la ETG “Pan de Anís de Concepción”⁴, podemos encontrar que los solicitantes consiguieron evidenciar el uso tradicional de diversos instrumentos o utensilios en la elaboración del pan. Entre los utensilios reseñados, se puede encontrar los siguientes: canastas confeccionadas con el arbusto denominado tanquish, escobas hechas de hojas de eucalipto, el jalacho (gancho de metal con mango de madera),

2 Punto 5.2 de la SOLICITUD DE MODIFICACIÓN REGLAMENTO (CE) No 509/2006 DEL CONSEJO Solicitud de modificación con arreglo al artículo 11 y al artículo 19, apartado 3 «PANELLETS» No CE: ES/TSG/107/0018/29.10.2003

3 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52022XC0211%2803%29>

4 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0325\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0325(01))

así como el empleo de un horno artesanal con características muy particulares.

Resulta perfectamente factible que pueda ocurrir que la naturaleza y/o las características particulares de los ingredientes y/o de los utensilios que hacen parte necesaria en la elaboración de la preparación sean de tal magnitud que no sólo será recomendable, sino necesario presentar una breve reseña al respecto.

Es fundamental que los solicitantes del registro puedan explicar con detalle cuál es el método de elaboración de la preparación alimenticia. Esto implica que los solicitantes presenten una descripción que permita apreciar con claridad el “paso a paso”, especificando el procedimiento a seguir para la obtención, elaboración o transformación de la preparación alimenticia.

Una de las finalidades primordiales del régimen de Especialidades Tradicionales Garantizadas, es evitar que se pierdan recetas tradicionales, fomentando de este modo que las mismas puedan seguir transmitiéndose a las próximas generaciones.

A modo de ejemplo del tipo de información que puede incorporarse en esta sección, es de notar que la descripción del método de elaboración reseñado en el Pliego de Condiciones incluido en la Resolución⁵ que determinó registrar nuestra primera ETG PAN DE ANÍS DE CONCEPCIÓN, incluye detalles sobre la preparación de la masa, el reposado de la misma, y su división.

Así también se señalan los pasos para las etapas manuales de boleado y tableado para luego culminar con el proceso de horneado a leña. Cabe recalcar, además, que el Pliego de Condiciones de la ETG “PAN DE ANÍS DE CONCEPCIÓN” incluye fotografías que aportan a la comprensión del proceso de elaboración, la naturaleza de los ingredientes e incluso a la labor de preservación del acervo gastronómico nacional, mediante soporte documental.

5. Las Especialidades Tradicionales Garantizadas frente a otros signos distintivos relacionados con la calidad y la alimentación, en el marco legal peruano

La Propiedad Industrial nos permite acceder a diversas figuras jurídicas que comparten un trasfon-

do colectivo y que habitualmente están vinculadas a elementos tales como la tradición, la historia, el saber hacer, la calidad y el sentido de comunidad. En estos signos está presente la necesidad de reivindicar la pertenencia a una determinada colectividad. Me estoy refiriendo, por un lado, a las Marcas Colectivas y a las Denominaciones de Origen, así como a las recientemente incorporadas: Especialidades Tradicionales Garantizadas e Indicaciones Geográficas.

Cabe indicar que en esta relación de denominadas herramientas de competencia, suelen estar incluidas las Marcas de Certificación, puesto que su función consiste en garantizar determinada calidad o característica en los productos o servicios a los que se aplica. Sobre el particular, no debe perderse de vista que, a diferencia de lo que ocurre con las figuras antes mencionadas, en las Marcas de Certificación no encontramos el elemento colectivo como uno de sus componentes característicos.

Ahora bien, estas herramientas de competencia a las que denominamos signos distintivos tienen por finalidad brindar a los operadores del mercado gastronómico -que es el enfoque para efectos de esta publicación- la oportunidad de potenciar sus capacidades, transmitir información e incrementar sus posibilidades de posicionamiento. También es factible que un mismo producto pueda valerse de más de un signo distintivo para concurrir en el mercado.

Es importante que quienes elijan el tipo de signo distintivo a registrar, sean aquellos operadores que se dedican a desarrollar la actividad económica concreta. Para realizar dicha elección deben evaluar cuál o cuáles son los signos que mejor se adaptan a sus necesidades y aspiraciones comerciales. Para tal efecto, es ideal que puedan contar con acompañamiento técnico especializado y con aporte multidisciplinario.

Dado que, en ocasiones, estas figuras jurídicas pueden confundirse, he considerado necesario elaborar un cuadro que muestra los aspectos resaltantes de cada figura, permitiendo diferenciarlas de un modo práctico, con cargo a que los sectores interesados profundicen más a partir de las conclusiones a las que puedan arribar.

Para concluir debo apuntar que la inclusión de las Especialidades Tradicionales Garantizadas en la re-

5 <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/4383433-13299-2023-dsd-indecopi>



Tabla 1
Cuadro comparativo entre signos distintivos relacionados con tradición, origen y calidad.

	MARCA COLECTIVA	DENOMINACIÓN DE ORIGEN	INDICACIÓN GEOGRÁFICA	ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA	MARCA DE CERTIFICACIÓN
Naturaleza	Signo distintivo				
Definición	[...] todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular. [Art. 180 D.486 - Art. 75 DL 1075]	[...] una indicación geográfica constituida 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 refleje a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban excluir o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. [Art. 201- D.486]	Toda indicación que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a esa zona geográfica, que identifique un producto como originario de dicha zona, cuando determine la calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. [Art 2-2.7 DS 170-2021-PCM]	Es el nombre que identifica una preparación alimenticia destinada al consumo humano que posee características específicas que la distinguen claramente de otras preparaciones alimenticias pertenecientes a la misma categoría, debido a que han sido elaboradas a partir de materias primas o ingredientes tradicionales o que es resultado de una composición, elaboración, producción o transformación tradicional. [Art 2-2.5 DS 170-2021-PCM]	Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca. [Art.185- D.486] OJO art 80 DL 1075.
Titular	Asociaciones, prestadores de servicios, organizaciones, grupos de personas legalmente establecidos.	Estado Peruano		Estado Peruano	Empresa o institución de derecho público o privado o un organismo estatal, regional o internacional
Qué distingue	Productos o servicios	Productos		Preparaciones alimenticias para consumo humano.	Productos o servicios.
Solicitantes Potenciales	Asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas legalmente establecidos.	De oficio, o personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales.		De oficio o a petición de quienes se dediquen directamente a la elaboración, producción o transformación de las preparaciones alimenticias cuyo nombre vaya a registrar.	Ente distinto a quienes elaboran el producto o prestan el servicio que ostentará la certificación.
Acompaña a la Solicitud	Reglamento de Uso	Expediente Técnico		Pliego de Condiciones	Reglamento de Uso
Qué reivindica	Característica común (incluyendo origen geográfico) de productos o servicios de los integrantes de la organización titular; componente asociativo.	Calidad, reputación u otras características, que se deben excluir o esencialmente a origen geográfico.	Calidad, reputación u otra característica, imputable fundamentalmente a su origen geográfico.	Especificidad vinculada a tradición, carácter tradicional de la preparación.	Garantía de presencia de determinada condición o característica, incluso vinculada a origen geográfico.

lación de herramientas de competencia mencionadas líneas arriba, ofrece la oportunidad invaluable de contribuir al fortalecimiento y expansión de nuestra gastronomía, desde una nueva perspectiva: la conservación, identificación y difusión de recetas tradicionales.

6. Reflexiones finales

- I. Tras estudiar el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas, podemos concluir que estamos ante una figura jurídica *sui generis*, inspirada en la regulación europea, pero con elementos y matices propios.
- II. Las ETG peruanas buscan reivindicar el carácter tradicional de una preparación alimenticia, no establecen derechos de exclusividad. Su titularidad reside en el Estado peruano; el fin último de nuestro régimen es la preservación o conservación del patrimonio gastronómico nacional.
- III. La celeridad de las etapas iniciales del proceso de registro de las ETG en el Perú constituye a la vez un desafío y una oportunidad.
- IV. Las ETG pueden contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades locales, especialmente en zonas rurales. Pueden aportar en la generación de empleo, incentivar el turismo gastronómico y cumplir un rol importante en el fortalecimiento de la identidad cultural local.
- V. Es una tarea pendiente la creación de un comité multisectorial donde se cuente de manera crucial con la participación de gremios gastronómicos. Se requiere trabajo coordinado entre el sector público y privado. Mientras no se establezca una política de gobierno para la protección y difusión de la PI, el éxito de esta y otras figuras jurídicas con capacidad de generar valor a la gestión de negocios, será limitado; como sabemos el Derecho no crea la realidad, sino que busca ordenarla.
- VI. Entre las obligaciones que alcanzan a la Dirección funcionalmente responsable, está la de desarrollar programas de difusión en temas de su competencia (artículo 41.m del DL 1033). En tal sentido, es destacable la creación del sello de Especialidad Tradicional Garantiza-

da, sin embargo, es necesariaa su adecuada promoción, de modo tal que su significado y alcance sean evidentes para todos los actores de los mercados relevantes.

- VII. Es fundamental sensibilizar a los consumidores acerca de los valores representados por una ETG, puesto que, mediante la sensibilización de los consumidores potenciales se podría incrementar la demanda de los productos identificados por una ETG y se generaría un impacto positivo en la valoración de la gastronomía tradicional peruana.
- VIII. Las ETG tienen un gran potencial para competir en mercados internacionales. Pueden ser una herramienta estratégica para diferenciar las preparaciones alimenticias del Perú en el mercado global, atrayendo así consumidores que valoran la autenticidad y la tradición. En tal sentido, es necesario que puedan generarse negociaciones que permitan su protección más allá de nuestras fronteras. Al respecto, como señalé en esta investigación, a fecha de hoy las ETG están reguladas en la Unión Europea y en Ecuador.
- IX. Para el éxito del sistema de fiscalización del uso adecuado de las ETG, es importante generar alianzas con los productores organizados, con las instituciones que, por su especialización, puedan aportar, así como con las autoridades locales y regionales. Se requiere, además, capacitar a los fiscalizadores para un desempeño eficiente.
- X. Es fundamental entender las ETG como una herramienta poderosa que puede contribuir al posicionamiento de una preparación alimenticia para consumo humano, reivindicando su peruanidad y evitando que la receta y sus referencias se pierdan en el tiempo. Sin embargo, existen otras herramientas que brinda la Propiedad Industrial y que también tienen un fuerte componente asociativo. Estas herramientas contribuyen a crear productos con historia y calidad; estamos hablando de las Denominaciones de Origen, las Indicaciones Geográficas, las Marcas Colectivas y las Marcas de Certificación. En cualquier caso, lo importante es que el signo distintivo sea elegido por los solicitantes en función de su capacidad para contribuir al éxito de sus proyectos comerciales.



Referencia bibliográficas

- Botana, M. (2009). Denominaciones genéricas/específicas y especialidades tradicionales garantizadas (ETG) de productos. En *Manual de Propiedad Industrial* (pp. 825-836). Madrid, España: MARCIAL PONS EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S.A.
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. (2016, 9 de diciembre). Ecuador. Recuperado de <https://www.gob.ec/regulaciones/codigo-organico-economia-social-conocimientos-creatividad-innovacion>
- Comisión Europea. (2007, 23 de noviembre). Publicación de una solicitud de modificación con arreglo al artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 509/2006 del Consejo, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios.
- Comisión Europea. (2022, 11 de febrero). Publicación de una solicitud de registro de un nombre con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
- Comisión Europea. (2019, 25 de marzo). Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la solicitud de registro de un nombre contemplada en el artículo 49 del Reglamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- eAmbrosia. (s.f.). Base de datos para consultar ETG registradas, creada por la Comisión Europea, que registra todos los términos protegidos por indicaciones geográficas (DOP, IGP) y por la mención de Especialidad Tradicional Garantizada (ETG). Recuperado de https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/eambrosia_geographical_indications_register
- France24. (2024, 5 de enero). Perú fue elegido como el destino gastronómico de 2023; les contamos los secretos de los chefs. Recuperado de <https://www.france24.com/es/programas/aqu%C3%AD-am%C3%A9rica/20240105-per%C3%BA-fue-elegido-como-el-destino-gastron%C3%B3mico-de-2023-les-contamos-los-secretos-de-los-chefs>
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (s.f.). Pan de Anís de Concepción en Junín: Primera Especialidad Tradicional Garantizada; El Indecopi otorga la primera especialidad tradicional garantizada (ETG) al pan de anís. Gobierno del Perú. Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/campa%C3%B1as/31819-pan-de-anis-de-concepcion-en-junin-primera-especialidad-tradicional-garantizada>
- Gómez, H., & Rodríguez, K. (2021). Las especialidades tradicionales garantizadas (ETG): una herramienta para promover el turismo gastronómico. *Revista PI Ecuador*, N° 01, 5-19. Recuperado de https://revistapi.ec/?page_id=1881
- Infobae. (2024, 2 de julio). Perú es el mejor destino culinario y cultural de Sudamérica, según los World Travel Awards 2024. Recuperado de <https://www.infobae.com/peru/2024/07/02/peru-es-el-mejor-destino-culinario-y-cultural-de-sudamerica-segun-los-world-travel-awards-2024/>
- National Geographic. (2024, 12 de agosto). Gastro-Viajes Viajar con el paladar: estos son los mejores destinos gastronómicos del mundo. Recuperado de https://viajes.nationalgeographic.com.es/gastronomia/viajar-paladar-mejores-destinos-gastronomicos-mundo_8947
- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2012, 21 de noviembre). *Reglamento (UE) N° 1151/2012 de 2012. Sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.*
- Perutavel (15 de marzo de 2024). *Perú se presentó en Identità Golose 2024*. <https://www.peru.travel/es/noticias/peru-se-presento-en-identita-golose-2024>
- Presidencia de la República. (2018, 5 de septiembre). Decreto Legislativo 1397. *Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*
- Presidencia de la República. (2008, 28 de junio). *Decreto Legislativo 1075. Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 186 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el régimen común sobre propiedad industrial.*

Presidencia de la República. (2021, 16 de noviembre). *Decreto Supremo 170-2021-PCM. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas*.

Redacción Perú21 (10 de abril de 2016). *Mariano Valderrama: “La gastronomía ya no es un arte, sino una industria”*. <https://peru21.pe/cultura/mariano-valderrama-gastronomia-arte-industria-215086-noticia/>

Resolución N° 13299-2023/DSD-INDECOPI. (2023, 30 de mayo). Dirección de Signos Distintivos.

Valderrama, M. (2009). *El boom de la cocina peruana*. En: *Perú Hoy*, No. 15. *Del hortelano su perro. Sin espacio ni tiempo histórico*, 163-182. Lima: DESCO. http://www.desco.org.pe/recursos/site/files/CONTENIDO/15/08_Per%C3%BA_Hoy_Valderrama_2009A.pdf

Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor en la era del *streaming*: retos y perspectivas

(The copyright collective management organizations in the era of streaming: challenges and visions)

— Jorge Cordova* —

Resumen

El presente artículo analiza el rol de las sociedades de gestión colectiva en la administración del derecho de autor y derechos conexos frente al uso de obras, interpretaciones y fonogramas, especialmente, en las plataformas *streaming*. Finalmente, analizamos los desafíos que enfrentan dichas entidades en el entorno digital.

Palabras clave

Derecho de Autor, Sociedades de gestión colectiva, streaming.

Abstract

This article analyzes the role of the collective management organizations in the administration of copyright and related rights regarding the use of works, performances and phonograms, especially, on streaming platforms. Finally, analyzes the challenges that these entities have in the digital environment.

Keywords

Copyright, collective management organization, streaming.

* Abogado y Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad de Castilla – La Mancha (España) y en Derecho de la Propiedad Industrial por la Universidad de Buenos Aires. Becario por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en cursos de especialización en Ginebra, Madrid, Seúl y Santiago de Chile.

1. Introducción

Las sociedades de gestión colectiva del Derecho de Autor y derechos conexos (en adelante, las SGC) son entidades que representan a autores, productores fonográficos, artistas, entre otros, cuyo objeto es administrar de forma eficiente sus derechos patrimoniales en aquellos casos en los que la gestión individual resulta complicada o demasiado costosa.

En ese sentido, el propósito principal de las SGC es recaudar las remuneraciones correspondientes de los usuarios por la explotación del repertorio que administran para, finalmente, distribuirlos entre sus representados, descontando únicamente los gastos de administración.

Para cumplir con dicho propósito, las SGC establecerán un tarifario por cada derecho que estén facultadas a representar, otorgando una licencia global a cada usuario que cumpla con pagar la tarifa establecida.

En nuestro país, para que una entidad pueda funcionar como una SGC, debe obtener una autorización del Estado, siendo el órgano encargado de otorgarla la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi.

Así, en el Perú existen seis SGC debidamente autorizadas por la Dirección de Derecho de Autor, cuyo funcionamiento está regulado tanto por la Decisión 351 de la Comunidad Andina como por la Ley sobre el Derecho de Autor, aprobada mediante el Decreto Legislativo 822 (en adelante, la LDA).

En este sentido, la organización, fijación de su tarifario, gastos administrativos, gastos socioculturales, proceso de distribución de regalías, entre otros aspectos de estas entidades, están claramente establecidos en la legislación, y son susceptibles de sanción en caso de incumplimiento de las normas que las regulan.

Ahora bien, aunque puedan existir algunas discrepancias respecto de su funcionamiento, la gestión colectiva de ciertos derechos patrimoniales de los autores, productores y artistas es considerada la forma idónea para que puedan beneficiarse de las regalías que les corresponden por el uso de sus obras, producciones e interpretaciones artísticas, ya que en muchos casos la gestión individual resulta complicada.

No obstante, la gestión colectiva del Derecho de Autor y derechos conexos no sólo beneficia a los

titulares que representan, sino también a los usuarios, a quienes facilita la obtención de licencias para utilizar un número importante de obras, producciones e interpretaciones, reduciendo significativamente los costos de transacción necesarios para su obtención.

Por ello, aunque este sistema permite una gestión más eficiente del Derecho de Autor, también es cierto que limita el control de los titulares sobre el uso que se dará a sus producciones, quedando dicha decisión en manos de las SGC.

Por otro lado, la gestión colectiva no está exenta de los avances tecnológicos que implican nuevas formas de uso de obras, especialmente musicales y audiovisuales, lo que genera cambios en el comportamiento de los consumidores de dichas obras y pone a prueba la eficacia de las SGC para administrar de forma eficiente los derechos encomendados por sus representados.

En este contexto, la masificación del uso de plataformas de *streaming* en los últimos años no sólo ha transformado la forma en que disfrutamos de música, películas o series, sino que también ha implicado un cambio en la generación de regalías a favor de los autores, artistas y productores. A esto se suma que muchas de estas plataformas operan a nivel mundial y, al menos las más populares, son controladas por empresas con gran poder de negociación.

En este sentido, en el presente artículo se analizarán los retos que enfrenta la gestión colectiva en un entorno donde la explotación de obras está migrando hacia diversas plataformas de streaming, abordando aspectos como los derechos involucrados, la fijación tarifaria, los límites de su gestión, entre otros.

II. Derechos patrimoniales de los autores, artistas y productores fonográficos.

En el ámbito del Derecho de Autor, se han otorgado dos grandes grupos de facultades a los creadores: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

Los derechos morales tienen el carácter de ser inherentes a la persona del autor y, por ende, carecen de contenido económico. Así, la LDA, en su artículo 21, señala que los derechos morales tienen como características las de ser “perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles” (Presidencia de la República, 1996). Por último,



el artículo 22 de este decreto señala también que, dentro de estos derechos se encuentran el de divulgación, paternidad, integridad, modificación, retiro de la obra del comercio y el de acceso.

Ahora bien, de forma paralela a los derechos morales, las normas sobre Derecho de Autor han otorgado también facultades de orden patrimonial a sus titulares, los cuales les permiten obtener beneficios por el uso de sus obras por parte de terceros.

A ello se suma el reconocimiento de derechos conexos a los productores de fonogramas (las disquetes) y los artistas intérpretes o ejecutantes, quienes también gozan de facultades de orden patrimonial respecto del uso de sus fonogramas y sus interpretaciones y ejecuciones artísticas.

Así, la normativa sobre Derecho de Autor y derechos conexos ha reconocido a sus titulares las siguientes facultades de orden patrimonial:

- **El derecho de reproducción**, el cual consiste en la posibilidad de autorizar o prohibir toda fijación u obtención de copias de las obras, producciones o interpretaciones y ejecuciones artísticas.
- **El derecho de distribución**, el cual consiste en autorizar o prohibir la puesta a disposición al público del original o copias físicas de las obras, producciones o interpretaciones y ejecuciones artísticas mediante su venta, alquiler, préstamo público, entre otros.
- **El derecho de comunicación pública**, el cual consiste en autorizar o prohibir el acceso a una obra sin que exista distribución física de ejemplares¹. Asimismo, en el caso de la comunicación al público de fonogramas e interpretaciones y ejecuciones artísticas, los productores y artistas tendrán derecho a obtener una remuneración de parte de los usuarios por tal acto.

- **El derecho de puesta a disposición del público**, la cual es una modalidad de comunicación al público; sin embargo, se analiza de forma independiente en algunas normas..

Así, de acuerdo con el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) de 1996, la puesta a disposición del público de una obra consiste en hacer accesible la misma de tal forma que los miembros del público puedan acceder a esta desde el lugar y el momento que cada uno de ellos elija². Como veremos, este derecho resulta aplicable a la explotación de obras, fonogramas e interpretaciones y ejecuciones artísticas a través de Internet.

- **El derecho de transformación**, el cual consiste en la posibilidad de generar obras derivadas basadas en otras ya existentes. Según el inciso 25 del artículo 22 de la LDA, la originalidad de este tipo de obras “radica en el arreglo, la adaptación o transformación de la obra preexistente, o en los elementos creativos de su traducción a un idioma distinto” (Presidencia de la República, 1996).

Ahora bien, los derechos patrimoniales tienen un carácter ilimitado, por lo que la lista señalada anteriormente sólo tiene un carácter enunciativo. Es decir, si en el futuro se conociese alguna nueva forma de explotación de obras, fonogramas e interpretaciones y ejecuciones artísticas, se generará automáticamente un nuevo derecho patrimonial. Otra característica de los derechos patrimoniales es su libre transferencia, por lo que estos pueden ser cedidos a cualquier otra persona distinta del autor, productor fonográfico o intérprete, a fin de que se beneficie de las regalías que se generen.

En consideración de ello, sobre aquellos derechos exclusivos concedidos a los autores, productores y artistas, la LDA señala que se requiere de una autorización previa y expresa por parte de sus titulares para el uso de una obra o de la SGC que lo repre-

1 De acuerdo con el numeral 5 del artículo 2 de la LDA, se entiende por comunicación pública “todo acto por el cual una o más personas, reunidas o no en un mismo lugar, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio o procedimiento, análogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Todo el proceso conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación” (1996).

2 Respecto de los artistas intérpretes y ejecutantes, el artículo 10 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) de 1996 establece que “los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada una de ellas elija”. Asimismo, el artículo 14 del WPPT establece que “los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo a autorizar la puesta a disposición del público de sus fonogramas ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija” (1996).

sente. Esta autorización requerida por la ley para el uso de una obra, fonograma o interpretación artística se manifestará en una licencia de uso, exclusiva o no exclusiva.

Al respecto, debe señalarse que la licencia de uso se limita a la forma de explotación de la obra, fonograma e interpretación o ejecución expresamente acordada, al ser cada derecho patrimonial independiente del otro. En ese sentido, si la licencia de uso de una obra me faculta expresamente a efectuar su comunicación al público, no puedo presumir que también me encuentro autorizado a realizar su reproducción o transformación.

III. La necesidad de una gestión colectiva para el ejercicio efectivo de algunos derechos.

Si bien los derechos patrimoniales han sido concedidos a los autores, artistas y productores fonográficos, lo ideal es que sean ejercidos directamente por cada titular de forma personal y directa a efecto de que puedan tener control sobre las diversas formas de uso que pueden efectuar terceros sobre sus producciones. Vale decir, lo ideal es que cada titular establezca un precio por el uso de su producción y que cobre directamente las regalías correspondientes.

Sin embargo, esta situación ideal no siempre es posible, pues respecto de algunas modalidades de uso de obras el número de potenciales usuarios es tan grande que la gestión individual resulta imposible. Imaginemos sino a un compositor musical que tenga que otorgar directamente licencias para la comunicación al público de sus obras a través de la radio, la televisión, los centros comerciales, entre otros, no sólo en el Perú, sino a nivel mundial; sería inmanejable. Pues lo mismo aplica para los usuarios quienes tendrían que acudir directamente ante cada titular para obtener las respectivas licencias de uso.

Esta situación genera que exista la necesidad de que ciertos derechos patrimoniales sean gestionados de

forma colectiva, pues se considera que es la forma más eficiente para controlar su ejercicio y, con ello, obtener las regalías que corresponden³.

En consideración de lo anterior, las SGC tienen una naturaleza subsidiaria en la administración de los derechos patrimoniales, pues su actuación se limitará a aquellos derechos que no puedan ser gestionados de forma individual por sus respectivos titulares, como se da, por ejemplo en el caso de la comunicación al público.

Así, como lo señala Ficsor:

“En el marco de un sistema de gestión colectiva, los titulares de derechos autorizan a las organizaciones de gestión colectiva a controlar el uso de sus obras, negociar con los posibles usuarios, concederles licencias a cambio de una remuneración adecuada basada en un sistema de tarifas y, dadas las condiciones adecuadas, recaudar dicha remuneración y distribuirla entre los titulares de derechos” (Ficsor, 2002, p. 17).

Ahora bien, ello implica que no es recomendable entregar en administración a una SGC aquellos derechos que puedan ser gestionados, de forma más eficiente, directamente por sus titulares. Así, existen supuestos de uso aislados de producciones en los cuales los titulares de derechos pueden decidir por sí mismos las condiciones de licenciamiento y fijar un monto como contraprestación, siendo esta la forma más eficiente para gestionar sus derechos.

Un ejemplo típico de gestión individual se da en el ejercicio del derecho de transformación, por ejemplo, cuando se sincroniza (incorpora) una obra musical en una película o en un anuncio publicitario, pues en este caso el autor puede decidir las condiciones para otorgar la licencia correspondiente o, simplemente, puede decidir negar dicha autorización.

Finalmente, la necesidad de una gestión colectiva no sólo beneficia a los titulares de derechos, sino también a los usuarios. Así, en palabras de Ficsor:

3 Al respecto, Ricardo Antequera resumió la necesidad de una gestión colectiva del derecho de autor y derechos conexos de la siguiente manera: De allí que para algunos la gestión colectiva sea como una suerte de “mal necesario”, limitado a los modos de uso respecto de las cuales el titular esté en la difícil o imposible situación de controlar directamente la utilización de su obra, interpretación o producción, según los casos; de vigilar acerca del número de utilizations efectuadas; de verificar el monto de los ingresos obtenidos por los usuarios a los efectos del cálculo de la tarifa y su recaudación; de identificar el repertorio efectivamente explotado; de decidir los gastos que genere esa administración, aunque sea personal y recibir el neto resultante; de verificar el uso de sus producciones en el exterior y de reclamar los pagos respectivos; y en fin, de perseguir administrativa o judicialmente las violaciones a sus derechos de explotación. Para otros, sin embargo, se trata de un “bien indispensable”, en tanto que es el único camino para que los autores puedan garantizarse una protección efectiva de sus derechos, al menos con relación a las modalidades de explotación que no pueden gestionar personalmente. (Antequera, 2006)



“Si bien el sistema de gestión colectiva sirve primordialmente los intereses de los titulares del derecho de autor y derechos conexos, tal sistema también ofrece grandes ventajas a los usuarios, quienes pueden así tener acceso a las obras que necesitan de forma sencilla en una fuente única y —ya que la gestión colectiva simplifica las negociaciones, el control de las utilidades y la recaudación de las regalías— con bajos costos de transacción” (Ficsor, 2002, p. 18).

IV. Sociedades de gestión colectiva del Derecho de Autor y derechos conexos en el Perú.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina, las SGC requieren “obtener de la oficina nacional competente la correspondiente autorización de funcionamiento” (Comisión del Acuerdo de Cartagena, 1993), encontrándose sometidas a su inspección y vigilancia.

Así, la autoridad competente en el Perú para otorgar la correspondiente autorización de funcionamiento a las SGC es la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi, encontrándose vigentes las autorizaciones de las siguientes entidades:

- a) La **Asociación Peruana de Autores y Compositores (Adayc)**, la cual representa a los autores y compositores musicales, fue autorizada para funcionar como SGC mediante Resolución N° 051-1994/ODA de fecha 25 de marzo de 1994.
- b) La **Unión Peruana de Productores Fonográficos (Unimpro)**, la cual representa a los productores de fonogramas musicales, fue autorizada a funcionar como SGC mediante Resolución N° 0172-2001/ODA de fecha 19 de julio de 2001.
- c) La **Asociación Peruana de Artistas Visuales (Apsav)**, la cual representa a los autores plásticos, fue autorizada a funcionar como SGC mediante Resolución N° 070-1999/ODA de fecha 25 de marzo de 1999.
- d) La **Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda Perú)**, la cual representa a los productores de obras audiovisuales, fue autorizada a funcionar como SGC mediante Resolución N° 072-2002/ODA de fecha 21 de junio de 2002.

- e) **Inter Artis Perú**, la cual representa a los artistas audiovisuales (actores), fue autorizada a funcionar como SGC mediante Resolución N° 055-2011/DDA de fecha 22 de julio de 2011.
- f) La **Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes Musicales (Soniem)**, la cual representa a los artistas musicales, fue autorizada a funcionar como SGC mediante Resolución N° 054-2011/DDA de fecha 22 de julio de 2011.

Ahora bien, la LDA ha establecido que para que una entidad pueda ser autorizada por la Dirección de Derecho de Autor para funcionar como una SGC debe encontrarse previamente constituida como una asociación civil sin fines de lucro cuyo objeto sea la gestión del derecho de autor o de los derechos conexos. Es decir, debe diferenciarse dos momentos para la formación de una SGC:

- La constitución de una asociación civil cuyo objeto sea la gestión de los derechos de autor y/o derechos conexos de sus asociados y representados.
- La autorización otorgada por la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi que faculte a dicha asociación a funcionar como sociedad de gestión colectiva.

Así, como lo señala en la Interpretación Prejudicial N° 387-IP-2016:

“La autorización de funcionamiento no es el acto por el cual se da reconocimiento de la existencia jurídica de la sociedad, sino que constituye un acto administrativo de habilitación de la sociedad para que desarrolle su actividad dentro del marco legal establecido”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2017)

Dentro de los aspectos que debe considerar el Indecopi para otorgar una autorización a una asociación para que funcione como SGC, el artículo 150 de la LDA señala los siguientes:

Artículo 150.- Para valorar la concurrencia de las condiciones establecidas en el artículo anterior, se tendrán particularmente en cuenta:

- a) El número de titulares que se hayan comprometido a confiar la administración de sus derechos a la entidad solicitante, en caso de ser autorizada.

- b) El volumen del repertorio que se aspira a administrar y la presencia efectiva del mismo en las actividades realizadas por los usuarios más significativos durante el último año.
- c) La cantidad e importancia de los usuarios potenciales.
- d) La idoneidad de los estatutos y de los medios humanos, técnicos, financieros y materiales que se cuentan para el cumplimiento de sus fines.
- e) La posible efectividad de la gestión en el extranjero del repertorio que se aspira a administrar, mediante probables contratos de representación recíproca con sociedades de la misma naturaleza que funcionen en el exterior. (Presidencia de la República, 1996)

Así, una vez verificadas las condiciones de las asociaciones solicitantes, la Dirección de Derecho de Autor emitirá una resolución mediante la cual autoriza o deniega su funcionamiento como SGC. Finalmente, no hay que confundir a la gestión colectiva del Derecho de Autor, con otros tipos de gestión conjunta de derechos patrimoniales.

Así, si bien las SGC requieren de una autorización para funcionar como tales, el Indecopi ha dejado abierta la posibilidad que otras entidades puedan otorgar también autorizaciones y recaudar remuneraciones en representación de sus titulares, de manera muy similar a la función que realizan las SGC.

Por ejemplo, en el informe N° 009-2017/DDA, la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi ha señalado que en la medida que cuente con la autorización correspondiente de titulares del derecho de autor, cualquier persona, natural o jurídica, puede realizar la administración de derechos patrimoniales, comprendida la posibilidad de otorgar a favor de terceros autorizaciones globales para el uso obras, no siendo indispensable que dicha persona sea una sociedad de gestión colectiva (Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi, 2018)⁴.

La posición del Indecopi quedó evidenciada en la Resolución N° 0054-2023/TPI-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, correspondiente al procedimiento seguido entre Apdayc y la empresa Audiostream S.A.C., la

cual cuenta con la administración de un repertorio de 50,000 obras musicales de diversos géneros, las cuales eran ofrecidas a distintos establecimientos comerciales de la ciudad de Lima a través del servicio de música ambiental “royalty free”, a cambio del pago de una contraprestación fija mensual.

Así, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi (en adelante la SPI) elaboró un cuadro en el cual señala las diferencias que, considera, existen entre empresas que manejan un gran volumen de obras y una SGC como Apdayc (ver cuadro).

Así, el Indecopi prácticamente ha establecido que el único rasgo distintivo de las SGC frente a otro tipo de entidades que también administra obras es la legitimidad procesal con la que cuentan.

En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 de la LDA sobre las SGC:

“Estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, sin presentar más título que dichos estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido encomendados, directa o indirectamente por sus respectivos titulares”. (Presidencia de la República, 1996)

En ese sentido, la SPI, en la Resolución N° 0054-2023/SPI-INDECOPI, ha establecido que una SGC goza de una presunción *iuris tantum* por la cual los derechos que ejercen les han sido encomendados por sus respectivos titulares, por lo que, salvo prueba en contrario, estas se encuentran autorizadas para gestionar obras en representación de sus titulares (2023).

Ahora bien, la SPI ha incurrido en un error en lo que a la fijación tarifaria por parte de las SGC se refiere, pues ello no requiere ser aprobado por el Indecopi, ni por alguna otra autoridad.

En efecto, de acuerdo al literal f del artículo 153 de la LDA, las tarifas de las SGC son establecidas por estas, sea porque las han fijado individualmente o se generen a través de una negociación con un grupo de usuarios, resultando aplicables a partir de los 30 días de su publicación en el diario oficial “El Peruano” y en otro diario de circulación nacional.

⁴ Se hace referencia a dicho informe en la Resolución N° 217-2018/SDC, emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi.



	Sociedad de gestión colectiva	Audiostream S.A.C.
Gestión de Derechos de Autor	Presunción legal de representación de derechos de autor por parte de sus titulares, salvo prueba en contrario. Se presume que una sociedad de gestión colectiva otorga licencias globales del repertorio mundial.	No se le aplica la presunción. (...) solo puede licenciar derechos sobre las obras cuya representación se le haya cedido para lo cual debe acreditar dicha cesión.
Fijación de remuneración y recaudación	La remuneración por la utilización de su repertorio será fijada en función a tarifas, las cuales, conforme al inciso e) del artículo 153 del Decreto Legislativo 822 deberán ser razonables y equitativas, además de que deberán ser previamente aprobadas por la Autoridad (sic). La tarifa se fija en función a los criterios expuestos en su tarifario.	Si bien Audiostream ha establecido los honorarios y las formas de pago por la prestación de sus servicios acordes al objeto del contrato con una tarifa fija flat, estos honorarios están limitados a un portafolio determinado de obras.
Distribución de remuneraciones	Deberán aplicar un sistema de distribución bajo el principio de reparto equitativo donde los titulares de los derechos perciban lo recaudado en función a la utilización de sus obras.	La contraprestación fijada en el acuerdo entre Audiosparx y Audiostream se encuentra representada por un monto económico fijado exclusivamente por las partes en función a una relación contractual, resultando independiente de las sumas percibidas por Audiostream por la autorización de comunicación pública de obras musicales. La contraprestación no ha sido fijada en función a la cantidad de veces que sean utilizadas las obras respecto de las cuales Audiostream autorice su comunicación pública, es decir, el acuerdo no contempla la aplicación del principio de reparto equitativo de remuneraciones entre los titulares de derechos.

Si bien es cierto, el Indecopi, a través de la Comisión de Derecho de Autor, puede sancionar a una SGC por aplicar a los usuarios tarifas que no sean razonables, equitativas y proporcionales, ello no implica su previa aprobación.

Finalmente, en consideración con el literal k del artículo antes mencionado, el reparto equitativo de lo recaudado por las SGC entre sus representados en forma proporcional a la utilización de sus obras, interpretaciones o producciones, es una obligación que se encuentra contenida en la LDA, por lo tanto, dichas entidades no pueden eludir a su cumplimiento.

V. Las plataformas *streaming* y su relación con el Derecho de Autor.

Entre los cambios más importantes que ha tenido la industria del entretenimiento en los últimos años, se encuentra la aparición de numerosas plataformas de servicios *streaming*, las cuales ofrecen distinto tipo de contenido a sus consumidores en el ámbito musical, audiovisual, videojuegos e, incluso, deportes.

Este nuevo hábito de consumo se incrementó desde la pandemia del Covid-19 en la cual, según un informe de Ipsos, el entretenimiento a través del *streaming* se posicionó como la actividad preferida de los consumidores que cuentan con acceso a Internet, tanto así que la mitad de sus encuestados señaló que había descargado alguna plataforma, siendo Netflix (54%) y Amazon Prime (45%) las favoritas del público peruano, seguidas por Disney+ y HBO (28%) (Ipsos, 2021).

Así, durante los últimos años hemos visto un cambio en la conducta de los consumidores de música y video, quienes buscan acceder a los contenidos de su preferencia en cualquier momento y lugar a través de sus dispositivos, elaborando incluso sus propias listas de reproducción.

Este fenómeno ha afectado a los medios tradicionales de comunicación de obras al público como la radio y la televisión, pues han tenido que ceder frente a los nuevos hábitos de sus consumidores.

Así, en un estudio realizado por Omnicom Media Group (OMG), los consumidores peruanos pasan

un promedio de 12 horas a la semana frente a una pantalla, siendo las redes sociales como Facebook, Instagram y Tik Tok las más utilizadas (24%), seguidas de aplicaciones de video online (Youtube y Vimeo) con un 15% y las plataformas *streaming* con un 14%. Finalmente, los canales de televisión nacionales y el cable sólo tienen el 11% del tiempo. (Redacción Gestión, 2024)

Si bien la radio y la televisión aún no se encuentran muy alejadas de las preferencias del público frente a las plataformas *streaming*, lo cierto es que este cambio en la conducta de los consumidores ha impulsado también un cambio en la forma como los canales de televisión, estaciones de radio y empresas de televisión por cable tradicionales ofrecen su contenido.

En efecto, las empresas que brindan servicios de televisión, radio y cable han lanzado sus propias plataformas *streaming* buscando ampliar su mercado, enfrentar la competencia y/o captar la atención de los consumidores digitales. Así, en nuestro país muchos organismos de radiodifusión y empresas de televisión por cable vienen ofreciendo su contenido a través del *streaming*, sea a través de sus páginas web o de aplicativos que se pueden descargar en celulares, tablets o televisores.

Por ejemplo, la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. (América Televisión) lanzó hace algunos años su plataforma “*Tvgo*”, mientras que la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. ofrece al público su plataforma denominada “*Latina*”. En el ámbito radial, dos de los grupos más importantes, como son el Grupo RPP S.A.C. y Corporación Radial del Perú S.A.C. lanzaron sus aplicativos “*Audioplayer*” y “*Oigo*”, respectivamente.

Asimismo, las empresas de televisión por cable también han migrado hacia las plataformas *streaming* para ofrecer contenido, como por ejemplo Directv, a través de la plataforma *DGO*. Incluso empresas que prestan el servicio de Internet también se han animado a ofrecer el servicio de televisión y video a través del *streaming*, tales como Winet Telecom S.A.C., quien ofrece la plataforma denominada “*WinTV*”.

Pero ¿qué es exactamente el *streaming* y por qué este cambio en el modo cómo se ofrece al público contenido de obras audiovisuales y musicales afecta el Derecho de Autor? Empezaremos señalando que el *streaming* es la tecnología que permite la transmisión de diverso contenido, generalmente de música y video, utilizando el internet.

Ahora bien, la particularidad de esta forma de transmisión es que los usuarios pueden acceder a dicho contenido sin la necesidad de que se fije de forma permanente en la memoria de su dispositivo (computadora, celular, tablet, etc.), sino que el mismo es eliminado inmediatamente después de ser reproducido. Esta forma de transmisión de contenidos se puede dar directamente a través de una página web o a través de aplicativos que se descarguen en un dispositivo móvil.

En consideración con lo dicho, el contenido de muchas plataformas *streaming* corresponde a obras y producciones protegidas por el Derecho de Autor, por lo que existe la obligación de parte de sus titulares de obtener una licencia y de pagar una remuneración por dos actos de explotación: la reproducción y la comunicación al público de dichas obras y producciones.

En efecto, para la transmisión de obras y producciones a través del *streaming* se requiere la fijación de las mismas en un servidor de internet a partir del cual se realizará la comunicación al usuario. Este acto constituye un acto de reproducción. Además de ello, si bien en los dispositivos de los usuarios no existe una reproducción permanente, sí existe una reproducción temporal en su memoria RAM, la cual se va generando en la medida que el contenido se descarga para, posteriormente, ser eliminado automáticamente. Entonces, conforme a las normas sobre Derecho de Autor, todo acto de reproducción de una obra, sea permanente o temporal, debe contar con la debida autorización, los titulares de plataformas *streaming* deben contar con una licencia para tal fin.

Por otro lado, respecto de la comunicación al público de las obras y producciones a través del *streaming*, debemos señalar que esta se verifica tanto en su forma tradicional, como a través de la modalidad conocida como la “puesta a disposición del público”. Así, la comunicación tradicional se verifica cuando el público es sólo un espectador de las obras; por ejemplo, cuando asistimos al cine, a una exposición, a un concierto o cuando vemos la televisión o escuchamos una radio. En todos estos ámbitos el espectador no decide en qué momento puede acceder a las obras, pues la oportunidad en que estas pueden ser vistas u oídas depende de quien realiza la comunicación: el productor teatral, la sala de cine, el expositor, el artista y los organismos de radiodifusión.

Por su parte, a diferencia de la comunicación al público tradicional, en la comunicación al público



en su modalidad de “puesta a disposición” los destinatarios pueden acceder a las obras en el lugar y en el momento que ellos deseen, como si se tratara de la carta de un restaurante. A través de la comunicación al público en su modalidad de “puesta a disposición”, el público puede decidir qué película ver o qué música escuchar y en qué momento, vale decir, lo que sucede cuando queremos ver una película en Netflix o en Disney+.

Así, en palabras de Pedro Letai:

“Mientras en la comunicación pública típica el acto comunicativo se produce de punto a multipunto, esto es, arrancando el impulso comunicativo exclusivamente de un concreto emisor y yendo a parar de ahí a una pluralidad de receptores, en la puesta a disposición del público la comunicación opera de punto a punto, siendo una suma de destinatarios individuales a los que se les hacen llegar separadamente los contenidos transmitidos por el impulsor del acto. Pese a que todo acto comunicativo exige evidentemente una dosis de interacción por parte del receptor, se podría decir que en la puesta a disposición del público el usuario final contribuye de manera significativa a que se complete ese acto comunicativo” (2012)

¿Se verifica ambas formas de comunicación al público en el *streaming*? Sí, dependiendo del tipo de *streaming* en que se efectúe la comunicación de obras. Si bien la clasificación del *streaming* es más amplia nos centraremos en dos modalidades: el *streaming* en directo y el *streaming* bajo demanda.

En el *streaming* en directo, el contenido es mostrado en tiempo real, lo cual sucede, por ejemplo, en las transmisiones en vivo de la radio o la televisión a través de una página web o aplicativo. Por ejemplo, plataformas como “Audioplayer”, “Oigo” o “América tvGo” utilizan el *streaming* en directo cuando se transmite “en vivo” el contenido de señales de radio y televisión. En esta modalidad de *streaming*, el público no puede interactuar con el contenido, ni puede decidir qué ver ni escuchar, pues ello es decidido por el transmisor. Así, en el caso de la modalidad del *streaming* en directo se verifican la comunicación al público tradicional.

Por el contrario, en el *streaming* bajo demanda (o a la carta), las obras son almacenadas en un servidor de Internet y quedan a disposición de los usuarios, para que estos puedan acceder a estas en el lugar y momento que deseen, escogiendo qué es lo que quieren ver o escuchar, lo cual sucede en plataformas como Netflix, Spotify o Youtube. Entonces,

siendo que tanto en el *streaming* en directo como en el *streaming* bajo demanda se realizan actos de comunicación al público de obras, se debe contar con la licencia correspondiente y pagar la regalía que corresponda a sus titulares.

VI. Pago de regalías y rol de las SGC

Al tomar en cuenta que aquellas plataformas *streaming*, que realizan la transmisión de obras y producciones protegidas por el Derecho de Autor, se encuentran obligadas a obtener una licencia y pagar las regalías que correspondan, nos encontramos ante algunas formas por las cuales los titulares de estas plataformas vienen cumpliendo con su obligación.

Sin embargo, es pertinente señalar que el cumplimiento de la obligación por parte de los titulares de las plataformas no ha estado libre de reclamos por parte de sus beneficiarios, vale decir, de los autores, productores y artistas, así como de las SGC que los representan. En ese sentido, explicaremos brevemente como se ha gestado el modelo de pago de regalías por parte de las plataformas *streaming*, especialmente las más grandes del mercado, así como el rol de las SGC en este entorno.

VII. Modelos de pago de regalías a los titulares del Derecho de Autor y derechos conexos.

En el año 2014, la reconocida cantautora Taylor Swift y la productora Big Machine Records decidieron retirar sus producciones de Spotify, debido al desacuerdo respecto del pago de las regalías que les correspondían por la comunicación al público de sus producciones en la versión gratuita de dicha plataforma *streaming*. La polémica suscitada entre Taylor Swift y su productora reveló la tensión existente entre los autores, los productores y los dueños de la plataforma a efecto de lograr un justo pago por el uso de sus producciones, tanto en las versiones *premium* como gratuita.

Sin embargo, en el año 2017, Taylor Swift y su productora decidieron regresar a Spotify. Cabe recalcar que, durante el periodo en que estuvieron ausentes de la plataforma, esta pasó de tener 10 millones de suscriptores a 50 millones en su versión Premium. Asimismo, durante el año 2016, las plataformas *streaming* se transformaron en la principal fuente de ingresos de las productoras fonográficas, superando a las ventas físicas y digitales (Soto, 2017).

Ello motivó que grandes disqueras como Universal Music Group negociaran con Spotify mejores

condiciones para esta y los artistas. Así, de acuerdo con la información que publica Spotify en su página web, esta plataforma paga regalías bajo dos modalidades:

- Regalías de grabación: Se paga directamente a las productoras (disqueras) y a los artistas. También se abona a la distribuidora digital de contenidos en caso existiera.
- Regalías de publicación: Se paga a los autores y compositores de la música, el cual se abona a las editoras, las SGC y, de ser el caso, a la distribuidora digital de contenido.

Además, el pago se realiza tanto si la comunicación se realiza a través de su cuenta Premium como de su cuenta gratuita. (Spotify, 2024)

En este modelo, el pago de las regalías correspondientes a la puesta a disposición del público de fonogramas musicales se realiza directamente a las compañías discográficas, quienes otorgarán una licencia por el uso de su repertorio. Así, las grandes compañías discográficas han negociado con Spotify el monto que las regalías. Este pago incluye también el de los artistas intérpretes o ejecutantes del licenciante de conformidad con los términos de sus acuerdos con los artistas. Asimismo, en el caso de los autores, el pago se efectuará, según lo establecido por Spotify, a las SGC o a los distribuidores digitales.

Sin embargo, a pesar de los acuerdos con las grandes disqueras, los reclamos del pago de sus regalías por parte de los artistas, especialmente aquellos con un menor número de seguidores, continúa hasta la actualidad. Y es que no todos tienen el poder de negociación de una mega estrella como Taylor Swift.

Así, en el 2023 Spotify pagó 9 000 millones de dólares en regalías. Según los datos de la misma compañía, 1 250 artistas generaron más de un millón de dólares cada uno en regalías por grabación y publicación, 11 600 generaron más de 100 000 dólares y 66 000 generaron más de 10 000 dólares, cifra que se ha triplicado desde el 2017. (Sherman, 2024).

Por su parte, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica señaló en su reporte 2023 que el 67.3% de los ingresos de las disqueras correspondió al uso de sus producciones en plataformas *streaming*, siendo el 18.4% de las versiones gratuitas y el 48.9% de las versiones *premium*. (Ifpi, 2024)

Por otro lado, en el ámbito audiovisual, Netflix obtiene directamente de las productoras y proveedores de contenido las licencias correspondientes para la puesta a disposición de obras audiovisuales (Netflix, 2024). En ese sentido, respecto del material que no es producido por Netflix, este negocia la puesta a disposición de contenidos directamente con los productores audiovisuales, los cuales pueden incluir el pago de las regalías correspondientes.

Ahora bien, en el ámbito artístico y musical, Netflix abona directamente el pago a las sociedades de gestión colectiva que los representa en el caso de producciones de terceros. Sin embargo, la forma cómo se establecen las regalías puede variar de acuerdo con las plataformas ya que estas pueden ser establecidas directamente con los titulares de derechos o a través de negociaciones con las SGC a través del establecimiento de una tarifa.

a. Rol de las SGC en el modelo de transmisión de contenidos a través del streaming.

En el año 2011, Nick Bilton, periodista de The New York Times y autor del libro “*Vivo en el futuro y esto es lo que veo*” señaló en una entrevista que la televisión estándar entendida como hoy la entendemos desaparecerá en un futuro próximo, fácilmente siendo sustituida por un dispositivo parecido a un ordenador que estará unido al acceso a Internet y a cualquier página web. Nuestros teléfonos móviles se harán más útiles en nuestra vida cotidiana (La Vanguardia, 2011) Falta esta referencia bibliográfica.

Aunque la televisión y la radio tradicional no han desaparecido hasta nuestros días, sí han tenido que adaptarse a las nuevas formas de consumo de contenidos.

En realidad, todos los proveedores de contenido han tenido que adaptarse a esta situación ya sea a través de las redes sociales, la implementación de páginas web y aplicativos *streaming* a fin de reafirmar su presencia en el mercado, darle un valor a su producto y, sobre todo, no perder el contacto con su audiencia. Así, si bien las plataformas *streaming*, sobre todo las globales, permiten una gestión directa de algunos titulares, sobre todo las grandes disqueras y los productores cinematográficos, la función de las SGC no se ha terminado en el ámbito digital, ni mucho menos.

Por ejemplo, las nuevas plataformas *streaming* de radio y televisión deben obtener también las co-



respondientes licencias para la transmisión de contenido protegido por el Derecho de Autor y derechos conexos, de forma independiente a las licencias y al pago que efectúan por la transmisión a través de su señal.

Lo mismo sucede con las empresas de televisión por cable y los prestadores de servicios de Internet que ahora ofrecen plataformas *streaming*. Así, estas empresas tendrán que solicitar su respectiva autorización a las SGC, tal cual lo hacían en el ámbito analógico. Sin embargo, el rol de las SGC en este nuevo ámbito no está exenta de nuevos retos que tiene que enfrentar, en especial, en los siguientes ámbitos:

1. **Negociación de las tarifas.** Las grandes plataformas *streaming*, especialmente aquellas globales, tienen un gran poder de negociación, lo cual puede implicar que busquen siempre tarifas menores.

En ese sentido, las SGC deben buscar acuerdos que aseguren una remuneración justa para los titulares que representan.

El gran problema que identificamos acá es que las plataformas *streaming* más grandes no tienen un domicilio en el Perú, lo cual dificulta aún más la negociación.

Sin embargo, las SGC han logrado algunos acuerdos con las plataformas más grandes para el cumplimiento del derecho incluso en territorio peruano.

2. **Establecimiento de tarifas:** Las plataformas *streaming* tienen diferentes tipos de ingresos, lo cual dificulta el establecimiento de las tarifas a cobrar. Asimismo, en virtud de la LDA, en el Perú las SGC tienen la obligación de establecer tarifas razonables y equitativas, las cuales determinarán la remuneración exigida por la utilización de su repertorio.

Sobre el particular, en el documento de trabajo N° 05-2020/GEE, la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi señala, respecto de la razonabilidad de las tarifas de las SGC, que dicho criterio está fundamentado en la existencia de una relación entre el ingreso obtenido a partir de la utilización del recurso en cuestión y el costo incurrido para su explotación, considerando el grado de importancia e intensidad de uso del recurso por parte del grupo de usuarios (Indecopi, 2020).

Asimismo, respecto de la equidad tarifaria, el Indecopi señala que se cumplirá que una tarifa cobrada a los usuarios es equitativa cuando el valor de la tarifa pagada por cada grupo se realice proporcional a la importancia de la intensidad de uso del recurso protegido para el desarrollo de su actividad productiva.

En ese sentido, las SGC tienen que cumplir con dichos requisitos para establecer una tarifa en el entorno digital. Así, SGC peruanas como Apdayc, Inter Artis Perú y Unimpro han establecido tarifas aplicables a la explotación del repertorio que administran a través de plataformas *streaming*, las cuales vienen aplicando en la actualidad.

3. **Alcance de las plataformas *streaming*.** Las plataformas *streaming* pueden ser accesibles desde cualquier lugar del mundo.

Así, la plataforma de una radio peruana puede ser accesible desde cualquier lugar del mundo si no limita su alcance. Lo mismo sucede con plataformas extranjeras que pueden ser accesibles en territorio nacional.

Sin embargo, la capacidad de gestión de las SGC se limita al territorio en el cual se encuentren autorizadas a funcionar. Así, por ejemplo, la autorización concedida por una SGC peruana para una transmisión por Internet se limita al territorio peruano, lo cual implica que el titular de la plataforma tiene que buscar nuevas autorizaciones en los demás territorios en los que dicha plataforma es accesible. En la práctica, ello es de muy difícil cumplimiento.

Esta situación impulsó a que, por ejemplo, en la Unión Europea sea promulgada la Directiva 2014/26/UE de fecha 26 de febrero de 2014 relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior.

A través de esta directiva se busca, entre otras cosas, que el titular de derechos escoja la entidad que lo va a representar dentro del mercado europeo, así como la regulación de la concesión de licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras sobre dicho espacio.

4. Usos no autorizados a través de plataformas *streaming*: Al igual que existe piratería en el ámbito analógico, también existe en el ámbito digital.

En ese sentido, algunas SGC han llevado a cabo acciones de bloqueo de plataformas *streaming* en las cuales se realiza la reproducción y puesta a disposición del público de su repertorio, como es el caso de Unimpro.

Estos bloqueos pueden ser ordenados por el Indecopi directamente a los titulares de las plataformas o a través de los proveedores de acceso a Internet en el Perú (ISP), tales como Telefónica del Perú S.A.A. (Movistar), América Móvil Perú S.A.C. (Claro), Entel Perú S.A. (Entel), Wi-Net Telecom S.A.C. (Win), entre otras. Estas últimas son las más efectivas.

A manera de ejemplo, mediante Resolución N° 184-2024/CDA-INDECOPI, la Comisión de Derecho de Autor, a solicitud de Unimpro, ordenó a las empresas Telefónica del Perú S.A.A., América Móvil Perú S.A.C., Entel Perú S.A. y Wi-Net Telecom S.A.C. el bloqueo de los sitios web de las conocidas radios “La Karibeña” y “La Kalle”, por la reproducción no autorizada de fonogramas musicales que forman parte del repertorio de dicha entidad de gestión colectiva.

En ese sentido, el rol de las SGC continúa siendo importante para la efectiva gestión de los derechos aún en el ámbito digital; sin embargo, existen retos que las SGC deben enfrentar en este ámbito.

Finalmente, podríamos añadir también que las SGC tienen, como reto adicional, el demostrar su utilidad en el ámbito digital frente a sus propios titulares, especialmente aquellos con mayor renombre o repertorio, pues estos pueden preferir gestionar directamente su repertorio con las plataformas.

VII. Conclusiones

A pesar de los cuestionamientos existentes, las SGC cumplen un rol fundamental en la administración del Derecho de Autor pues, sin su presencia en el mercado, los autores, productores y artistas no podrían gestionar de modo eficiente algunos de sus derechos patrimoniales como el de comunicación al público, mientras que a los usuarios se nos complicaría demasiado el poder obtener las licencias de forma individual de cada titular.

La necesidad de la gestión colectiva en el ámbito digital, especialmente en el caso de las plataformas *streaming*, se ha visto relativizada debido a que algunos titulares, sobre todo los de mayor poder de negociación, han establecido mecanismos de pago de regalías directamente con las mayores plataformas que existen en el mercado.

Sin embargo, aún en el caso de las plataformas globales, como aquellas pertenecientes a titulares nacionales, la participación de las SGC resulta fundamental para el cumplimiento del pago de regalías mediante el establecimiento de tarifas por el uso del repertorio. Aun así, existen retos que deben asumir las SGC en este escenario en busca del respeto de los derechos de propiedad intelectual de sus titulares.

Referencias bibliográficas

- Antequera, R. (2006). La gestión colectiva como modalidad de ejercicio de derechos exclusivos. *XII Curso Académico Regional Ompi/Sgae sobre Derecho de Autor para países de América Latina*. 3-4.
- Araya, N. y Del Real, A. (5 de febrero de 2022). *Spotify vs artistas: las preguntas que deja la peor semana del gigante de la música*. La Tercera. <https://www.latercera.com/culto/2022/02/05/spotify-vs-artistas-las-preguntas-que-deja-la-peor-semana-del-gigante-de-la-musica/>
- Comisión del Acuerdo de Cartagena. Decisión 351. 17 de diciembre de 1993
- Ficsor, M. (2002). *Gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos*. Ompi, 18.
- Ifpi. (2024). *Global music report 2024*. <https://globalmusicreport.ifpi.org/>
- Indecopi. (2020). *Documento de trabajo N° 05-2020/GEE*.
- Ipsos. (2021). *Impacto de la pandemia en nuestro ocio* [Archivo PDF]. <https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-04/Impacto%20pandemia%20en%20Ocio.pdf>
- Letai, P. (2012). *La infracción de derechos de propiedad intelectual sobre la obra musical en Internet*. Ed. Comares.



- Netflix. (2024). *Cómo obtiene Netflix las licencias de series y películas*. <https://help.netflix.com/es/node/4976>
- OMPI. (1996). *Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)*.
- Presidencia de la República. (1996, 23 de abril). *Decreto Legislativo 822. Ley sobre el derecho de autor*.
- Redacción Gestión. (7 de agosto de 2024). *46% de peruanos pasa hasta seis horas a la semana en Netflix y más apps de streaming*. Gestión. <https://gestion.pe/economia/empresas/un-46-de-peruanos-pasa-hasta-seis-horas-a-la-semana-en-netflix-y-mas-apps-de-streaming-omg-prime-video-hbo-redes-sociales-internet-tecnologia-noticia/?ref=gesr>
- Resolución 0054-2023/SPI-INDECOPI. (2023, 25 de enero). Sala Especializada en Defensa de la Competencia.
- Resolución 217-2018/SDC-INDECOPI. (2018, 4 de octubre). Sala Especializada de Defensa de la Competencia.
- Sherman, M. (19 de marzo de 2024). *Spotify pagó 9.000 millones de dólares en regalías en 2023. Esto impulsó el crecimiento*. Los Angeles Times: <https://www.latimes.com/espanol/entretenimiento/articulo/2024-03-19/spotify-pago-9-000-millones-de-dolares-en-regalias-en-2023-esto-es-lo-que-impulso-el-crecimiento>.
- Soto, C. (2017). ¿Por qué regresó la música de Taylor Swift a Spotify?. La Nación. <https://www.nacion.com/viva/musica/por-que-regreso-la-musica-de-taylor-swift-a-spotify/HHX5GX35UZFO7CT5Q5VHX44DBI/story/>
- Spotify. (2024). Spotify Artists. <https://support.spotify.com/es/artists/article/royalties/>

The Balance of Interests in the Coexistence of Homonymous Geographical Indications: Suggestions for Practical International Implementation

— Andrea Jimenez Garay* —

Abstract

This paper explores the coexistence of homonymous geographical indications (GIs) in the absence of explicit internationally harmonized provisions regulating this issue in general. It aims to identify the challenges or problems arising from such coexistence and to delineate the conditions under which it might be allowed, while maintaining a balance among the interests of producers, consumers, and States (public interest). To achieve this, the paper conducts an inductive analysis of the coexistence of the homonymous GI for grape distillates: “Pisco”, claimed by both the Republic of Chile and the Republic of Peru. This analysis has revealed these three challenges arising from the coexistence: a) consumers’ confusion, b) ambiguous international protection, and c) erosion of the GI’s economic value as a marketing tool, which may give rise to other problematic consequences. Then, these three issues are analyzed in-depth from a theoretical standpoint, applying some of the principles of the trademark system by analogy. The paper ultimately concludes that coexistence should be allowed as an exception, provided that the GIs’ distinctiveness is not diluted, and consumers are neither confused nor misled.

Bulding on this analysis, the paper proposes a systematic interpretation of the TRIPS Agreement provisions to address the issue of the coexistence of homonymous GIs. This suggested interpretation could lead to a redrafting of Articles 22 and 23 of the TRIPS Agreement, according to the terms outlined within this paper. Furthermore, it could be considered in negotiations of bilateral or plurilateral trade agreements in which States mutually recognize each other’s GIs. To facilitate the latter, the paper advances a possible model clause that States can consider adopting.

Keywords

Geographical Indications, Appellation of Origin, TRIPS Agreement, Pisco, Homonymous GIs, Lisbon Agreement, Trademarks, Confusion, Territoir.

* Senior Associate at Echeopar Law Firm. Lawyer from Universidad del Pacífico. Holds a Master's degree in Intellectual Property from the University of Turin, program in partnership with WIPO (2023), and complete master's studies in Economic Administrative Law from Universidad del Pacífico (2022). Attorney Andrea Jiménez specializes in managing dispute resolution mechanisms in the field of intellectual property.

Introduction

The literature on whether and to what extent Geographical Indications ('GIs') positively impact trade is controversial, with no consensus reached to date. However, one of the most recent studies using a meta-analysis approach confirms that GIs do have a positive impact on trade (De Filippis et al., 2022). This positive effect stems from the GI's ability to inform consumers about the geographical origin of products, and to use such information as a difficult-to-reproduce attribute to differentiate them in the market (Menapace and Moschini, 2012). Likewise, beyond functioning as a marketing tool, GIs also provide States with a means to develop the GI's territory, and can serve as a national symbol to project the culture of the place of origin.

After the Uruguay Round of the World Trade Organization (WTO) members, with the adoption of The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), the role of GIs began to gain prominence at the multilateral level, and as part of free trade agreement negotiations and national policies. As a result, a growing number of scholars have paid more attention to GIs, and their legal treatment has become a fundamental part of policy discussions on economic and social development both nationally and internationally (Calboli, 2021, p. 289). Moreover, in the latest round of negotiations among the WTO Members (namely, the Doha Round), a discussion emerged regarding the creation of a multilateral system for the notification and registration of GIs at the WTO level for wines and spirits. This initiative was proposed as a possible solution to the low level of protection of GIs outside its jurisdiction and the associated costs and difficulties in enforcement (WTO, n.d.).

The discussion of the referenced proposal could spotlight the analysis of conflicting claims over GIs and, consequently, further investigation regarding the coexistence of homonymous GIs in general. In other words, an in-depth analysis of the coexistence of identical GIs for identical types of products with different specifications and origins.

This coexistence has neither been peaceful nor sufficiently discussed by scholars, partly due to the few cases in which this situation is presented. This coexistence has neither been peaceful nor sufficiently examined by scholars, partly due to the limited cases in which it arises. Nonetheless, its analysis represents an opportunity to re-legitimize the international debate on GIs. This aligns also with Calboli's (2014) proposal to examine the definition of GIs, as well as understanding the fundamental attributes that make GIs a difficult-to-reproduce attribute.

The coexistence of homonymous GIs, in general, is not regulated by any international treaty. In fact, the sole provision regulating homonymous GIs for wines is found in Article 23.3 of the TRIPS Agreement. Consequently, this paper examines the coexistence of GIs in the absence of explicit international harmonized provisions, to determine whether Article 23.3 of the TRIPS Agreement is sufficient to address this issue in general, so that its application can be extended to non-wine GIs.

In the first part of this paper, I explore whether the coexistence of homonymous GIs in general raises any challenges. The aim is to identify any issues posed by such coexistence. To this end, I will focus on the case of the coexistence of the homonymous GI for grape distillates: "Pisco", claimed by both Chile and Peru. This case was chosen over others such as: Rioja (Spain) vs. Rioja (Argentina) for wines, Lemberg (South Africa) vs. St. Magdalena am Lemberg (Austria) for wines, and Ribera del Duero (EU) vs. Rivera (Uruguay) for wines, for the following reasons. Firstly, it involves two developing countries¹ from the "New World"² of Latin America; secondly, Pisco is considered by some scholars as the first legally recognized GI in the Americas (Hinojosa, 2019); and, thirdly, despite sharing cultural and historical similarities, the two countries have different positions on the matter.

From the analysis of the Pisco case, three problems arising from the coexistence of homonymous GIs have been identified and extrapolated. Firstly, the consumers confusion, by diluting or eroding the GI's distinctiveness. Such confusion not only

1 While today's consumers exhibit a keen interest in geographic origins, GIs—beyond the occasional hype—can often serve as a valuable tool in boosting rural incomes in developing countries. Given that GI-based marketing can help developing farmers, properly calibrated legal protection of GIs should be part of a "development agenda" for jurisdictions with significant rural economies (Hughes, 2017).

2 On the one hand, some European countries (emigrant countries), representing the so-called "old world", have a long tradition of protecting GIs. On the other hand, the United States, Canada, Australia, and New Zealand, among others (immigrant countries), representing the so-called "new world", have not historically had separate laws to protect GIs beyond their respective systems of trademarks (Cortes, J.M., 2004).



hampers the GI's ability to represent the culture of a country as a national symbol but also hinders its potential to foster development in the associated territory. Secondly, an ambiguous international protection, mainly under bilateral and plurilateral agreements, which recognized and allowed the coexistence of homonymous GIs as a rule but do not determine the practical conditions for their differentiations. Thirdly, the erosion of the economic value of GIs as a marketing tool, which may discourage producers from investing in the GI and deter States from pursuing successful GI development.

In the second part of the paper, I address how the coexistence of homonymous GIs should be approached, given the absence of explicit international harmonized provisions regulating it and the fact that such coexistence is currently allowed only for wines. The aim of this second part is to establish whether, and under what conditions, the coexistence of homonymous GIs should be allowed to ensure a balance between the interests of the producers, consumers and the public interest represented by the State. To this end, the three issues extrapolated from the Pisco case are delved from a theoretical perspective.

In developing the theoretical analysis, this paper proposes a systematic interpretation of the TRIPS Agreement to address the coexistence of homonymous GIs and its problems. Such coexistence can be treated as an exception, provided the distinctiveness of the GIs remains undiluted and consumers are neither confused nor misled. This may ensure the balance between the interests of producers, consumers, and the States (public interest). The provisions of the TRIPS Agreement were chosen for analysis, as it is the most important multilateral treaty setting standards for the protection of GIs, with a significant membership of 153 parties.

The proposed interpretation could lead to a redrafting of Articles 22 and 23 of the TRIPS Agreement, as suggested in the third section of this paper. Additionally, this interpretation might be considered in bilateral or plurilateral agreements where States mutually recognize each other's GIs. To support this, the third section also introduces a model clause that States can implement. Collectively, the interpretation, the potential redrafting of Articles 22 and 23 of the TRIPS Agreement, and the model clause for recognizing homonymous GIs in bilateral and plurilateral agreements are proposals that the international community can implement.

Finally, the paper suggests that the recognition of the coexistence of homonymous GIs, as a rule, poses some problems, and it should not be allowed in cases where it distinguishes the same or similar products. It also shows that the provision of Article 23.3 of the TRIPS Agreement is not sufficient to address the issues from the coexistence of homonymous GIs for wines, let alone its application to the general coexistence of homonymous GIs. Therefore, as stated before, this paper seeks to contribute to the academia by offering a systematic interpretation of the TRIPS Agreement on this matter applying, by analogy, some of the principles of the trademark system. The study presents an opportunity to strengthen the geographical basis of GIs, which can be upheld by the WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications; or by States at the local level when regulating this matter in their national laws. The paper also puts forth two other practical proposals as outlined in the preceding paragraph.

1. Pisco: the war of the Pacific for the homonymous GI

In this first section, the case of Pisco will be inductively analyzed to identify and extrapolate the issues, if any, raised by the coexistence of homonymous GIs. To this end, the analysis will consider: a) a brief historical account of the origin of Pisco, b) the legal protection given to Pisco in both countries, c) the cultural and nationalistic approach of Chile and Peru to the coexistence of the GI Pisco, d) the consumer's perspective on this coexistence, e) the international protection claimed by these countries over the GI Pisco, and f) the economic significance of the coexistence of the GI Pisco.

1.1. Brief historical account of the origin of Pisco

Pisco is the name of a province in the Ica region on the coast of Peru. It has appeared on maps since 1574 (Hinojosa, 2019) but it has existed since the time of the pre-Hispanic cultures of Paracas and Nazca. The Incas were the ones who used the Quechua word "*Pisko*" (which means "bird") to name the valley, located approximately 200 km south of Lima, where the Paracas culture developed (Nudman, 2007). With the establishment of the Viceroyalty of Peru, the port of Pisco was used to export the famous distillate made in the area with the grapes brought by the Spanish. Over time, this distillate came to be known as "*Pisco*".

Pisco is also the name of a Chilean village in the community of Paihuano, within the province of

Elqui, Coquimbo region. “The original name of this village was La Greda. It was later changed to La Unión” (Wikiwand, n.d., par. 2) in 1873, and renamed Pisco Elqui in 1936. In the interim, Chile issued the Decree with force of Law No. 18117 in 1931, which reserved the name *Pisco* for spirits derived from the distillation of “grape broths” within the departments of Copiapó, Huasco, La Serena, Elqui, and others. As a result of this Decree, some scholars consider Pisco as the first legally recognized GI in the Americas (Hinojosa, 2019).

The name change to Pisco Elqui was made after the revoke of the prohibition to sell alcohol in the United States of America in 1933. Before this prohibition, Pisco exports from Peru were an important business, dating back to the time of the California gold rush in 1849 (Gutiérrez, 2019). Therefore, this name change has been criticized as being driven purely by commercial purposes, seeking to capitalize on the prestige of Peruvian Pisco in the United States of America, ensuring the exports of Chilean distillate under the name of Pisco (Gutiérrez, 2019).

Historically, both the Peruvian and Chilean distillates are products derived from the distillation of wines made exclusively from the fermentation of ripe grapes, originally brought to the Americas by the Spanish Crown³. Their production dates back to the 16th century, coinciding with the Spanish colonization of the territory known then as the Viceroyalty of Peru, an area that includes present-day Peru and Chile (Mitchell and Terry, 2011).

As can be seen, the distillate from Peru was named Pisco after the geographical area in Peru where it is produced. However, the distillate from Chile was also called Pisco mainly for commercial reasons. Subsequently, Chile renamed an area to Pisco Elqui where their distillate is produced. This move has been described as “a mala fide commercial maneuver mounted in a few weeks to attempt to circumvent the United States of America regulations on the proper use of geographical names to designate spirits” (Gutiérrez, 2019). The intent was to legitimize the naming of their product as Pisco and facilitate its export to the United States of America.

1.2. Legal protection of Pisco in Peru and Chile

Despite the historical conflict, both Peru and Chile protect Pisco as a GI, specifically as an Appellation of Origin (AO). In Peru, GIs are regulated under a *sui generis* protection regime (World Intellectual Property Organization [WIPO], n.d.), established by the Andean Community Decision 486 of 2000 (hereinafter referred to as the “Decision”). The Decision stipulates two distinct legal figures: the AO and the indication of origin.

According to Article 201 of the Decision, an AO shall be understood to be a:

GI consisting of the name of a particular country, region, or locality, or of a name which, without being that of a particular country, region, or locality, refers to a specific geographical area, which name is used to identify a product originating therein, the qualities, reputation, or characteristics of which are exclusively or essentially attributable to the geographical environment in which it is produced, including both natural and human factors.

On the other hand, according to Article 221 of the Decision, an indication of origin shall be understood to be “a name, expression, image or sign that indicates or evokes a particular country, region, locality or place”.

In Chile, GIs are also regulated under a *sui generis* protection regime outlined in their Intellectual Property Law 19.039 of 2006. Article 92 of this Law distinguishes between two different legal figures: the GIs (similar to what is referred to as “indications of origin” in Peru), and the AO. According to this article, a GI is understood to be a “designation that identifies a product as originating in a country, region or locality within the national territory when its quality, reputation or other characteristic is fundamentally attributable to its geographical origin”. Conversely, an AO is understood to be a “reference that identifies a product as originating in the country, region or locality within the national territory when its quality, reputation or other characteristic is fundamentally attributable to its geographical origin, taking into account,

3 Originally, the Spanish Crown brought the grapes from Europe mainly for consumption and wine production. However, when they banned wine exports to avoid competition with Spain’s domestic industry, these grapes found an alternative purpose in pisco production (Nudman, 2007).

4 Likewise, in Chile, concepts such as certification marks, collective marks, GIs and appellations of origin are collectively referred to as seals of origin (Chilean National Institute of Industrial Property [INAPI], n.d.).



in addition, other natural and human factors that influence the characterization of the product⁵.

Under the legal frameworks of both countries, the protection of Pisco as an AO in Peru and Chile means that its characteristics, quality and reputation are either exclusively or essentially attributable to the geographical environment in which it is produced, including both natural and human factors. This standard of GI protection is the same as the one outlined in the Lisbon Agreement, which is more related to the concept of *terroir* than the one given under the TRIPS Agreement (World Trade Organization [WTO], 1994), due to the definition provided by them. This discussion is further explained in section 2.1 of this paper. However, it is worth noting that, unlike the Lisbon Agreement but in line with the TRIPS Agreement, the definition of AO in both Chile and Peru include names that, without specifying a particular country, region or locality, refer to a specific geographical area.

In Peru, Pisco was officially recognized as an AO by the Industrial Technology Institute (which is now known as the National Institute for the Defense of Competition and Intellectual Property [INDECOPI]), under Directorial Resolution 072087 of 1990. It was later ratified by Supreme Decree 001-91-ICTI/IND in 1991. This decree pertains to products derived from the distillation of wines made exclusively from the fermentation of ripe grapes produced along the coast of the departments of Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, and the valleys of Locumba, Sama and Caplina in the department of Tacna.

In Chile, the AO for Pisco was historically defined by President Carlos Ibáñez del Campo, under Decree with Force of Law 18117 in 1931. It was specific for a grape distillate elaborated within the departments of Copiapó, Huasco, La Serena, Elqui and Ovalle. Afterwards, the Chilean Ministry of Agriculture issued the Supreme Decree 521 in 2000, which further laid out the regulations for the AO of Pisco.

Although the legal protection of Pisco in Peru can be historically implied from previous normative bodies, the legal protection for it as an indication

of origin was granted earlier in Chile, and in both countries before the TRIPS Agreement. However, it is important to highlight that Chile's recognition of Pisco in 1931 was prior to the approval of the Intellectual Property Law 19.039, in which Chile officially defined the concept of a GI and an AO. In fact, this Law was enacted after the Paris Convention (1883), where Article 1 incorporates indications of source or AO within the protection scope of intellectual property. Based on the above, some scholars argue that the legal recognition of Pisco in Chile was granted only as an indication of source and not as a GI, for two reasons. Firstly, there was not a geographical area named Pisco in Chile at that time. Secondly, the Decree with Force of Law 18117 does not mention that the quality, reputation, or other characteristics of Pisco are exclusively or essentially attributable to its geographical origin.

1.3. Cultural and nationalistic approach to the protection of Pisco

The Peruvian government claims exclusive protection for the GI Pisco and is unwilling to either allowing or settling on the coexistence of its GI with that of Chile. The Chilean government, on the other hand, has sought to obtain the coexistence of both GIs⁵, at least up until 2019. Then, it is reasonable to infer that Chile does not see the coexistence as problematic, but rather as a scenario to cooperate with Peru and benefit from protection in markets that exclusively recognize the Peruvian GI. For Chile, endorsing the coexistence will "simplify" the international protection of the GI Pisco.

Due to the Peru's strong position, in March of 2019, Rogers Valencia, who was the Minister of Culture in Peru at the time, declined the "truce" offered by Antonio Walker, then the Minister of Agriculture in Chile. The proposal was for the two countries to complement and recognize each other's AO in international markets. Peru categorically rejected the proposal, stating that under Peruvian regulations it was not possible to consider Chilean *aguardiente* as Pisco (Paúl, 2021). These facts prove the opposing positions of Peru and Chile. In fact, the Peruvian chancellery, in its refusal of the "truce" proposition, emphasized that:

⁵ Peru contends that the term Pisco was usurped by Chile based on the argument that its origin lies in the Peruvian port of Pisco. Hence, only the brandy of Peruvian origin deserves that designation. Consequently, it would be a product of its own, exclusive and incomparable with any other. Chile counters this by noting that the product also came from Coquimbo and Huasco in colonial times. They emphasize that Pisco was a hub for packaging and trade, not the actual point of origin. According to Chile, the real birthplace of Peruvian pisco is Ica, a town near Pisco (Nudman, 2007, p. 2).

Pisco has no adjectives. It is not correct to indicate [that there is a] “Peruvian Pisco”, but simply Pisco, which is the distillate that is produced in a certain area of Peruvian territory, in accordance with the technical specifications contained in the Pisco Denomination of Origin Regulations (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe [SELA], 2021, par. 31, free translation).

In this context, a Peruvian ambassador of Pisco producers stated that:

It is time for Chile to embrace its genuine culture and call its distillate *elqui*, *curicó* or *limarí*, which are beautiful native Chilean words [...]. Each culture has its words and has to embrace and love them. We, with all our problems, do not think of using a word that does not correspond to us (Paúl, 2021, par. 29, free translation).

When analyzing Pisco case, there is a relevant nationalistic and cultural factor to consider, rather than simply economic ones. Otherwise, the “truce” proposal would have not been rejected, and it would have allowed Chile and Peru to work together to develop internationally the GI Pisco. This has happened, for example, with Basmati rice, a joint registration for which India and Pakistan have actively worked together (Kannan, 2008; Ragnekar and Kumar, 2010; Latif and Adil, 2021). It is important to note that, unlike the GI Pisco claimed by Chile and Peru for a distillate with different specifications or characteristics produced in each country, the Basmati GI for rice, shared by India and Pakistan, has essentially the same specifications.

In other words, although Peru and Chile see the exportation of Pisco as a means of agricultural development, cultural and historical animosity drives their dispute. Indeed, the right to internationally commercialize and produce Pisco under this name, claimed by both countries, reflects national and cultural interests that are larger than simply the worldwide promotion of a niche product and its producers (Mitchell and Terry, 2011).

Likewise, political entities claim the origin of products as a means of strengthening national sovereignty, rather than merely acknowledging

the rights of agricultural producers (Salazar et al., 2007, p. 1525). Hence, Joelson (2004) mentioned that “perhaps no other issue mobilizes nationalist spirit as much as the question of who owns the rights to this centuries-old aguardiente (firewater)” (p. 5).

These nationalistic and cultural factors are evident in both countries. For instance, under Chief Resolution 179 of 1988, issued by the Peruvian National Institute of Culture, Pisco was declared a cultural Peruvian national heritage. Similarly, on May 6, 1999, the Peruvian Ministry of Production proclaimed July 4 as the National Day of Pisco in Peru, under Ministerial Resolution 055-99-ITINCI/DM of 1999. Later, on May 14, 2009, Chile followed suit when its Ministry of Agriculture declared May 15 as their National Day of Pisco.

The “truce” proposal, however, shows that Chile’s position may be driven by economic motives, as they believe these should prevail, akin to the Basmati rice case. In contrast, Peru’s strong line is driven by the cultural significance of the distillate as a national symbol. Thus, for the Peruvian government, the nationalistic and cultural factors are strong enough to resist and challenge the international coexistence of both GIs, leading them to interpret the legal provisions for the protection of GIs in this sense.

From the above, it can be inferred that Peruvians, unlike the Chilean government, believe that the coexistence of the homonymous GI Pisco would undermine their capacity to project the Peruvian culture on an international stage using Pisco as a national symbol.

Additionally, it is worth noting that both products have different regulatory specifications⁶, attributable to the human and natural factors of their origin. This makes them completely different products, even if they fall under the same category or type. Moreover, Pisco is recognized as a ‘public property’ good in both countries. The appellations of origin in Peru and Chile are goods owned by the Peruvian⁷ and Chilean states, respectively. This means that Pisco is both imprescriptible and inalienable⁸, and the State must promote and protect it through national policy measures.

6 In Chile, Pisco specifications are set in the Supreme Decree No. 521, Regulation of the Denomination of Origin Pisco of 2000. While, in Peru, the Pisco specifications are set in the Peruvian Technical Standard 211.001:2006 of 2006.

7 Article 88 of the Legislative Decree 1075 of 2008.

8 In Peru, according to Article 73 of the Political Constitution of Peru (1993); and, in Chile according to Article 93 of Law 19039 of 2007.



Consequently, Chile often chooses to promote its AO by incorporating the name of the country (i.e., Pisco Chile). The same strategy has been adopted in other disputes, such as in the Rioja case between Argentina and Spain. This raises a pertinent question: in such scenarios, does the distinctiveness reside primarily in the GI term, or does it shift to the name of the country? In other words, does the coexistence of homonymous GIs dilute their distinctive force as distinctive signs to inform consumers of the product's geographical origin?

For Peru, Pisco is Peruvian and does not require any additional adjective for promotion. The GI is not 'Pisco Peru'; it is just 'Pisco' (SELA, 2021). Despite this, in 2019, after rejecting the Chilean "truce" proposal, the Commission for the Promotion of Peru for Exports and Tourism (PROMPERU) launched a promotional campaign as a sectoral brand called Pisco Spirit of Peru to promote the Peruvian AO.

Similarly, in the case of Rioja Argentina vs. Rioja (Spain), the Spanish government stated that using the country name Argentina was not enough to prevent market confusion or to dilute the protection of the Spanish GI. Interestingly, even though it is legally feasible, neither Chile⁹ nor Peru¹⁰ have requested the nullity of the GI registered in the other's country, in contrast to Spain's action against the recognition of Rioja Argentina as a GI. In fact, the Spanish Board of the Qualified Denomination of Origin Rioja unsuccessfully challenged, before the administrative and judiciary instances, the Resolution C-32/2002 from 2002, under which the National Winemaking Institute in Argentina recognized the term "La Rioja Argentina" as a GI. In response to the unfavorable outcome in the Rioja case, Pedro Saenz, who was the president of the autonomous community of La Rioja, Spain, in 2012, remarked that the decision "attacks, as a whole, competitiveness with Europe, from the point of view of the quality models of European appellations of origin, which the European Union protects and shelters" (La Nación, 2012, par. 6, free translation).

In the case of Rioja, the position of Spain is similar to that of Peru. Spain contended that Argentinean winemakers are usurping the reputation of their GI Rioja and causing confusion among consum-

ers. They further argued that consumers might mistakenly associate the quality and reputation of Argentinean wines with that of Spain wines. On the other hand, the position of Argentina aligns closely with Chile's perspective. They emphasized that their wine labels clearly mention the country name, as in 'Rioja Argentina', and incorporate other distinguishing elements to set them apart, thereby eliminating any intention to mislead consumers.

1.4. The consumer's perspective on the coexistence of GI Pisco

The coexistence of GI Pisco has not been peaceful and has caused confusion in the market. To substantiate this, I looked into social comments from writers, historians, citizens, and producers from both Peru and Chile. Evidence of this confusion and cultural sensitivity around the coexistence of Pisco is abundant in various media outlets, from printed pages to the internet (Mitchell and Terry, 2011).

In the case of Peru, ample evidence shows that the prevailing social perception is that this coexistence is muddling the market. This is not surprising given that the government and Peruvian society, in general, are opposed to the coexistence of the GI Pisco, claiming their exclusive rights over it, as explained in section 1.2.

In the case of Chile, the situation is more ambiguous. While, as explained in section 1.2, the Chilean government is open to the coexistence of both GIs, despite that there is some evidence suggesting that producers, writers, historians and the general society do not consider this coexistence to be legitimate, and that it is leading to consumer confusion in the market. In fact, the Chilean Pisco producers (SELA, 2021) have recognized this confusion. As Claudio Escobar, manager of Chilean Pisco Producers Association, stated:

This [the confusion about Pisco] happens a lot in the international promotion activities of the category, such as master classes, showrooms, business roundtables [...]. This has necessarily implied evolving the communication message so as not to confuse the consumer, so today we are always talking about "Chilean Pisco" [...]

9 According to Articles 101, 102 and 120 of Law 19039 of 2007.

10 According to Articles 206 and 207 of Decision 486 of 2000.

when promoting our products and highlighting results with the differentiating attributes of our product (SELA, 2021, par. 4, free translation).

Likewise, the Chilean writer Isabel Allende mentioned in *El cuaderno de Maya* (2011) that the name *Pisco* had been unceremoniously usurped from Peru. Furthermore, Gabriel González Videla, former president of Chile, and deputy when the name change from La Unión to Pisco Elqui was proposed and approved, confessed in his memories that the name Pisco was owned exclusively by Peru (Westhoff, 2019).

Moreover, several authors have documented that this confusion led to anecdotes like the one starring in a well-known Peruvian music festival, where the leader of a popular Mexican band exclaimed during his performance: “Greetings from the land of Tequila, Mexico, to the land of Pisco Sour, Chile” (Díaz et al., 2004, p. 180, free translation).

In this context, it is important to mention that my exploration of social comments regarding the coexistence of GI Pisco revealed a strong cultural and nationalist sentimentalism among Peruvians. A response from a semi-anonymous reader to an article on a Peruvian website about national gastronomy vividly captures this sentiment:

This is not a case of crying “bad, bad Chile”, it is a case of defending a national symbol, a part of our cultural identity. Pisco is a drink related to our history, to our geography, to our national historical events. It is as if French would not defend the origin of Champagne, or the Scots of whisky. That is more important than how many bottles we or they sell. (Bernardo, 2008, as cited in Mitchell and Terry, 2011, p. 518)

While I did not observe the same intense sentiment in Chile, it's important to note that various news outlets, social media platforms, and topical websites in Chile feature open forums dedicated to discussing current affairs (Mitchell and Terry, 2011), in which Pisco remains particularly divisive and the discussion of its ownership is surrounded by an intense nationalistic sentiment. From this,

one might infer that while the GI Pisco has indeed garnered a cultural and nationalistic significance in Chilean society, their collective perspective on the coexistence of the GI Pisco seems to be more influenced by commercial interests.

Consequently, as noted by Mitchell and Terry (2011), “even if the conflict over claims to appellation ownership may find some sort of resolution in a legal sense, in cultural terms such an outcome represents a festering sore spot of a sociopolitical nature” (p. 531). Yet, despite the evidence and potential confusion arising from the coexistence of the GI Pisco, the Chilean government appears willing to embrace this coexistence for commercial reasons, potentially diluting the GI's distinctive force. This will be further discussed in the second section.

1.5. International recognition of the GI Pisco

While the protection of the GI Pisco in both Chile and Peru has resulted in goods from one country being unable to be exported to the other under the label ‘Pisco’, the implications extend beyond their borders. This “Pisco War of the Pacific” has also ignited on an international stage, with both nations seeking protection in foreign countries.

There are two ways to obtain international protection for a GI: a) by entering into international bilateral or plurilateral agreements, and b) by signing or adhering to multilateral treaties. Peru and Chile are both parties of the Paris Convention and the TRIPS Agreement. However, only Peru is a contracting party of the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration (Lisbon Agreement); and, more recently, of the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and GIs (as adopted on May 20, 2015)¹¹.

In this context, on May 19, 2005, Peru submitted an application to the International Bureau of WIPO for the registration of the Peruvian AO Pisco. This was in accordance with the provisions of the Lisbon Agreement¹², administrated by the

11 The countries bound by the Lisbon Agreement form a Special Union and commit to protecting the appellations of origin of products from other member countries on their territories. These appellations must be recognized and protected in their country of origin and registered with the International Bureau of Intellectual Property, which established the WIPO (Article 1). This mechanism functions as a bundle of applications for the recognition of a GI centralized at WIPO, which notifies each country member of the Union. They can reject the protection for the proposed GI within a one-year timeframe, as stipulated in Article 5(3) of the Lisbon Agreement.

12 Per the Lisbon Agreement, every member state within the Lisbon Union commits to protecting the appellations of origin of products from other Union countries on its territory. These appellations must be both recognized and protected in their country of origin and be registered with the international office.



WIPO and whose signatories States form the Lisbon Union.

At the time of Peru's application, the Lisbon Union comprised 22 signatories: Algeria, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Slovakia, France, Gabon, Georgia, Haiti, Hungary, Israel, Italy, Mexico, Portugal, Czech Republic, Republic of Moldova, Democratic People's Republic of Korea, Serbia, Togo, and Tunisia.

As a result of the application, Pisco is registered as a Peruvian AO before WIPO, under Certificate No. 865 (WIPO, Lisbon Express, n.d.). However, eight countries have refused its protection: Czech Republic (Industrial Property Office of the Czech Republic, 2006), France (National Institute of Appellations of Origin of France, 2006), Italy (Directorate General for Productive Development and Competitiveness of the Ministry of Productive Activities of Italy, 2006), Hungary (International Trademarks Section of Hungary, 2006), Slovakia (International Trademarks Department of the of the Industrial Property Office of the Slovak Republic, 2006), Portugal (Trademarks, Designs and Models Department of the National Institute of Industrial Property of Portugal, 2006), Iran (Islamic Republic of Iran Industrial Property Office, 2007), and Bulgaria (Patent Office of the Republic of Bulgaria, 2006).

In the Czech Republic, France, Italy, Hungary, Slovakia, Portugal and Bulgaria¹³ (EU Member States), the protection of the AO Pisco was refused in 2006 on behalf of Peru. This refusal stemmed from the earlier recognition of the Chilean GI Pisco under the Trade Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, on the one part, and the Republic of Chile, on the other part, signed on November 18, 2022.

However, in 2013, Pisco was recognized as a Peruvian GI in all the EU Member States, under the Trade Agreement between the EU and Peru (2012). This was despite the fact that Pisco from Chile had already been recognized before, under the Association Agreement signed between Chile and the EU (2003). Likewise, under Commission Regulation 1065/2013 of 2013, the EU clarifies that the protection of the GI Pisco for products originating in Peru does not hinder the use of such denomination

for products originating in Chile, and vice versa (Commission Regulation 1065/2013 of 2013).

As of 2013, the Peruvian and Chilean Pisco has been allowed to coexist in all the EU Members States. Thus, the European members of the Lisbon Agreement, who refused the protection for the Peruvian GI Pisco, should withdraw the refusal to ensure consistency between the bilateral agreements and the Lisbon System.

On October 23, 2006, Mexico also declined the protection of the AO Pisco requested under the Lisbon System on behalf of Peru. The refusal was based on the contention that it constituted an obstacle to the use of products from Chile labelled with the GI Pisco, which had been previously recognized under the 1998 Free Trade Agreement (FTA) between Mexico and Chile. In this regard, Mexico argued that, based on an integral interpretation of the Lisbon Agreement, the coexistence of homonymous appellations of origin is not allowed (General Directorate of the Mexican Institute of Industrial Property, 2006).

Mexico's position appears to be inconsistent with the provisions in the aforementioned FTA with Chile. This agreement specified that in Mexico, the importation, manufacture or sale of products under the Chilean AOs (including Pisco) would not be allowed unless they have been produced and certified in Chile, under the Chilean legislation applicable to such products but without prejudice to the rights that Mexico may recognize, in addition to Chile, exclusively for Peru, with regard to Pisco (FTA between Mexico and Chile, 1998). As may be appreciated, under the FTA, Mexico left the door open to protect the Peruvian AO, Pisco, but refused the protection applied internationally by Peru under the Lisbon Agreement. Currently, the Peruvian AO, Pisco, is protected in Mexico under the Peru-Mexico Trade Integration Agreement (2012).

Costa Rica also recognized both the protection for the Peruvian AO, Pisco, under the Lisbon Agreement, and the Chilean AO, Pisco, under the provisions of the FTA between Central America (including Costa Rica) and Chile, in force since 2002. In fact, Costa Rica withdrew in 2007 the partial recognition granted in 2006 (Direction of Industrial Property Registry of Costa Rica, 2006). At the time of granting the partial recognition, Costa

13 In Bulgaria, the protection for Pisco on behalf of Peru was firstly refused due to the prior national registered trademark P.I.C. Co. and design (Certificate No. 41228). Then, the grounds for refusal changed, as mentioned in the paragraph (Patent Office of the Republic of Bulgaria, 2006).

Rica stated that it was granted because the name of the AO could not be protected exclusively for the holder from Peru. Nevertheless, in 2007, this recognition was withdrawn due to the application for the recognition of the GI Pisco filed by Chile in Costa Rica, under the FTA between Costa Rica and Chile. Costa Rica stated that the coexistence of homonymous GIs is allowed, under the TRIPS Agreement, its national intellectual property law, and the aforementioned FTA, (Direction of Industrial Property Registry of Costa Rica, 2007).

In summary, under the Lisbon Agreement, the GI Pisco was completely rejected by Iran, as well as by Bulgaria, the Czech Republic, France, Italy, Hungary, Slovakia and Portugal (all the latter EU members). In these EU members countries, the protection was refused only if it constituted an obstacle to the use of the products from Chile. In my opinion, this creates ambiguity, since it is not clear whether these refusals are conditioned to not interfere with the protection for the Chilean GI Pisco, previously recognized by bilateral or plurilateral trade agreements, or whether these refusals are absolute. Furthermore, there is no definition of what is meant by interfering with the Chilean GI. This ambiguity was later clarified, by Commission Regulation 1065/2013 of 2013, which allowed the coexistence of both GIs throughout the EU, and therefore also in the latter countries mentioned above.

In the same line of reasoning, it is fair to conclude that the bilateral or plurilateral recognition of the GI Pisco for Chile blocked the recognition of the GI Pisco on behalf of Peru for international application under the Lisbon Agreement. This scenario persisted unless Peru entered into a bilateral or plurilateral agreement with members of the Lisbon Union who had previously refused it based on an existing bilateral or plurilateral trade agreement signed with Chile. It is unclear on what grounds these bilateral agreements impeded the recognition under the Lisbon Agreement. There is ambiguity regarding whether this blockage corresponds to the interpretation that the Lisbon Agreement does not allow the coexistence of homonymous GIs. Moreover, while the EU has recognized the coexistence, its members have yet to withdraw -in some way possible- their refusals to the Peruvian application under the Lisbon Agreement before WIPO.

In addition, an ambiguous interpretation of the provisions on the coexistence of homonymous GIs is also inferred since Mexico withdrew its refusal and changed its interpretation of the Lisbon

Agreement. This ambiguity opens new interpretations for countries to suit their commercial interests, as Mexico did after signing the Trade Integration Agreement with Peru. This is also allowed since the Lisbon Agreement does not contain any explicit provisions on the coexistence of homonymous GIs, and the bilateral agreements are in line with the TRIPS Agreement, which also does not prohibit or regulate the coexistence of homonymous GIs in general, with the exception on wines (Article 23.3).

The previous bilateral agreements blocking the recognition of a GI through the Lisbon Agreement show that there is a claim for priority in the recognition of a GI, similar to the case for trademarks. Regarding the latter, Article 6septies of the Paris Convention stipulates that when conflicting claims about rights to a specific trademark arise, the earlier right in time typically takes precedence. This priority might be based on first use, first registration, or the fact that the trademark was well-known prior to the registration or use of a similar or identical mark for similar or identical goods; as long as these conditions are fulfilled in good faith (WIPO, 2000). Article 16 of the TRIPS Agreement is also based on this provision.

Nevertheless, the TRIPS Agreement lacks any provision that refers to conflicting claims over the right to a specific GI. In this regard, Article 24 of the TRIPS Agreement, often referred to as the 'grandfather clause', contains a number of exceptions to the obligations under Articles 22 and 23, which pertain to the protection of GIs. These exceptions can be categorized into three classes: a) continuous and similar use of GIs for wine and spirits for at least 10 years before April 15, 1994, or in good faith before that date; b) pre-existing or prior trademarks rights established in good faith; and c) generic designations.

In practical terms, two main observations can be made. Firstly, bilateral or plurilateral trade agreements have become the main source for recognizing a GI. Secondly, under the Lisbon Agreement, which provides a unique system for the international registration of GIs, protection for a homonymous GI could be refused if its protection had been previously recognized for another country by a trade agreement, as evidenced by Peru's application. Yet, there is no international harmonization in the provisions set by the TRIPS Agreement to address this issue. In fact, there is no provision stipulating that the priority right should be given to the state that has previously claimed the recogni-



tion of the GI under a bilateral or plurilateral trade agreement as a means of “registration”.

Then, which country is legitimate to claim prior rights over a GI? Could priority be based on first use, first registration, or the fact that the GI was well-known prior to the recognition or use of a similar or identical GI for similar or identical goods as long as these conditions are fulfilled in good faith? These questions are raised by the fact that the bilateral or plurilateral agreements have blocked the international registration of a GI under the Lisbon Agreement on the understanding that the prior right is based on the first registration under a bilateral or plurilateral trade agreement. Yet again, there is ambiguity. The same States have resolved the blocking situation by allowing coexistence through the execution of bilateral or plurilateral trade agreements with the other country that is also subject to coexistence. In other words, there is no explicit provision regulating the prior right claim over a GI or the coexistence of identical GIs in general.

Besides the international registration mentioned earlier, Peru has entered into various bilateral and plurilateral trade agreements currently in force¹⁴. Specifically, Peru has signed bilateral free trade agreements with Mexico (2011), China (2009), Korea (2011), Japan (2011), Panama (2011), the EU (2012), Costa Rica (2011), and Honduras (2015). These agreements offer mutual recognition of the protection for each party's GIs, including Pisco, on behalf of Peru, which in some cases is written as Pisco Peru (China, Korea, and Japan). In this regard, Peru has already signed a bilateral free trade agreement with Guatemala (2011), in which the protection of the AO Pisco is recognized. However, as of the writing of this paper, the agreement with Guatemala is not yet in force.

On the other hand, Chile, in addition to other trade agreements currently in force¹⁵, has signed bilateral and plurilateral trade agreements with Central America (2002), South Korea (2003), the United States (2003), Japan (2007), Mexico (1998), Singapore, New Zealand and Brunei Darussalam (Economic Partnership Agreement, 2005), Uruguay (2016), the EU (2002) and Türkiye (2009). These agreements offer mutual recognition of the protection for each country's GIs,

including Pisco, on behalf of Chile, which in some cases is written as Pisco Chile (Singapore, New Zealand, Brunei, Darussalam) or Pisco Chileno (Japan and the United States).

However, in the plurilateral free trade agreement between the United Kingdom on one side and Peru, Ecuador, and Colombia (2019) on the other, many Peruvian AOs are recognized, except for Pisco. A similar omission can be seen in the bilateral agreement between Chile and the United Kingdom (Association Agreement Chile - United Kingdom, 2019).

In light of the above, the coexistence of the homonymous AO Pisco is a global reality in at least 40 countries. In contrast, 30 countries exclusively grant the protection to Peru (El Peruano, 2022), while 5 countries offer exclusive protection to Chile.

As mentioned above, Article 23.3 of the TRIPS Agreement allows the coexistence of homonymous GIs for wines. In such cases, the States shall determine the practical conditions under which the homonymous indications will be differentiated from each other, considering a) the need to ensure equitable treatment of the respective producers; and b) that consumers are not misled. Notably, there is no provision in the TRIPS Agreement that regulates or prohibits the coexistence of homonymous GIs for products other than wines.

Nevertheless, Article 22.2.b of the TRIPS Agreement prevents the use of a GI that constitutes an act of unfair competition, as defined by Article 10bis of the Paris Convention. In other words, this refers to acts that might create confusion by any means, false allegations in the course of trade, and indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public by any means (deceptive GIs).

From the above, the following three scenarios can be identified:

- a. Countries where the coexistence of the GI Pisco from Peru and Chile is allowed, and no measures to differentiate each other, different than the recognition of the GI Pisco along with the name of the country, have been implemented by the States in the framework of

14 For the purpose of this paper, all the bilateral agreements and multilateral agreements signed by Peru until 2023 have been reviewed (Peruvian Ministry of International Commerce and Tourism, n.d.).

15 For the purpose of this paper, all the bilateral agreements and multilateral agreements signed by Chile until 2023 have been reviewed (Chilean Sub secretary of International Economic Relations (n.d.).

bilateral or plurilateral agreements. Such obligation is only required in the case of wines by Article 23.3 of the TRIPS Agreement.

- b. Countries where the recognition of the GI Pisco is exclusive to Chile or Peru. Thus, neither country can export its products to countries where the other has exclusive rights¹⁶.
- c. Countries where the GI Pisco is not recognized for either Peru or Chile. Since there is no recognition, products from both countries can be exported and compete in these markets, provided they comply with the national regulations concerning the commercialization of such products.

1.6. Economic significance of the international recognition of the GI Pisco

After describing the scenario of the international recognition of the GI Pisco in different countries, it is important to clarify the economic significance of the three scenarios presented in section 1.5. Recognizing the GI Pisco internationally lets Peru and Chile export goods to countries where its protection is granted. If coexistence is allowed or if neither country has recognition, goods from both Peru and Chile can be commercialized. The difference lies in the conditions of the coexistence recognition of the GI Pisco: under this, no other country can claim rights over this GI, nor can it be used as a generic in the market, opposite to what happens when the GI is not recognized at all. Finally, if one country has exclusive rights, the other cannot export its products.

To assess the significance of this situation for Peru and Chile, it is important to briefly mention the characteristics of the Pisco industry in both countries. In Peru, 525 companies are registered in the Directory of Pisco Producers (2021), as reported by INDECOPI and the Peruvian Ministry of Production (n.d.). In contrast, Chile has only twenty-five, based on data from the Chilean Ministry of Agriculture (2023).

According to the PROMPERU report, in 2022, the demand for Pisco from Peru reached USD 11.4 million in deliveries, which meant a 48.9% increase from the previous year. In the same year,

Peru exported Pisco to forty-three countries, being the United States the main market with purchases worth USD 4.5 million, marking a 21% growth from the year before. This increase in demand is probably attributed to the United States allowing the coexistence of the GI Pisco. Other consumers who have Pisco among their favorite drinks include Spain (USD 1.1 million), the Netherlands (USD 0.9 million), Chile (USD 0.9 million), France (USD 0.6 million), Belgium (USD 0.7 million), the United Kingdom (USD 0.3 million), Colombia (USD 0.4 million) and Germany (USD 0.3 million) (Government of Peru, 2023). Spain, France, the Netherlands, Belgium, and Germany, as members of the EU, also allow the coexistence of the GI Pisco. In contrast, Chile does not recognize the GI Pisco from Peru and imports it as a distillate not labelled as Pisco. Finally, the United Kingdom also does not recognize the GI Pisco, while Colombia has recognized the exclusive rights of the GI Pisco to Peru.

On the other hand, Chile exported a total of 425 000 liters in 2022, amounting to USD 2.53 million, which represented a 0.5% increase in volume but an 8% decrease in value compared to 2021 figures. During 2022, the leading destinations in terms of export value were the United States (24.6%, USD 0.62 million), Germany (22.5%, USD 0.57 million), Argentina (15.1%, USD 0.38 million), France (8.2%, USD 0.21 million), and China (5.0%, USD 0.13 million). Among these countries, the United States, France, and China have allowed the coexistence of the GI Pisco, while Argentina has not recognized it. It is worth noting that Chile produces around 40 million liters of Pisco annually, 95% of which is consumed by the domestic market (Ministry of Agriculture, 2023).

In 2022, Chile's Pisco exports amounted to only 22% of what Peru exported worldwide. Two conclusions may be drawn from this: First, the international market for Pisco exported from Peru is larger than the one from Chile. Second, not all countries that allow coexistence are the primary destinations for Pisco exports from both nations. For instance, while Germany is a significant market for Peruvian Pisco, Chilean Pisco exports to Germany surpass those of Peru — with figures standing at USD 0.57 million for Chile versus USD 0.3 million for Peru. In this sense, both countries might seek to maintain their leading position in exportations by

16 It is important to mention that Peru and Chile mutually neutralize the import of each other's product into their respective countries (for more details see, Gutiérrez, 2019, p. 280).



investing more in marketing to differentiate their goods more effectively. Consequently, the coexistence of the GI Pisco implies additional costs for producers and promoters, including the States themselves, in efforts to differentiate their products in markets where coexistence is allowed.

From the sections 2.1-2.6, it is clear that without harmonized provisions in the TRIPS Agreement governing the coexistence of identical or homonymous GIs in general, several problems arise. The following three have been identified and extrapolated from the inductive analysis of the Pisco case:

- a. Consumer confusion by diluting the GIs' distinctiveness or the link of the product to its geographical origin, from which its characteristics, reputation and quality are attributable. This also undermines the GIs' ability to project the culture of a country as a national symbol or a flagship product.
- b. Ambiguous international protection, in the sense that even when the homonymous GIs are recognized in other foreign States, mainly under bilateral or plurilateral agreements that allow their coexistence, this has been done without defining the practical conditions under which the homonymous indications will be differentiated from each other.
- c. Erosion of the economic value of GIs as a marketing tool, which may discourage producers from investing in the GI and States from developing a successful GI.

2. Coexistence of homonymous GIs: A theoretical analysis under TRIPS Agreement

In this section, I conceptually analyze the issues of the coexistence of homonymous GIs for identical products, identified and extrapolated from the Pisco case. I aim to propose a systematic interpretation of the provisions of the TRIPS Agreement to address these problems in the absence of explicit international standards regulating the coexistence of homonymous GIs. The above is to establish under what conditions the coexistence should be allowed in order to maintain a balance between the interests of producers, consumers and States (public interest).

Preliminarily, it is important to establish the definition of the coexistence of homonymous GI, especially in the absence of a legal definition of homonymy in the TRIPS Agreement. According to

the Oxford English Dictionary (n.d.) and the Real Academia Española (RAE, n.d.), a homonymous term is a word that is spelled and pronounced like another word, but which conveys or identifies a different person or object. Interestingly, from a strictly linguistic standpoint, the Oxford English Dictionary (n.d.) also defines *homonymous* as equivocal or ambiguous. Despite these definitions, the WIPO (2000) defined homonymy as "two or more identical [GIs] used to designate the geographical origin of products stemming from different countries" (p. 20); a definition that will be upheld in this paper.

Therefore, the condition for the coexistence of homonymous GIs is that the GI-term must be identical, regardless of the products they distinguish. From this premise, three scenarios arise under which this situation might appear, and each one is considered in the analysis. The first scenario is when the homonymous GIs distinguish identical products (i.e., the same type of products), as in the Pisco case. The second one is when they distinguish similar products (i.e., commercially related products). The third one is when they distinguish different products.

Finally, in this section, I introduce, by analogy, some of the principles of trademarks since they are similar to GIs to the extent that both fulfil a distinctive function. GIs identify the origin or source of goods and help differentiate individual products among similar goods by communicating the "specific quality" attributed to the geographical origin (Kireeva and O'Connor, 2009). The similarity between GIs and trademarks suggests that GIs share some of the key economic functions of trademarks, such as reducing consumers' search costs for the desired product by avoiding confusion between goods that might appear identical before purchase (Landes and Posner 2003).

2.1. The weakening of the GI's distinctive function and the confusion in the market caused by the coexistence of homonymous GIs

2.1.1. The dilution or erosion of the distinctiveness of the GIs

Historically, GIs are signs used to identify the geographical origin of a product, indicating where it is grown or produced, and from which its characteristics, quality or reputation are attributable. In international treaties, GIs have included the so-called AO and GI. Meanwhile, in national or regional legislations, the term has included concepts

such as “AO”, “Protected AO”, and “Protected GI”, making differences depending on each jurisdiction. Despite these different concepts, the core or rationale of GIs has historically been the link between the product’s geographical origin and its characteristics, quality, or reputation. This link or connection has been the fundamental, or *sine qua non*, basis upon which various jurisdictions have construed GI protection (Calboli, 2006).

Based on the established link between a product and its geographical origin, GIs, in economic terms, have the distinctive function or role of informing consumers about the origin of the goods they represent and their commercial quality, which is intrinsically tied to their place of origin. Additionally, GIs play a role in potentially promoting the goods of a given area, consequently fostering development in that region and generating income and tangible benefits for rural or marginalized groups (Gangjee, 2012). The above is without prejudice to the ability of GIs to project the culture of a country or region as a national symbol, as already illustrated in the case of Pisco.

Likewise, from the link between the GI-product and the GI-origin, it is fair to deduce that the distinctiveness character or function of a GI shall be assessed in light of the trademark’s specificity principle. This principle gives protection to a trademark against an identical or similar sign that seeks to distinguish identical or similar products. Therefore, the distinctiveness of GIs or the connection between the geographical origin of the product and its characteristics, quality, or reputation must be protected and assessed in relation to a specific product.

Besides, I must mention that the so-called distinctive character of the GI is somewhat of a ‘legal fiction’, created to protect the fundamental link previously described, as it conveys relevant information to consumers about the product’s characteristics, reputation, and quality. Consequently, the GI’s role in informing consumers gives it its distinctive character, as the GI might be able to differentiate and distinguish a product in the market from similar offerings. This is different from the

case of trademarks since, under its legal system, the designation of the product’s origin could be considered descriptive.

From a legal perspective, according to the Paris Convention (WIPO, 1883)¹⁷, the “indications of source” and AOs fall under the scope of industrial property protection (Article 1.2). However, there is no definition of “indication of source” or AO. The Lisbon Agreement (WIPO, 1958)¹⁸, on the other hand, aiming to uphold the fundamental basis of the GIs, established the protection of AOs and defined them as the geographical denomination of a country, region, or locality used to designate a product originating therein, and the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors (Article 2.1).

In this context, the TRIPS Agreement¹⁹ defined GIs as indications that identify goods as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the goods is essentially attributable to their geographical origin, without considering or mentioning the human factor (Article 22.1).

The TRIPS Agreement establishes a broader scope of protection compared to the Lisbon Agreement²⁰ by removing the word *essentially*, omitting the reference to the *human factor*, and adding the concept of reputation to the definition of GIs. In fact, as pointed out by Calboli (2014, p. 59), the GI’s definition essentially misuses, or at least misinterprets, the notion of the terms *geographical* and *origin*, and expands the scope of GI protection beyond the meaning of these terms.

This discrepancy from a literal interpretation contributes to granting exclusive rights to GIs beyond the original rationale for protection and demonstrates that the geographical link has been progressively broadened. This has been done to accommodate corporate and national interests, primarily coming from businesses from the EU and other countries with GI-intensive industries (mainly from the Old World), since the delocalization of

17 Peru and Chile are members.

18 Peru is a member country, Chile is not.

19 Internationally, the Paris Convention, the Madrid Agreement and the Lisbon Agreement are the main sources for international protection of GIs before the TRIPS Agreement. All of these sources set the standards for the protection of GIs.

20 However, the scope of the latest agreement is currently expanded by the Geneva Act of the Lisbon Agreement (WIPO, 2015) concerning AOs and GIs to protect these last, as conceptualized in the TRIPS Agreement.



the GI allows to reduce production costs, as well as to meet greater demands, as was mentioned by Calboli (2014). She also called this delocalization of the product's origin an "ambiguous geographical origin", and advocated against the misuse, or misinterpretation of the term *geographical origin* in Article 22.1 of the TRIPS Agreement. Therefore, the author proposes a redrafting of the mentioned article and encourages national legislators to consider a stricter interpretation of GIs at the local level.

From a theoretical standpoint, the protection of GIs remains fundamentally linked to the notion of geographical origin. Even more so considering that historically GIs were "originated in France as a form of intellectual property to prevent the usurpation of French wines' reputation in consumer markets and to promote quality standards in wine production" (Bassem and Cadogan, 2017, p. 3). Both actions were accomplished by protecting the concept of the *terroir*, i.e., the link between the GI product and its geographical origin.

In fact, the term GI is derived from the law related to AOs, which initially appeared in the French Law of August 1, 1905. Although this Law did not provide a definition for AOs until 1966, subsequent amendments eventually defined AO as a geographical name of a country, region, or locality, that serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors (Awad and Cadogan, 2017). This definition is similar to the one in the Lisbon Agreement.

However, a closer look at the controversies surrounding the GI debate reveals a partially different application of the concept of "geographical origin" in relation to GI protection. Indeed, the protection of GIs appears to be increasingly shifting towards a trend aimed at exploiting their commercial value (i.e., reputation), at the expense of geographical accuracy; that is, regardless of whether GIs still provide accurate information about the geographical origin of the products (Calboli, 2014), as illustrated by the allowance of coexistence of homonymous GIs for identical or similar products.

This growing trend is evident in the case of Pisco, which is protected in Chile and Peru as an AO,

which, by definition, has a closer basis on the concept of *terroir* than GIs. However, internationally it is mostly recognized and protected as a GI (on its broader concept), particularly in those jurisdictions that do not distinguish between GI and AO. However, even if recognized as an AO, the recognition, if granted for both countries, would be weaker than an exclusive recognition for just one country. This is because it would be granted at the expense of maintaining the link between the GI-territory and the GI-product; that is, at the expense of Pisco geographical origin accuracy.

In the same way, from my perspective, the coexistence of homonymous GIs for identical or similar products can also be considered as a way of delocalizing the origin of the GI-product under the consumer's perception. This is because when homonymous GIs coexist for identical or similar products, the GI-term ceases to offer consumers unique and precise information about the origin of each product. This could mislead or confuse consumers, as seen in the case of Pisco.

In this regard, I consider that the delocalization of the origin may not occur when dealing with identical GIs for different products. Within the trademark system, identical signs for different products can coexist because they can still accurately inform consumers of the origin or source of the products, allowing trademark owners to differentiate their ventures in the market. As a result, trademarks retain their distinctive character in this scenario²¹. By analogy, the same rationale can be applied to identical GIs for different products, especially given that GIs and trademarks, both being distinctive signs, serve similar economic functions, as previously noted.

Consequently, allowing the coexistence of homonymous GIs for identical or similar products would undermine the fundamental rationale behind GIs that justifies their legal protection. In other words, such coexistence would breach the link between the GI product and its geographical origin.

For Calboli (2014), when producers turn to outside resources to take advantage of a partially or completely delocalized production model, allowed by the GI's broader concept under the TRIPS Agreement, they unequivocally breach what the author calls the "GI-protection bargain", that is:

21 For this paper, the analysis is made considering that the GI has not gained a well-known character in its country or its not internationally renowned, in which case principles to protect this type of trademarks can apply.

The fact that GIs are protected because they inform consumers about the link between the natural and human factors of the GI-denominated areas and the products coming from those areas, and therefore provide economic incentives to invest and maintain economic capital in those same areas. (p. 62)

From my perspective, when States allow the coexistence of homonymous GIs for identical or similar products, it results in their delocalization. This, in turn, breaches the “GI-protection bargain”, based on the concept of *terroir*. Moreover, in my opinion, this delocalization may also hamper the ability of the GI to project the culture of a country as a national symbol. Otherwise, countries like Chile and Argentina, for example, would not have recognized or promoted their GIs in tandem with the country’s name to indicate the accurate geographical origin of the GI-products, since the GI-term can no longer fulfill said distinctive function as a source of information regarding the product’s geographical origin.

The expansion of the GI concept under Article 22.2 of the TRIPS Agreement should be considered as an over-protective regime. When IP rights are overprotected, they take on the economic characteristics of subsidies. This is because, in an environment where it is “raining carrots”, producers hardly need or pursue investments in the GI-territory if substantive reward can be obtained from the existing regime, which allows the delocalization of the GI (Frankel, 2017, p. 163).

Hence, to avoid said overprotection, States should adopt a stricter territorial or geographical approach, as proposed by Calboli (2014, p. 59). According to the author, this could be the much-needed solution to restore legitimacy to the international debate on GIs, since, as GI critics have pointed out, GIs can become an unjustified market entry barrier and a disguised subsidy, especially when they do not fully reflect the geographical origin of the products they identify.

Accordingly, I believe that a stricter territorial or geographical approach would be the solution for States to ascertain under which situations or conditions the coexistence of homonymous GIs should be allowed. In my view, coexistence should only be allowed as an exception when the GI-protection bargain or the distinctive role of the GI, as an indication or source of information about the product’s geographical origin, is not breached; and, thus, consumers are not confused or misled. Con-

sequently, this approach will prevent a broad interpretation and application of Article 23.3 of the TRIPS Agreement, which allows the coexistence of homonymous GIs for wines.

To sum up briefly, the protection of the geographical origin of a product has historically been based on the concept of *terroir*, i.e., the link between the GI-product and the GI-origin, to which its characteristics, reputation and quality should be exclusively (or at the most “essentially”) attributable. However, the TRIPS Agreement expands the definition of GIs, thereby weakening their protection and allowing their delocalization. This favors the dilution of the information content of GI promotion or geographical origin (Menapace and Moschini, 2014, p. 1031).

Therefore, the coexistence of homonymous GIs for identical or similar products should be interpreted with a strict territorial approach, so that the GIs’ fundamental basis or core, i.e., the concept of *terroir*, prevails. Otherwise, the distinctive function of the GI, as a distinctive sign that conveys information about the geographical origin of the GI-products, may be eroded or diluted, specifically in relation to the product it aims to identify in the market. Should this occur, there is a potential risk that the GI may become a non-distinctive sign, which would then fall outside of the scope of intellectual property protection.

2.1.2. Likelihood of confusion in the market and misleading consumers

From a theoretical standpoint, as explained above, the coexistence of homonymous GIs for identical or similar products results in a delocalization of their origin in the perception of the consumers, who do not receive accurate information about the origin of the product from the GI itself. Therefore, it constitutes a breach of the “GI-protection bargain” (or the dilution of the GI’s distinctiveness), which causes confusion in the market or mislead consumers.

The coexistence of identical trademarks (distinctive signs) on behalf of two different titleholders is the exception rather than the rule (WIPO Magazine, 2006). In such cases, the public interest and the interests of consumers take precedence, meaning that the distinctiveness of the trademark and the consumer’s protection prevail over the likelihood of confusion and misleading situations. By analogy, the recognition of homonymous GIs by third countries could only be considered fair or lawful



as an exception, provided there is no likelihood of confusion, the consumers are not misled, and the GI's distinctiveness is not diluted. These factors should be assessed *ex ante*, before recognizing both homonymous GIs abroad, to prevent confusing or misleading the consumer due to their coexistence.

On the one hand, concerning the misleading of consumers, Article 22.4 of the TRIPS Agreement stipulates that the GI's protection shall be applicable against those that, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate, falsely represent to the public that the goods originate in another territory. Likewise, Article 23.3 states that the practical conditions that the States shall implement to differentiate their homonymous GIs, when allowing the coexistence of identical GIs for wines, should take into account the need to ensure that consumers are not misled.

On the other hand, confusion is an act prevented by the protection of the GIs in Article 22.2.b of the TRIPS Agreement. Under this article, the WTO Members shall provide interested parties with legal means to counter any use that constitutes an act of unfair competition, as defined in Article 10bis of the Paris Convention. This definition includes any act of such a nature as to create confusion by any means with the establishment, goods, or industrial or commercial activities of a competitor. Nevertheless, the TRIPS Agreement lacks provisions addressing the likelihood of confusion regarding the coexistence of identical GIs in general. Furthermore, this issue is not mentioned in the provision of Article 23.3 that regulates the coexistence of homonymous GIs for wines.

From a theoretical standpoint, when dealing with trademarks, to determine that there is likelihood of confusion, both the signs and the goods they identified shall be either identical or similar. In this regard, in Article 16.1 of the TRIPS Agreement, the likelihood of confusion shall be presumed in the case of identical signs for identical products. Notably, this article does not mention if such presumption is absolute (*iuris et de iure*) or relative (*iuris tantum*). However, as a general principle of law, presumptions must be considered relative, meaning that they are subject to proof to the contrary, unless it is explicitly prohibited by the legal provision.²²

In the case of homonymous GIs, the signs or GI-terms are, by definition, identical. Thus, if we apply the criteria of the trademark system explained in the previous paragraph by analogy, determining whether or not these signs are likely to cause confusion hinges on analyzing whether the GIs-products are identical or similar. If they are, their coexistence should not be allowed, as it would cause confusion in the market; even more so, in the case of identical GI-terms for identical products, the likelihood of confusion shall be presumed, subject to proof to the contrary.

It is important to note that for products to be considered identical, they must be of the same type, even if they have different specifications, as in the Pisco case. Similarly, in order for some products to be considered similar, they should have the same nature, distribution channels, and target consumers, among other factors. This is akin to the criteria used in the case of confusion between trademarks.

Furthermore, it is possible for one of the identical GIs to become well-known in the country where coexistence is claimed. In this case, States should consider the principles of the well-known-trademarks provisions of the TRIPS Agreement (Article 16.3) to assess if said coexistence should be allowed. In doing so, the States should analyze if the other GI, which is intended to coexist with the well-known GI, is likely to cause confusion, regardless of the specificity principle. This scenario would arise when the recognition of the non-well-known GIs, in relation to the goods distinguished, suggests a connection or link to the well-known GI's origin. Also, when the GI-area, nation, or region, as well as its producers' interests concerning the well-known GI, are at risk of being compromised by a dilution or tarnishing of its distinctiveness.

Unlike trademarks, for practical purposes, the well-known GI should first be recognized in the State where coexisting is under consideration. Otherwise, it will be technically and politically complicated to implement a procedure in which the country owner of the well-known GI could oppose the recognition of the other GI under a bilateral or plurilateral trade agreement.

In light of what has been discussed in sections 2.1.1. and 2.1.2., and considering the three sce-

22 For more details about the legal presumptions see Rudzakis and Panamariovas, 2017.

narios in which homonymous GIs may be claimed as distinctive signs, the question of “when should the coexistence of homonymous GIs be allowed?”, or in other words, “when should the exception apply?” might be answered as follows:

For the first scenario, where the homonymous GI distinguishes the same type of product, the “GI-protection bargain” is breached by the delocalization of the origin of the GI-product in the consumer’s perception. This means that the distinctiveness of the GI or the concept of the *terroir*, as the fundamental basis of GI protection, is diluted or eroded. Likewise, in this scenario, theoretically, there is likelihood of confusion, which is even presumed. In this regard, the Pisco case has proven that, when two identical GIs for identical (i.e., same type of) products coexist, there is likelihood of confusion, as the Chilean producers have recognized.

Similarly, in the second scenario, where the homonymous GI distinguishes similar or commercially related products, the “GI-protection bargain” is also breached by the delocalization of the origin of the GI-product in the consumer’s perception. Thus, the distinctiveness of the GI is also diluted or eroded, as in the previous one. Likewise, theoretically, there is likelihood of confusion in this scenario.

Regarding the third scenario, where homonymous GI distinguishes different products, the “GI-protection bargain” may not be breached since the GI-term is associated with different target products, and there is no delocalization of the origin of the GI-product in the consumer’s perception. As a result, the GI may keep its distinctiveness and there may not be likelihood of confusion. The above, provided that there is no well-known GI affected. Nonetheless, the use of identical GI-terms and allowing their coexistence in this scenario is not commercially ideal, since the more unique the GI-term is, the stronger it is as a commercial tool. Therefore, in this case, we encourage the States to establish some measures of differentiation between the identical GIs to strengthen the GI as a valuable commercial tool.

In conclusion, coexistence should be allowed as an exception only when a) the fundamental basis of GIs is not breached, meaning that its distinctive character is not diluted or eroded; b) there is not likelihood of confusion; and c) consumers are not misled. This approach can ensure a balanced representation of the interests of producers, consumers, and the States.

First, producers, because they want to and will be able to benefit from the economic functions of the GIs in which they invest. Second, consumers, because they want to and will be protected from being confused or misled, and also because of the benefits from the GI’s distinctive function, which reduces the consumers’ search costs. Third, the States (i.e., the public interest), since they will protect consumers, seek to encourage investment in GIs and will be able to use the GI as a precise national symbol to project their culture.

2.1.3. Is Article 23.3 of the TRIPS Agreement enough?

Article 23.3 of the TRIPS Agreement, regulating the coexistence of GIs only for wines, establishes that:

In the case of homonymous geographical indications for wines, protection shall be accorded to each indication, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 22. Each Member shall determine the practical conditions under which the homonymous indications in question will be differentiated from each other, taking into account the need to ensure equitable treatment of the producers concerned and that consumers are not misled.

From a literal standpoint, first, the Article establishes coexistence for wines as a rule. Secondly, it dictates that the protection shall be accorded to each indication, leaving the door open to any kind of interpretation as it does not provide any guidelines to the State on how to proceed. Thirdly, it refers to paragraph 4 of Article 22, under which the protection of GIs shall be applicable against deceptive GIs (i.e., GIs that are literally true, but misleading regarding the true origin of the goods on which they are used) to prevent consumers from being misled. Fourth, it establishes an ambiguous obligation, according to which each WTO member shall determine the practical conditions under which the homonymous GIs will be differentiated from each other. However, the provision does not mention whether this obligation should be fulfilled by the members that allow or claim coexistence. Fifth and finally, the need to ensure equitable treatment of the producers, and that consumers are not misled is a condition for fulfilling the previously mentioned obligation, not for assessing whether coexistence should be allowed.

I consider Article 23.3. is not enough to regulate the coexistence of GIs for wines and, in a broader



context, for other products as well. Here, I present my reasoning:

First, it does not contemplate coexistence as an exception.

Second, it does not oblige States to analyze whether the coexistence will dilute or erode the distinctiveness of the GI (the concept of *terroir*), which is the fundamental basis for its protection and existence. It also does not address the likelihood of confusion that the coexistence might create, or whether consumers could be misled by allowing such coexistence.

Third, it does not offer any harmonized provisions for States to determine whether coexistence could pose problems and, therefore, whether it should be disallowed.

Fourth, the obligation to establish measures of differentiation is ambiguous, as it is unclear which competing GI claim these measures should target or upon whom they should be imposed. However, even if the differentiation measures were clear, they would represent additional costs for producers and States, and still might not be enough in scenarios where, as analyzed earlier, coexistence should not be allowed. Furthermore, regarding the conditions that States must comply when establishing said measures, there is no reference made to prevent the likelihood of confusion.

Fifth, by stating that “*protection shall be accorded to each indication*”, Article 22.3. provides no harmonization guidelines to States to determine when the coexistence of homonymous GIs should be allowed, and it leaves the door open for States to make prevail their economic interests. The latter is risky, as States could allow the coexistence of homonymous GIs in situations where such exception should not be applied. This could compromise the GIs’ distinctiveness character, and lead to confusion or mislead for both consumers and producers.

In the absence of general provisions regulating the coexistence of homonymous GIs, the Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and GIs of WIPO (2000) proposed extending the principle of Article 23.3 to all products, regardless of the type for which the GIs are used. However, in my opinion, this provision is not enough and, even more concerning, it preserves the possibility of allowing the coexistence of homonymous GIs as a rule, despite the potential issues I have detailed above.

Given the established provisions of the TRIPS Agreement, and the stipulation that homonymous GIs for wines can coexist (as long as consumers are protected from misleading GIs), I concede there is no practical alternative to address this issue other than applying the principle set out in Article 23.3 and letting the States determine the practical conditions under which their GIs will be differentiated in the market, considering the need to ensure equitable treatment of the concerned producers and that consumers are not misled. This latter is, in my opinion, referred to the States that are subject to the coexistence constrained by those that allow it.

In this paper I propose a systematic interpretation of the TRIPS Agreement, as elaborated earlier. The proposal considers, by analogy, certain principles of the trademark system that States can apply to assess whether they should allow the coexistence of homonymous GIs. In my opinion, it should be done as an exception in the cases described in section 2.1.2.

Such an interpretation may lead to a redrafting of Articles 22 and 23 of the TRIPS Agreement and might also encourage States to redraft the clauses of the bilateral or plurilateral trade agreements under which the coexistence of homonymous GIs is allowed. To further aid this process, the third part of this paper elaborates two additional proposals, complementary to the proposed systematic interpretation and not mutually exclusive.

2.2. International regime for the coexistence of homonymous GI: trade agreements as a tool for GIs recognition, and the unjustified additional differentiation cost

2.2.1. Conflicting claims over an identical GI by different titleholder

GIs are both commercial instruments and symbols of national or regional identity (Gervais, 2012, p. 122). They are protected and recognized by international treaties and multilateral agreements, such as the TRIPS Agreement, as well as by bilateral and plurilateral trade agreements. In this context, there is an increasing shift away from the WTO and other systems, such as the one established by the Lisbon Agreement, in favor of bilateral and plurilateral trade agreements (Calboli, 2014, p. 67) for the recognition and protection of GIs.

In this sense, as illustrated by the Pisco case, the international recognition of a homonymous GI under the Lisbon Agreement has been blocked due

to its prior recognition for another country under bilateral or plurilateral trade agreements.

Based on the above, it is reasonable to conclude that, in the case of conflicting GI claims, the priority right in an international GI registration system is currently based on the first recognition under a bilateral agreement. This holds true until the homonymous GI is also recognized by another bilateral agreement with the same country, as happened in the Pisco case with Mexico. Initially, Mexico refused Peru's application under the Lisbon Agreement. This refusal was due to Mexico's prior recognition of the Chilean GI Pisco under a bilateral agreement. Mexico argued that the Lisbon Agreement does not allow the coexistence of homonymous GIs. However, after signing the bilateral trade agreement with Peru, Mexico changed its interpretation of the Lisbon Agreement, which does not contain any provision regarding the coexistence of homonymous GIs. As a result, Mexico withdrew its refusal after recognizing the Peruvian GI Pisco through a bilateral trade agreement. In this regard, given that there is no detailed argumentation in Mexico's decision, I infer that its initial refusal was based on the Lisbon Agreement provisions, particularly considering the narrowed scope of the concept of an AO and the fundamental basis of GIs.

This situation, where bilateral agreements block the international registration of a GI under the Lisbon Agreement, prompts the following question for future research, as highlighted in the analysis of the Pisco case: Which country is legitimized to claim prior rights over a GI? In other words, in cases where there are conflicting claims over the right to a given GI, can States apply the priority principle of trademarks to resolve the conflict?

These questions have been particularly raised in cases where the coexistence of homonymous GIs should not be allowed, such as when there are identical GIs for identical or similar products. In such situations, the issues arising make it preferable for only one country to have the legitimate claim to use it and gets its recognition. Conversely, this situation does not arise in the case of identical GIs for different products, since in this scenario the coexistence of homonymous GIs could be allowed, as previously explained, and only provided that there is no well-known GI affected.

In the trademark system, under the so-called principle of priority, priority may be based on first use, first registration or the fact that a trademark

was well known prior to the registration or use of a similar or identical trademark for similar or identical goods, provided that the prior right was acquired in good faith. This principle is used to resolve conflicting claims to an identical mark by different owners.

Given that protection for a specific GI in a foreign country starts with its recognition, and considering that this recognition can be granted under bilateral or plurilateral trade agreements, multilateral systems like the Lisbon Agreement, or any sui generis regime dictated by the national law of each jurisdiction, a critical question arises: What should be the principle to resolve conflicting claims over the rights of a given GI? This question is proposed for future discussions.

Indeed, elaborating a detailed answer to these questions is outside the scope of this paper. Nevertheless, for further research, I will attempt to do so by proposing a principle of priority in GIs based on geography. Not surprisingly, once again, borrowing the expression of Calboli (2014, p. 67), the solution to the GI debate and concerns lies in geography.

To reply to the previous questions, I consider that it is important to recall the fundamental basis of GIs protection development. In other words, to recall the concept of *terroir* or the link between the product's geographical origin and its characteristics, quality or reputation. In this regard, Frankel (2017, p. 148) states that what makes GIs valuable, at least initially, is the place with which the GI-branded product is associated, and such association (if they are genuine) is not identically replicable. Therefore, in my perspective, the priority right should be granted to the State that possesses geographical rights over the given indication or GI-term. If two countries share this right, it should be given to the one with historical precedence, which can be proven by referencing the GI-term on maps.

In situations where the GI-term represents an area falling within the territories of both states claiming its protection, and where historical maps from the same date bear this term on each country, or in instances where the GI is not the name of a territorial region (as might be allowed under the TRIPS Agreement), or where states lack historical evidence corroborating the GI-term's reference on maps, it is in these exceptional circumstances that I propose the priority right be granted to the state with evidence of first use of the GI.



I consider that in these exceptional situations, the priority principle right should be based on the first use and not on the first registration. This is because GI's "registration" implies the recognition of rights over the characteristics, quality and reputation of a product that already exists in the market. Essentially, it is the same as officially accepting that a product of a given quality, reputation and characteristics exists under the GI-name, as to prevent third parties from using it for different products that do not comply with the specifications.

As a consequence of applying the priority principle for GIs in the case of conflicting claims over identical GIs for identical or similar products, one of the States shall change its GI-term, since the illegitimate one's recognition granted by an international system as the Lisbon Agreement or by a bilateral or plurilateral agreement might be declared null or should not be recognized.

Is changing the GI-term as bad as it sounds for the country that loses its "right" over it? Experience has shown that it is not. Rather than a punishment, it should be seen as an opportunity. For example, after signing the bilateral agreement with the EU in 1994, Australia stopped using the French GIs Burgundy or Chablis to describe its wines. Then, the country started to rely on its own regional names, like Coonawarra and Barossa; and to stress grape varieties like Chardonnay and Shiraz. This is how Australia built the world's most dynamic wine industry (Calboli 2006, p. 201). This boom is an example of how the renouncement to use illegitimately a GI might be an opportunity, as well as an example to show that the benefit of GIs "would not be limited to 'Old World' countries, but, at least in the long-term, could eventually be shared by all TRIPS Members" (Calboli, 2006, p. 200). Indeed, even though the protection of IP rights mostly benefits wealthy states, also developing countries are keen to establish protection for their goods to foster development (Bowen, 2010).

2.2.2. The recognition of homonymous GIs in trade agreements

IP rights are considered non-tariff trade barriers (Gervais, 2012), as an exception to the principle of free movement of goods of the GATT Agreement. Indeed, Moran (1993) accurately predicted that IP rights, as a form of non-tariff trade restrictions, would become an important influence on trade flows and a growing distinction among rural products. Consequently, the scope of GI protection impacts trade in a way that a broader scope

translates to a broader barrier to trade. Therefore, maintaining the proper scope of GI protection by strictly enforcing the link between a product's geographical origin and its characteristics, quality, or reputation is also essential for trade purposes.

The above discussion highlights the need for harmonized provisions regarding the coexistence of homonymous GIs under the TRIPS Agreement. One option is to redraft Articles 22 and 23 to address this issue. Alternatively, given the political and technical challenges of amending the TRIPS Agreement's articles, a systematic interpretation of its provisions could offer a viable solution, as previously suggested. A third option would involve recognizing homonymous GIs through unambiguous clauses in bilateral and plurilateral agreements, thereby avoiding to give them -what I will call in this paper- an "empty protection", as will be explained in this section.

Otherwise, accepting the coexistence of homonymous GIs as a rule, especially when it dilutes the fundamental basis of GIs and leads to consumer confusion and misleading, would essentially mean broadening the protection granted to GIs and not maintaining the proper scope of protection, which is crucial for trade.

In this context, there are three scenarios regarding the coexistence of homonymous GIs in international trade. The first scenario involves states that allow coexistence. The second one pertains to states that grant exclusive rights to one country, thereby rejecting coexistence with another homonymous GI. The third scenario relates to States that do not recognize any homonymous GI.

In the first scenario, the absence of international harmonized provisions under the TRIPS Agreement regulating the coexistence of homonymous GIs has unjustifiably broadened the GIs' scope of protection by allowing the coexistence of identical GIs, even at the expense of the likelihood of confusion in the market, the misleading of the consumers, and the dilution or erosion of the GI distinctiveness.

As mentioned above, the broad international protection of homonymous GIs has been realized through bilateral agreements, under which the States have, in some cases, just recognized the homonymous GIs, stating that one recognition does not affect or prejudice the recognition of the other. However, States have not implemented any practical condition or establish any compromise

for the differentiation of identical GIs other than recognizing the GI along with the country name, as in the case of the GI Pisco.

For instance, in the bilateral trade agreements signed between Peru and States like China, Korea, Japan, and the United States, the GI Pisco is recognized as “Pisco Peru.” On the other hand, in plurilateral trade agreements between Chile and countries such as the United States and Japan, as well as the so-called P4 block (comprising Singapore, New Zealand, Brunei, and Darussalam), the GI Pisco is recognized as either “Pisco Chileno” or “Pisco-Chile.” However, as previously mentioned, this measure does not effectively prevent the dilution or erosion of the link between the GI product and its characteristics, quality, and reputation attributable to its origin.

In my opinion, the clauses recognizing the coexistence of homonymous GIs have bestowed upon them what I term “empty protection.” This refers to a recognition that comes at the expense of potential market confusion, the risk of misleading consumers, and the dilution or erosion of the GI’s distinctiveness, often driven by political or economic interests. This approach has created an additional unjustified cost or barrier for producers and promoters, such as the States, to enter the GI market, i.e., the cost of differentiation.

Differentiation entails offering customers something of value that competitors lack. However, manufacturing a unique product does not guarantee a competitive edge in the market unless consumers discern and appreciate what the seller is differentiating on (McMillan & McGrath, 1997). In the context of homonymous GIs for similar or identical products, the link between the product’s characteristics, quality, reputation, and origin becomes diluted. Consequently, this link cannot be effectively used as a marketing tool for differentiation. As a result, producers and promoters must invest more in marketing strategies to clearly convey to consumers the unique attributes of their GI, elucidating how and why it stands apart from other homonymous GI so they can value them. Thus, in countries where coexistence is allowed, producers must promote their trademarks identifying their GI products and comply with their own GI regulations, among other legal tasks. They also tackle challenges stemming from the coexistence of identical GIs for identical or similar products. This situation inevitably leads to the added costs of differentiation, as previously discussed.

In the second scenario, where States grant exclusive rights solely to one country, there is no added cost of differentiation. In this situation, States need only ensure they do not unreasonably hinder the free movement of goods in trade, especially when coexistence does not pose an issue. This exception is permissible provided the conditions for its application, as previously detailed, are met. Additionally, States should remain cognizant of the principle of priority for GIs, as previously explained and proposed.

In the third scenario, where States do not recognize any homonymous GIs, challenges arise for the producers of GIs and States seeking protection. The lack of protection means the GI can be freely used to identify any product, including those identified by the GI. This could render the GI a generic term. However, this dilemma can be tackled through an international GI registration system akin to that established by the Lisbon Agreement or the one proposed by the EU during the Doha Round of WTO negotiations. Alternatively, bilateral agreements shaped by mutual commercial interests can also offer a solution.

From the three scenarios, it is reasonable to conclude that the States have recognized homonymous GIs through bilateral and plurilateral agreements, giving priority to the countries’ economic and political interests even at the expense of the likelihood of confusion in the market, the misleading of consumers, and the dilution or erosion of the GI’s distinctiveness. Moreover, States have failed to establish precise practical conditions for differentiation, as Article 23.3 of the TRIPS Agreement stipulates.

A clear example of how States may prioritize their economic and political interests when faced with the coexistence of homonymous GIs is Spain’s contradictory position on this issue. Indeed, Spain (EU Member Country) recognized the protection of Pisco from Chile and Peru but claimed the exclusive protection of the GI Rioja, arguing that its coexistence with the Rioja GI from Argentina, on the one hand, will cause confusion in the market, since the consumers will associate the Argentinean wine with the Spanish wines’ quality and reputation; and, on the other hand, the Argentinean wine would also usurp the notoriety and reputation of the Spain region Rioja winery and the Spanish GI.

Therefore, in light of the systematic interpretation of the TRIPS Agreement proposed above, I recommend considering all these criteria when drafting



the clause in bilateral or plurilateral trade agreements related to recognizing homonymous GIs. This will be further detailed in the third section of this paper to ensure clarity and avoid any ambiguity or 'empty protection' of GIs.

2.3. Economic significance of the coexistence of homonymous GIs

Indeed, legal protection of GIs does not automatically ensure their market success. Other factors, such as investment and infrastructure around the concerned business, industry, place, and communities, are essential to achieve the previously detailed purposes of GIs. Nevertheless, adequate legal protection and harmonized provisions are foundational starting points. Without them, there would be little incentive to invest in developing other necessary components. The right scope of protection can significantly influence trade, thereby affecting the success of a GI.

Based on the above premise, the problems raised by allowing the coexistence of homonymous GIs as a rule, as it has been allowed until now in the absence of provisions on this matter in the TRIPS Agreement, undermine the value of the GI as a tool for promotion, development, and national and cultural identification, with two economic consequences.

Firstly, allowing the coexistence of homonymous GIs could discourage producers from investing in them. This is primarily due to the added costs of differentiation mentioned earlier. Producers may need to over-invest to strengthen and, where feasible, maintain the distinctiveness of the GIs, ensuring their market value remains intact. In fact, diluting a GI's distinctiveness effectively reduces the value derived from each dollar GI producers spend. This dilution might subsequently decrease their motivation to promote or invest further in GIs (Menapace & Moschini, 2014, p. 1031). The strength of GI protection affects how informative the GI message can be. Despite this, States have often provided homonymous GIs with what I described as "empty protection."

Secondly, the coexistence of homonymous GIs might impede States from effectively developing their GIs and leveraging them as conduits for national culture. As promoters of GIs, States would face the additional costs of differentiation and the repercussions of GI delocalization, consequences stemming from homonymous GIs as previously outlined. In essence, it may hinder the States from

developing the value of their GIs as a tool for advertising, development, and national and cultural identification. As a result, to secure a solid footing for their GIs in the global market, States might be compelled to over-invest.

In conclusion, the coexistence of homonymous GIs, as currently applied by States, makes their market or industry less attractive to producers or investors and hampers the success of the GI internationally. This situation, therefore, reduces the economic importance of GIs and makes it more difficult for a region or country to benefit from them.

3. Proposals: How to balance the coexistence of a GI?

To address the coexistence of homonymous GIs in general, in the absence of provisions regulating them and given the insufficiency of the extent application of Article 23.3, this paper suggests the following three proposals:

The first proposal is a systematic interpretation of the provisions of the TRIPS Agreement, including those on trademarks that may correspond. As discussed, in-depth in the second section of this paper, this interpretation seeks to answer how the coexistence of homonymous GIs should be approached. It also addresses whether and under what conditions such coexistence should be allowed to maintain the balance among the interests of producers, consumers, and the State (public interest). The analysis presented in the second section of this paper leads me to conclude that the coexistence of homonymous GIs should be allowed only as an exception in cases where: a) the fundamental basis of the GIs is not breached, meaning that their distinctive character is neither diluted nor eroded; b) there is no likelihood of confusion; and c) consumers are not misled regarding the geographical origin of the product, from which the product's characteristics, reputation, and quality derive.

This first proposal can be implemented by States when considering whether to allow the coexistence of homonymous GIs in a bilateral or plurilateral trade agreement; and by the WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs, and GIs by adopting the proposed interpretation as its own and suggesting it to States in the final document of its session prepared by the International Bureau. Finally, if the EU's ideal of creating a multilateral system for the notification and registration of GIs at the WTO level, as dis-

cussed in the Doha Round of WTO Members' negotiations, comes to fruition, the proposed interpretation could also be adopted by the WTO Bureau responsible for GI registration. This would be useful when analyzing and determining whether two identical GIs should be registered in the system and, if not, which GI should prevail under the proposed priority principle. In this way, the WTO could set a precedent for the coexistence of homonymous GIs based on the proposed interpretation.

The second proposal follows the first, as this interpretation might lead to a redrafting of Articles 22 and 23 of the TRIPS Agreement. I propose incorporating a general provision on the coexistence of homonymous GIs into Article 22 of the TRIPS Agreement while eliminating the provision in Article 23(3), as follows:

Homonymous GIs shall only be allowed by States as an exception, and their protection shall be accorded to each indication, *guaranteeing that the link between the products and their geographical origin will not be diluted, the consumers are not misled, and it does not generate likelihood of confusion in the market. A likelihood of confusion shall be presumed in the case of homonymous signs for identical goods.*

In all cases of coexistence of homonymous GIs, each Member claiming their individual recognition shall determine the practical conditions under which the homonymous indications in question will be differentiated from each other, taking into account the need to ensure the link between the products and their geographical origin, to ensure equitable treatment of the producers concerned, and to prevent the consumers from being misled or confused.

Considering the technical and political difficulties inherent in redrafting the TRIPS Agreement, I would encourage States to adopt the suggested systematic interpretation when deciding whether a homonymous GI should be recognized. If recognition is not granted, States should apply the proposed priority principle, granting prior rights over the GI to whoever may correspond. In instances where coexistence does not pose a problem, States can allow it through bilateral or multilateral agreements. As a third proposal, I suggest the following model clause that includes the rationale of the proposed systematic interpretation:

(State A) recognizes the geographical indication(s) (X) for exclusive use on products originating in

(State B). Consequently, in (State A), the import, manufacture, or sale of products under the geographical indication(s) is not permitted unless they have been produced and certified in (State B) following the legislation of (State B) applicable to such products.

The recognition provided for in this clause shall be without prejudice to the rights that (State A) may recognize in other trade agreements for the homonymous geographical indication (X) for its exclusive use on products originating in (State C), given that the products of (State B) and (State C) are not identical or similar. Therefore, there is no likelihood of confusion in trade, and the interests of consumers, producers, and States are balanced. (State B) undertakes under this agreement to implement the following practical conditions in (State C) in order to strengthen the distinctiveness of coexisting homonymous GIs: a) to use a distinctive distinguishing element together with the GI, such as a certification, collective, or country mark; b) to use the name of the country together with the GI; and c) to use other identifiers of the country in the promotion of the GI. Country C will also undertake to take the above measures within the framework of the corresponding trade agreement.

Conclusions

From the inductive analysis of the Pisco case, this paper illustrates that the coexistence of homonymous GIs for identical or similar products presents the following three problems. Firstly, the consumer confusion arising from the dilution or erosion of the GI's distinctiveness. This not only undermines the GI's ability to protect a country's culture as a national symbol but also hinders its contribution to the development of the GI-territory. Secondly, an ambiguous international protection, primarily through bilateral and plurilateral agreements. While these recognize and permit the coexistence of homonymous GIs, they do not specify the practical conditions required for their differentiation. And, thirdly, the erosion of the GIs' economic value as a marketing tool. This can discourage producers from investing in the GI and prevent States from developing a successful GI. All these issues were corroborated in the theoretical analysis.

Indeed, from a theoretical analysis of the above issues, by revisiting the fundamental basis of GIs (i.e., the concept of *terroir*) and by analogously applying the principle of specificity and priority, as well as mechanisms and presumptions from trademark system to assess the likelihood of confusion, I determined that coexistence should only be al-



lowed as an exception in cases where: a) the fundamental basis of the GIs is not breached, meaning their distinctive character is neither diluted nor eroded; b) there's no risk of confusion; and c) consumers are not misled regarding the origin, quality, characteristics, or reputation of the product attributable to its origin. This suggestion seeks to balance the interests of producers, consumers, and the public interest represented by States.

Consequently, given that Article 23.3 of the TRIPS Agreement does not align perfectly with the proposed interpretation, I conclude that it is not enough to address the coexistence of homonymous GIs for wines or to expand its purview to coexistence more broadly regardless the product, as it facilitates the delocalization of the GI by allowing the coexistence of homonymous GIs as a rule, expanding its concepts, and not addressing the likelihood of confusion that arises from such coexistence, among other issues I've detailed in the paper.

In this context, the lack of provisions regulating the coexistence of homonymous GIs in general has prompted countries to favor their economic interests over the fundamental essence of GIs. This is manifest in the recognition and allowance of coexisting GIs, primarily through bilateral and plurilateral trade agreements, without due consideration of the issues this might cause. Further, no practical measure has been established by the States for their differentiation. Such an approach has granted GIs what this paper terms as 'empty protection,' undermining the distinctiveness of the GIs and leaving consumers vulnerable to confusion and deception. Moreover, it has imposed additional burdens on both producers and States, namely the cost of differentiation.

Consequently, I proposed a systematic interpretation of the TRIPS Agreement to address the coexistence of homonymous GIs. This segues into our second and third proposals: a revised text for Articles 22 and 23 of the TRIPS Agreement and a model clause for recognizing homonymous GIs in bilateral and international agreements. Moreover, while it lies beyond the scope of this paper, I have posited a principle of priority for conflicting claims over homonymous GIs. This principle would prioritize titleholders based on historically mapped geography. In cases where this is not feasible, the focus would shift to prior use.

In summary, analyzing the coexistence of homonymous GIs in general should be viewed as an opportunity to establish clear and harmonized

rules strengthened by the adoption of a strict territorial-geographical approach. Such approach aims to balance the interests of producers, consumers, and States representing the public interest. Doing so might restore legitimacy of GIs in the international debate. This debate has faced considerable criticism over the years, even more so due to the broader definition of GIs introduced in the TRIPS Agreement.

Bibliography

Allende, I. (2011). *El cuaderno de Maya*. España, Plaza & Janés.

Andean Community. (2000). Decision 486 of September 14, 2000. [Establishing the common industrial property regime].

Association agreement between Chile and the European Union (2002), Chile-EU, signed on 18 of November of 2002, inforce since 01 of January of 2004, Chilean Sub secretary of International Economic Relations. Available at: <https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/uni%C3%B3n-europea>

Association Agreement between the Republic of Chile and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [Association Agreement Chile- United Kingdom]. (2019), signed on 30 of January of 2019, inforce since 1 of January of 2021, Chilean Sub secretary of International Economic Relations. Available at: <https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/reino-unido>

Awad, B., & Cadogan, M. (2017). The development of legal protection for GIs around the world. *CETA and the Future of Geographical Indications Protection in Canada*, 1, 3-4. Available at: <https://www.jstor.org/stable/resrep15528.8>

Bassem Awad and Marsha S. Cadogan (2017). *CETA and the Future of Geographical Indications Protection in Canada*. C. Hurst and; Company. Available at: <https://www.jstor.org/stable/resrep15528.8?seq=1>

Bowen, S. (2010). Development from within? The potential for geographical indications in the global south. *The Journal of World Intellectual Property*, 13(2), 231-252. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2009.00361.x>

- Calboli, I. (2006). Expanding the protection of geographical indications of origin under TRIPS: old debate or new opportunity? *Marquette Intellectual Property Law Review*, 10, 182-203. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=893193
- Calboli, I. (2014). In territorio veritas? Bringing geographical coherence into the ambiguous definition of geographical indications of origin. *The WIPO Journal*, 6(1), 57-67. Available at: <https://scholarship.law.tamu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1609&context=facscholar>
- Calboli, I. (2021). Geographical Indications: new perspectives and recent developments. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 16 (4-5), 289-290. Available at: <https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/1517/>
- Chilean Sub secretary of International Economic Relations (n.d.). *Acuerdos económico-comerciales vigentes*. Available at: <https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes>
- Cortes, J.M. (2004). TRIPS Agreement: Towards A Better Protection for Geographical Indications? 30 *Brook. J. Int'l L.*, 117-184. Available at: <https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol30/iss1/3>
- De Filippis, F., Giua, M., Salvatici, L., & Vaquero-Piñero, C. (2022). The international trade impacts of Geographical Indications: Hype or hope? *Food Policy*, 112. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919222001403>
- Democratic Constituent Congress. (1993). *Political Constitution of Peru*. Congress of the Republic. Lima
- Díaz, J., Carbajal, N., Dávila, H., Díaz, P., & Gutiérrez, J. (2004). El Pisco: razón para una reflexión sobre las denominaciones de origen. *Foro Jurídico*, 3, 180-193. Available at: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18353>
- Direction of Industrial Property Registry of Costa Rica (2006). Declaration of Refusal of Protection according to article 5.3. of Lisbon Agreement. Peruvian Application for the registration of Pisco. International registration number concerns: 865. Available at: https://lisbon-express.wipo.int/pdf/WITHRE-FUS_11816_0865_cr.pdf
- Direction of Industrial Property Registry of Costa Rica (2007). Withdrawal of a Declaration of Denial of Protection under Rule 11 of the Lisbon Regulations. Peruvian Application for the registration of Pisco. International registration number concerns: 865. Available at: https://lisbon-express.wipo.int/pdf/WITHRE-FUS_11816_0865_cr.pdf
- Directorate of Industrial Property. (1990). *Directorial Resolution 072087 of December 12, 1990. [Denomination of origin in Peru]*. Lima.
- Directorate of Industrial Property. (1991). *Supreme Decree 001-91-ICTI/IND of January 16, 1991. [The territory of production for the Pisco of Peru is officially established]*. Lima.
- Directorate General for Productive Development and Competitiveness of the Ministry of Productive Activities of Italy (2006). Declaration of Refusal of Protection according to article 5.3. of Lisbon Agreement. Peruvian Application for the registration of Pisco. International registration number concerns: 865. Available at: https://lisbon-express.wipo.int/pdf/RF_11821_0865_it.pdf
- Economic Association Agreement between Peru and Japan (2011), Peru-Japan, signed on 31 of May of 2011, in force since 1 of March of 2012, Peruvian Ministry of International Commerce and Tourism. Available at: https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/Japon/Documentos/ingles/Indicaciones_Geograficas.pdf
- Economic Partnership Agreement [AAE] (2005), Chile, Singapore, New Zealand and Brunei Darussalam (P-4), signed on 18 of July of 2005, in force since 8 of November of 2006, Chilean Sub secretary of International Economic Relations. Available at: <https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/p4>
- El Peruano. (2022). Consumo de Pisco se consolida en Europa. <https://elperuano.pe/noticia/172378-consumo-de-Pisco-se-consolida-en-europa>
- European Union [EU]. (1992). Regulation No. 2081/92 of July 14, 1992. [Paris Union agree-



ment for the protection of industrial property]. Paris.

European Union [EU]. (2013). Commission Regulation 1065/2013 of October 30, 2013. [Amending Annex III to Regulation (EC) 110/2008 of the European Parliament and of the Council]. Brussels.

Free Trade Agreement between Chile and Central America (2002), Chile- Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, and Nicaragua, inforce with Costa Rica since 14 of February of 2002, with El Salvador since 1 of June of 2022, with Honduras since 19 of July of 2008, with Guatemala since 23 of March of 2010, with Nicaragua since 19 of October of 2012, Chilean Sub secretary of International Economic Relations. Available at: <https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/centroamerica>

Free Trade Agreement between Chile and Japan (2007), signed on 27 of March of 2007, inforce since 3 of September of 2007, Chilean Sub secretary of International Economic Relations. Available at: <https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/japon>

Free Trade Agreement between Chile and Mexico (1998), Mexico-Chile, signed on 17 April 1998, inforce since 31 of July of 1999, Chilean Sub secretary of International Economic Relations. Available at: <https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/mexico>

Free Trade Agreement between Chile and South Korea (2003), signed on February 2003, inforce since 1 of April of 2004, Chilean Sub secretary of International Economic Relations. Available at: <https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/corea-del-sur>

Free Trade Agreement between Chile and Türkiye (2009), signed on 14 of July of 2009, inforce since 1 of March of 2011, Chilean Sub secretary of International Economic Relations. Available at: <https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/turquia>

Free Trade Agreement between Chile and the United States (2003), signed on 6 of June of

2003, inforce since 1 of January of 2004, Chilean Sub secretary of International Economic Relations. Available at: <https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/ee-uu>

Free Trade Agreement between Chile and Uruguay (2016), signed on 4 of October of 2016, inforce since 13 of December of 2018, Chilean Sub secretary of International Economic Relations. Available at: <https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/uruguay>

Free Trade Agreement between Peru and China (2009), Peru-China, signed on 28 of April of 2009, inforce since 1 of March of 2010, Peruvian Ministry of International Commerce and Tourism. Available at: https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/China/Documentos/ingles/Anexos_ingles/Anexo_10_Indicaciones_Geograficas_ingles.pdf

Free Trade Agreement Peru – Costa Rica (2011), signed on 26 of May of 2011, inforce since 1 of June of 2013, Peruvian Ministry of International Commerce and Tourism. Available at: https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/Costa_Rica/Documentos/espanol/Cap_9_Propiedad_Intelectual.pdf

Free Trade Agreement Peru - Guatemala (2011), signed on 6 of December of 2011, not inforce up to August 6, 2023, Peruvian Ministry of International Commerce and Tourism. Available at: https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/Por_entrar_Vigencia/Guatemala/Documentos/textos_final/Propiedad_Intelectual.pdf

Free Trade Agreement Peru - Honduras (2015), signed on 29 of May of 2015, inforce since 1 of January of 2017, Peruvian Ministry of International Commerce and Tourism. Available at: https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/Honduras/Documentos/textos_del_acuerdo_peru_honduras/capitulo_09_propiedad_intelectual.pdf

Free Trade Agreement between Peru and Korea (2011), Peru-Korea, signed on 21 of March of 2011, inforce since 1 of August of 2011, Peruvian Ministry of International Commerce and Tourism. Available at: https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/Corea_Sur/Documentos/Ingles/17_KPFTA_Intellectual_Property_Rights_Annex_17A.pdf

- Free Trade Agreement Peru – Panama (2011), signed on 25 of May of 2011, inforce since 1 of May of 2012, Peruvian Ministry of International Commerce and Tourism. Available at: https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/Panama/Documentos/Propiedad_Intelectual_Texto_Final.pdf
- Frankel, S. (2017). Geographical indications and mega-regional trade agreements and negotiations, 147-167. In I. Calboli, & N. Loon. Geographical indications at the crossroads of trade, development and culture. Focus on Asia-Pacific. Cambridge University Press. Available at: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/3E2DD2994578FC243041D3EEFFEC39B3/9781107166332AR.pdf/Geographical_Indications_at_the_Crossroads_of_Trade_Development_and_Culture.pdf?event-type=FTLA
- Gangjee, D. (2012). Relocating the Law of Geographical Indications. Cambridge University Press. Available at: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139030939>
- General Directorate of the Mexican Institute of Industrial Property (2006). Declaration of Refusal of Protection according to article 5.3. of Lisbon Agreement. Peruvian Application for the registration of Pisco. International registration number concerns: 865. Available at: https://lisbon-express.wipo.int/pdf/WITHREFUS_11822_0865_mx.pdf
- Gervais, D. (2012). Traditional innovation and the ongoing debate on the protection of geographical indications. In P. Drahos, & S. Frankel, Indigenous peoples' innovation. Intellectual property pathways to development (pgs. 121-146). ANU Press. Available at: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt24hfgx.12>
- Government of Peru. (2023). Demanda internacional del Pisco se incrementa en casi 50 %. Available at: <https://www.gob.pe/institucion/promperu/noticias/697026-demanda-internacional-del-Pisco-se-incrementa-en-casi>
- Gutiérrez, G. (2019). Pisco Elqui, el nombre engañoso. Pisco Certificate. Available at: <https://www.embaperu.ch/wp-content/uploads/2020/07/PISCO-ELQUI-EL-NOMBRE-ENGANOSO.pdf>
- Hinojosa, R. (2019). Pisco Elqui: conoce la verdadera historia de una ciudad hecha a la medida. El Comercio. Available at: <https://elcomercio.pe/somos/historias/pisco-elqui-historia-ciudad-inventada-noticia-ecpm-620157-noticia/>
- Hughes, J. (2017). The Limited Promise of Geographical Indications for Farmers in Developing Countries, 61-68. In Geographical Indications at the Crossroads of Trade Development, and Culture (Focus on Asia-Pacific). Edited by Calboli, I., & Wee Loon, N. Cambridge University Press. Available at: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/3E2DD2994578FC243041D3EEFFEC39B3/9781107166332AR.pdf/Geographical_Indications_at_the_Crossroads_of_Trade_Development_and_Culture.pdf?event-type=FTLA
- Industrial Property National Institute [INAPI]. (n.d.). Chile. Indicación geográfica. Available at: <https://www.inapi.cl/sello-de-origen/tipos-de-sello/indicacion-geografica>
- Industrial Property Office of the Czech Republic (2006). Declaration of Refusal of Protection according to article 5.3. of Lisbon Agreement. Peruvian Application for the registration of Pisco. International registration number concerns: 865. Available at: https://lisbon-express.wipo.int/pdf/RF_11817_0865_cz.pdf
- International Trademarks Department of the of the Industrial Property Office of the Slovak Republic (2006). Declaration of Refusal of Protection according to article 5.3. of Lisbon Agreement. Peruvian Application for the registration of Pisco. International registration number concerns: 865. Available at: https://lisbon-express.wipo.int/pdf/RF_11824_0865_sk.pdf
- International Trademarks Section of Hungary (2006). Declaration of Refusal of Protection according to article 5.3. of Lisbon Agreement. Peruvian Application for the registration of Pisco. International registration number concerns: 865. Available at: https://lisbon-express.wipo.int/pdf/RF_11819_0865_hu.pdf
- Islamic Republic of Iran Industrial Property Office (2007). Declaration of Refusal of Protection according to article 5.3. of Lisbon Agreement. Peruvian Application for the registration of Pisco. International registration number con-



- cerns: 865. Available at: https://lisbon-express.wipo.int/pdf/RF_11820_0865_ir.pdf
- Joelson, D. (2004). The Pisco war. *Gastronómica*, 4(1), 5-7. Available at: <https://www.jstor.org/stable/23208637>
- Kannan, S. (2008). India and Pakistan link to protect Basmati. *BBC News*. Available at: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7246900.stm>
- Kireeva, I., & O'Connor, B. (2010). Geographical indications and the TRIPS Agreement: what protection is provided to geographical indications in WTO members? *The Journal of World Intellectual Property*, 13(2), 275-303. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2009.00374.x>
- La Nación. (2012). La Rioja española se enfrenta con La Rioja argentina por vinos. <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-rioja-espanola-se-enfrenta-con-la-rioja-argentina-por-vinos-nid1473683/>
- Landes, W., & Posner, R. (2003). *The economic structure of Intellectual Property Law*. Harvard University Press. ISBN 9780674012042
- Latif, A., & Adil, A. (2021). Pakistani, Indian exporters agree to share Basmati rice ownership. Available in: <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/pakistani-indian-exporters-agree-to-share-basmati-rice-ownership/2271367#>
- MacMillan, I., & McGrath R. (1997). Discovering New Points of Differentiation. *Harvard Business Review*. Available at: <https://hbr.org/1997/07/discovering-new-points-of-differentiation>
- Menapace, L., Moschini, G.C. (2012). Quality Certification by Geographical Indications, Trademarks and Firms Reputation. *European Review of Agricultural Economics*, 39, Issue 4, 539-556. Available at: <https://academic.oup.com/erae/article/39/4/539/539602>
- Menapace, L., & Moschini, G. (2014). Strength of protection for geographical indications: promotion incentives and welfare effects. *American Journal of Agricultural Economics*, 96(4), 1030-1048. Available at: <https://www.jstor.org/stable/24476932>
- Ministry of Agriculture. (1931). Decree with force of Law 18117 of May 15, 1931. [By which the Pisco producing area is limited to some departments]. Santiago.
- Ministry of Agriculture. (2000). Supreme Decree 521 of May 27, 2000. [The regulation of the denomination of origin of Pisco is established]. Lima.
- Ministry of Agriculture. (2023). Ministerio de Agricultura celebra Día del Pisco y compromete acompañamiento a los pequeños productores. Available at: <https://minagri.gob.cl/noticia/ministerio-de-agricultura-celebra-dia-del-pisco-y-compromete-acompanamiento-a-los-pequenos-productores/>
- Ministry of Economy. (1946). Ministerial Resolution 1206 of September 30, 1946. Lima.
- Ministry of Economy. (2007). Law 19039 of January 26, 2007. [Industrial Property Law]. Santiago.
- Ministry of Production. (1999). Ministerial Resolution 055-99-ITINCI/DM of May 6, 1999. [Declared each July 4 as National Day of Pisco]. Lima.
- Ministry of Production. (n.d.). Directorio de productores de Pisco. Available at: <https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-directorio/directorio-productores-Pisco>
- Mitchell, J., & Terry, W. (2011). Contesting Pisco: Chile, Peru, and the politics of trade. *Geographical Review*, 101(4), 518-535. Available at: <https://www.jstor.org/stable/23208637>
- Moran, W. (1993). The wine appellation as territory in France and California. *Annals of the Association of American Geographers*, 83(4), 694-717. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1993.tb01961.x>
- National Institute of Appellations of Origin of France (2006). Declaration of Refusal of Protection according to article 5.3. of Lisbon Agreement. Peruvian Application for the registration of Pisco. International registration number concerns: 865. Available at: https://lisbon-express.wipo.int/pdf/RF_11818_0865_fr.pdf
- National Institute of Viticulture. (2002). Resolution C-32/2002 of November 14, 2002. [Which establishes the recognition of indica-

tions of origin to all wines from, among other places, La Rioja]. Buenos Aires.

Nudman, V. (2007). Protección internacional de la denominación de origen Pisco chileno: de la controversia con Perú y en particular del arreglo de Lisboa y la inscripción del Pisco peruano en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [Tesis de pregrado]. Universidad de Chile. Available at: https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113067/de-nudman_v.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Oxford English Dictionary. (n.d.). Homonymous. https://www.oed.com/dictionary/homonymous_adj?tab=factsheet#1513067

Paúl, F. (2021). Guerra del Pisco entre Chile y Perú: la nueva estrategia chilena para defender su producción en el mundo (y enfrentar al mercado limeño). BBC News. Available at: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57798942>

Patent Office of the Republic of Bulgaria (2006). Declaration of Refusal of Protection according to article 5.3. of Lisbon Agreement. Peruvian Application for the registration of Pisco. International registration number concerns: 865. Available at: https://lisbon-express.wipo.int/pdf/WITHREFUS_11815_0865_bg.pdf

Peru-Mexico Trade Integration Agreement (2011), Peru-Mexico, signed on 6 of April of 2011, inforce since 1 of February of 2012, Peruvian Ministry of International Commerce and Tourism. Available at: https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/Mexico/Documentos/Reconocimiento_mutuo_de_denominaciones_de_origen.pdf

Peruvian Ministry of International Commerce and Tourism (n.d.). Acuerdos Comerciales del Perú, Available at: https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/Por_entrar_Vigencia/Guatemala/Textos_Acuerdo.html

Peruvian National Institute of Culture. (1988). Chief Resolution 179 of April 7, 1988. [Pisco was declared as “cultural Peruvian national heritage”]. Lima.

Presidency of the Council of Ministers. (2008). Legislative Decree 1075 of June 27, 2008. [Incorporates all the amendments up to Legislative Decree 1397]. Lima.

Ragnekar, D., & Kumar, S. (2010). Another look at basmati: genericity and the problems of a transborder GI. *Journal of World Intellectual Property*, 13(2), 202-230. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2009.00391.x>

Real academia Española [RAE]. (n.d.). Homónimo. <https://dle.rae.es/hom%C3%B3nimo>

Rudzis, T., & Panomariovas, A. (2017). Legal presumptions in the context of contemporary criminal justice. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 58(3), 359-372. Available at: <https://doi.org/10.1556/2052.2017.58.3.7>

Salazar, R., Louwaars, N., & Visser, B. (2007). Protecting farmers' new varieties: new approaches to rights on collective innovations in plant genetics resources. *World Development*, 35(9), 1515-1528. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2006.05.019>

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe [SELA]. (2021). Chile y Perú calientan motores para la promoción de sus Piscos en Asia. Available at: <https://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20210430/si/72407/Pisco>

Trade Agreement between Peru and the European Union (2012), Peru-EU, signed on 26 of June of 2012, inforce since 1 of March of 2013, Peruvian Ministry of International Commerce and Tourism. Available at: https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/Union_Europea/Documentos/ingles_2012_06/anexo_XIII.pdf

Trade Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, on the one hand, and the Republic of Colombia, the Republic of Ecuador and the Republic of Peru, on the other (2019), signed on 15 de mayo de 2019, inforce since 31 of December of 2020, Peruvian Ministry of International Commerce and Tourism. Available at: https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/Reino_Unido/Documentos/TRADE_AGREEMENT_BETWEEN_THE_UNITED_KINGDOM_OF_GREAT_BRITAIN_AND_NORTHERN_IRELAND_OF_THE_ONE_PART_AND_COLOMBIA_ECUADOR_AND_PERU-English_language.pdf

Trademarks, Designs and Models Department of the National Institute of Industrial Property



- of Portugal (2006). Declaration of Refusal of Protection according to article 5.3. of Lisbon Agreement. Peruvian Application for the registration of Pisco. International registration number concerns: 865. Available at: https://lisbon-express.wipo.int/pdf/RF_11823_0865_pt.pdf
- Westhoff, R. (2019). ¿Chileno o peruano? La investigación que zanjaría el origen del Pisco. El Definido. Available at: <https://eldefinido.cl/actualidad/pais/8784/Chileno-o-peruano-La-investigacion-que-zanjaria-el-origen-del-Pisco/>
- Wikiwand. (N.d.). Pisco Elqui. Available at: https://www.wikiwand.com/en/Pisco_Elqui
- WIPO Magazine. (2006). IP and business: trademark coexistence. https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html
- World Intellectual Property Organization [WIPO]. (1883). Paris Convention for the Protection of Industrial Property. WIPO.
- World Intellectual Property Organization [WIPO]. (1891). Madrid Agreement for the Repression of False and Deceptive Indications of Source on Goods. WIPO.
- World Intellectual Property Organization [WIPO]. (1958). Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration. WIPO.
- World Intellectual Property Organization [WIPO]. (1966). Monthly review of the United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI). WIPO. Available at: <https://doi.org/10.34667/tind.38054>
- World Intellectual Property Organization [WIPO]. (2000). Possible solutions for conflicts between trademarks and geographical indications and for conflicts between homonymous geographical indications. WIPO. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_5/sct_5_3.pdf
- World Intellectual Property Organization [WIPO]. (2015). Geneva Act of the Lisbon Agreement. WIPO.
- World Intellectual Property Organization [WIPO]. (2000). Possible solutions for conflicts between trademarks and GIs and for conflicts between homonymous GIs. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Fifth Session, Geneva, September 11 -15, 2000.
- World Intellectual Property Organization [WIPO]. (n.d.). WIPO Lex. Available at: <https://www.wipo.int/wipolex/en/index.html>
- World Intellectual Property Organization [WIPO]. (n.d.). Lisbon Express/PISCO. Available at: <https://rb.gy/r8bqy>
- World Trade Organization [WTO]. (1994). TRIPS Agreement. WTO
- World Trade Organization [WTO]. (n.d.). The Doha Round. WTO. Available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm#development

Tratado OMPI sobre Propiedad Intelectual/Recursos Genéticos/ Conocimientos Tradicionales Asociados

WIPO Treaty on Intellectual Property / Genetic Resources / Associated Traditional Knowledge

— Martín Michaus R.* —

Resumen

En la Conferencia Diplomática de 2024 en la OMPI, tras 25 años de negociación entre países megadiversos y usuarios de recursos genéticos, se aprobó el “Tratado sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados”. Su objetivo es mejorar la calidad del sistema de patentes en estos ámbitos y evitar concesiones erróneas. Para ello, establece dos mecanismos: el “Requisito de Divulgación” y los “Sistemas de Información”. El primero fue ampliamente debatido, y el segundo requiere apoyo a oficinas de patentes e indígenas. Este estudio analiza sus implicaciones, implementación y relación con acuerdos como el Protocolo de Nagoya y el ADPIC. WIPO Treaty on Intellectual Property / Genetic Resources / Associated Traditional Knowledge.

Palabras clave

OMPI, Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales, Tratado.

Abstract

At the 2024 WIPO Diplomatic Conference, after 25 years of negotiations between megadiverse countries and users of genetic resources, the “Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources” was approved. Its goal is to improve the quality of the patent system in these areas and prevent erroneous grants. To achieve this, it establishes two mechanisms: the “Disclosure Requirement” and “Information Systems.” The first was widely debated, while the second requires support for patent offices and Indigenous peoples. This study analyzes its implications, implementation, and relationship with agreements such as the Nagoya Protocol and TRIPS.

Keywords

WIPO, Intellectual Property, Genetic Resources, Traditional Knowledge, Treaty.

* Consejero del despacho Basham, Ringe y Correa, S.C., Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, Maestro en Derecho Comparado por la Universidad de Illinois, Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Panelista y Asesor del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Expresidente: (1) Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), (2) Grupo Mexicano de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI). (3) Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Miembro de la Asociación de Profesores e Investigadores en Propiedad Intelectual. Profesor de Propiedad Intelectual en la Universidad Anáhuac y Universidad Panamericana de México y del Máster de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en Madrid, España. Conferencista en diferentes foros nacionales e internacionales.

Introducción

El pasado mes de mayo del 2024, se llevó a cabo la Conferencia Diplomática, en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que había sido convenida por la Asamblea General, desde el mes de Julio del 2022 con el fin de concluir las negociaciones de un Instrumento Internacional relacionado con Propiedad Intelectual, Acceso a Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados. Por acuerdo de los países miembros de OMPI, en el año 2000 fue establecido el Comité Intergubernamental (CIG), en Propiedad Intelectual (PI), Conocimientos Tradicionales (CT), Recursos Genéticos (RG) y Expresiones Culturales Tradicionales (ECT) de acuerdo con el mandato de la Asamblea General, sus tareas se encontraba el estudio, discusión, negociación y eventual aprobación de posibles instrumentos internacionales relacionados con este tema por demás complejo.

Si bien, después de más de veinte años de negociaciones, se logró la aprobación del tratado en cuestión, debe precisarse que existen otros dos proyectos de tratados internacionales, uno relacionado con los (CT) y otro respecto a la protección de las (ECT), que se encuentra en proceso de negociación.

En este estudio mencionaremos someramente el contexto histórico, los objetivos que se buscan con este instrumento internacional y analizaremos los mecanismos para alcanzarlos, como son el “Requisito de Divulgación” y “Sistemas de Información”, así como otros aspectos relevantes, del Tratado como la “No retroactividad”, el “Proceso de entrada en vigor” y el “Apoyo Mutuo con otros Tratados Internacionales”, como lo son el “Tratado de Cooperación en Materia de Patentes”(PCT), el “Protocolo de Nagoya”(Prot Nag), el de “Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” Propiedad Intelectual (ADPIC) y la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” (DNUPI)

I. Contexto histórico

Según una nota del Organismo, este Instrumento Internacional se trata del primer Tratado de la OMPI que aborda la interrelación de la Propiedad Intelectual con los (RG) y los (CT), y que incluye específicamente disposiciones para los Pueblos Indígenas y las comunidades locales.

A lo largo de los años ha existido un amplio debate sobre la forma en que el sistema de Propie-

dad Intelectual(PI), puede promover de manera más eficaz la protección a la Biodiversidad y más específicamente a los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica de 1992(CDB), qué surgió como consecuencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, (RIO+20) llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil conocida como “Cumbre de la Tierra” que tenía tres objetivos:

- a) El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNCCO);
- b) El Convenio Marco de las Naciones Unidas contra la Desertificación(UNCCO); y
- c) El Convenio de Diversidad Biológica. Es interesante mencionar como dato histórico, que fue en el año 1992, en el que se llevó a cabo “La Cumbre de la Tierra”, en Brasil cuyo objeto de celebración fue lo que algunos denominaron los “500 años el Descubrimiento de América” y otros, “El Encuentro de dos Culturas”. Como resultado de la reunión internacional, se consideró que los (RG) que se habían considerado a la libre disposición de la humanidad, dejaran de estarlo y pasarán a ser parte de la soberanía de los estados y por consecuencia el acceso a los mismos, requeriría de la autorización del Estado correspondiente, así como del consentimiento previo e informado de las Comunidades Indígenas en donde se encontrarán. Se previó que su utilización requeriría un acuerdo equitativo entre el proveedor del recurso genético y el adquirente, para una distribución justicia equitativa de los beneficios que se derivaran de la utilización de estos.

Entre los objetivos de la CDB se encuentran:

- a) La conservación de la diversidad biológica;
- b) El uso sostenible de sus componentes; y
- c) La participación justa, equitativa y eficiente de los beneficios derivados de la utilización sostenible de sus componentes como son los RG.

La CDB contiene disposiciones sobre los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañan estilos tradicionales de vida pertinente a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. En el convenio se reconocen las artesanías, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales como factores importantes del mantenimiento de su cultura y autosuficiencia en el desarrollo económico. Los gobiernos deben facilitar los contactos y la cooperación entre los pueblos y los gobiernos para preservar el respeto a su integridad siempre contando con la participación de todos los interesados.



La CDB reconoce el derecho soberano de los estados sobre sus recursos biológicos, así como la cercana dependencia con el conocimiento tradicional de los pueblos y Comunidades Indígenas que implican estilos de vida basados en estas riquezas. Como se mencionó, la CDB prevé la conveniencia de compartir los beneficios de manera equitativa por el uso y la explotación del conocimiento tradicional y las innovaciones. La CDB, reserva a los estados el derecho de explotar sus propios recursos, contraviniendo la creencia anterior que todo era Patrimonio de la Humanidad (Arts. 3 y 15.1). Los tres principales objetivos del (CDB) son: a) la conservación de la diversidad biológica b) la utilización sostenible de sus componentes; y c) la participación justa y equitativa que se deriven de la utilización de los RG (Michaus Romero 2019, p. 121)

Para lograr el tercero de estos objetivos, el 21 de octubre de 2010 en la ciudad Nagoya, Japón se adoptó el Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los (RG) y Participación Justa y Equitativa de los Beneficios. En el PN se establecen las condiciones de cooperación acordadas entre las partes contratantes y se promueve el uso de RG vinculados con los CT. al fortalecer la oportunidad de compartir de manera justa y equitativa los beneficios que permitan que las comunidades puedan beneficiarse del uso de sus conocimientos, innovaciones y prácticas.

En cuanto a la transferencia de tecnología, el convenio establece que ésta deberá hacerse en condiciones que tengan en cuenta la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual de las partes y sean compatibles con ella. Debe asegurarse el intercambio de los resultados de las investigaciones técnicas científicas y socioeconómicas, así como la información sobre programas de capacitación y de estudio, conocimientos especializados, conocimientos autóctonos y tradicionales. Debe prestarse especial atención en el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional, mediante el fortalecimiento los recursos humanos y la creación de instituciones

Actualmente existen 168 países signatarios de la CDB, de un total de 196 que se adhirieron. Por otra parte 141 países han ratificado el (PN), pero solo 92 lo han firmado. Un número considerable de países, no han implementado en sus legislaciones los principios de este último ya sea en lo ambiental o en la de PI y por varios años no existió consenso, sobre la posible armonización en un nuevo tratado para la aplicación obligatoria u

optativa del "RDP", al momento de solicitar una patente.

Por otra parte, en el año 2001, se llevó a cabo la primera reunión del Comité Intergubernamental de OMPI(CIG), que por mandato de la Asamblea General, tuvo a su cargo el proceso y desarrollo de las negociaciones del Tratado recientemente aprobado.

En el 2002 por invitación de la Conferencia de las Partes (COP), OMPI preparó un estudio técnico sobre los métodos que rigen el sistema de patentes y los requisitos de divulgación para los RG y CT. Los resultados de este estudio estuvieron disponibles en la COP del 2004. En el año 2007, la OMPI adoptó la Agenda de Desarrollo y La Declaración De las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y para el 2010 se celebró y aprobó el Protocolo de Nagoya. Es en el 2012, cuando surgió en el (CIG) un primer documento consolidado, que en el 2019 se transformó en un documento preparado por quien presidía dicho Comité, como un documento Internacional. En el 2022, la Asamblea General tomó la decisión en convenir, en una Conferencia Diplomática, por lo que en el 2023, se realizaron sesiones especiales de preparación, para que en el 2024, finalmente se aprobara el "Tratado de la OMPI, Sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales"

II. Objetivos del tratado de la OMPI

En el preámbulo del Tratado, se manifiesta que las partes están deseosas de promover la eficacia, transparencia y calidad del sistema de patentes en relación con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. Se subraya la importancia de que las oficinas de patentes tengan acceso a información adecuada sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos para impedir que se concedan erróneamente patentes sobre invenciones que no sean nuevas ni conlleven actividad inventiva con respecto a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genético.

Reconocen la función que podría cumplir el sistema de patentes para contribuir a la protección de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y que un requisito de divulgación internacional en relación con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos en la solicitud de patente contribuye a la seguridad y

coherencia jurídicas y, por tanto resulta beneficioso que el sistema de patentes y para los proveedores y usuarios de dichos recursos y conocimientos. Las partes del tratado están conscientes de la “Declaración de las Naciones Unidas para el Derecho de los Pueblos Indígenas” y del compromiso a alcanzar los fines expuestos en ella y afirman hacer todo lo posible para incluir a los pueblos indígenas de las comunidades locales, según proceda al aplicar el presente Tratado.

III. Objetivos del Tratado y Mecanismos para alcanzarlos.

3.1. Objetivos previstos en el tratado (art 1)

a) Aumentar la eficacia, la transparencia y calidad del sistema de patentes en lo que respecta a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos;

b) Impedir que se concedan erróneamente patentes para invenciones que no sean nuevas ni conlleven la actividad inventiva en lo que respecta a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos.

3.2. Mecanismos

Los mecanismos para alcanzar estos objetivos son dos fundamentalmente, el “Requisito de Divulgación”, previsto en el artículo tercero del tratado y el “Sistema de Información” que contempla, el artículo sexto del mismo documento.

En este estudio, si bien analizaremos los dos mecanismos que guardan la misma importancia y se requieren para el funcionamiento del tratado, así como el cumplimiento de sus objetivos, haremos énfasis en el primero de ellos, es decir en lo que se ha denominado “Requisito de Divulgación Previa en materia de Solicitudes de Patentes, Relacionado con el Acceso a Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados (RDP)”, en virtud de las implicaciones que puede tener en los usuarios del sistema, como los solicitantes de patentes, pero también para las comunidades indígenas, en donde se encuentran los recursos genéticos. Así también, porque hay países que, en sus legislaciones, ya sea ambientales o de propiedad intelectual tienen previsto, de alguna forma este requisito de divulgación, y cuentan con experiencia en su aplicación, esto sin perjuicio de países que aún no sean miembros del PN y que tampoco tengan pensado en adherirse a este tratado de la OMPI.

3.2.1. Requisito de Divulgación en el Derecho de Patentes.

Las invenciones se protegen a través del otorgamiento de la patente, existen invenciones patentables y no patentables. Para que una invención sea patentable, debe cumplir con tres requisitos, previstos en las legislaciones de patentes, de prácticamente todos los países. Estos requisitos son: a) Novedad, b) Actividad Inventiva y c) Aplicación Industrial. Por razones de espacio no nos detenemos a analizarlos, pero, mencionaremos que son esenciales al momento de estudiar por parte de la autoridad la patentabilidad de la invención, y determinar el otorgamiento o negativa de la patente.

La patente, confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación, por un tiempo determinado, que es de 20 años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente y por consecuencia el titular del derecho puede excluir a terceros que no cuenten con su autorización o consentimiento para explotarla, en los términos que esté descrita y delimitada en el capítulo reivindicatorio. El pago de las tasas y explotación de la invención permite que la misma se mantenga en vigor. El que se divulgue con suficiente detalle al momento de solicitarla, se fomenta la innovación y por consecuencia la mejora continua de las tecnologías. Es así, que la divulgación forma parte de la base fundamental del derecho de patentes. Si la invención no se divulga totalmente, puede traer como consecuencia su invalidez. En el proceso de la obtención de la patente, se le puede requerir al solicitante que divulgue la mejor manera conocida para llevar a cabo la invención reivindicada, que puede ser una manifestación, del “estado de la técnica y constituye una forma para corroborar, si el inventor que aparece en la solicitud es en realidad el verdadero inventor.

En la legislación de los distintos países, particularmente miembros de la Convención de París, del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el ADPIC, entre otros, prevén el requisito de divulgación en diferentes momentos, como pueden ser al momento de solicitar la patente o durante el procedimiento de la misma, o una vez otorgada la patente correspondiente, o por requerimiento de la Corte o Autoridad Administrativa en los casos de infracción o invalidez de la patente. Este requisito de divulgación puede ser en algunos países, espontáneo o en algunos otros bajo ciertas circunstancias por requerimiento del examinador de la oficina de patentes o de la autoridad admi-



nistrativa o judicial que tenga el caso, para evaluar su otorgamiento, su posible validez o invalidez, o la invasión del derecho conferido a su titular. En el proceso de divulgación, es relevante considerar según la ley del país de que se trate, si las publicaciones de los documentos de patentes constituyen un arte previo o no pueden serlo, respecto a solicitudes de patentes relacionadas, como continuación en parte o divisionales. Así también respecto de solicitudes de patente que hayan sido publicadas o aún no publicadas o cualquier otra información como productos, fotografías información en internet, conocimientos tradicionales, acceso a recursos genéticos o información concerniente aún uso previo.

3.2.2. Requisito de Divulgación en las Solicitudes de Patente, Relacionados con el Acceso a Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados a Recursos Genéticos.

Previo al estudio de lo que puede consistir el requisito de divulgación, relacionado con el acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, es conveniente tratar de precisar lo que se entiende por recurso genético y por conocimientos tradicionales, así como su fuente, aunque no se cuentan con definiciones universalmente aceptadas,

Para efectos del Tratado, en el artículo segundo que contiene una lista de términos;

se establece que se entenderá por:

- a). "Material Genético".- Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia.
- b). "Recursos Genéticos".- El material genético de valor real o potencial.
- c). "Fuente de los Recursos Genéticos".-Cualquier fuente de la que el solicitante haya obtenido los recursos genéticos,, por ejemplo un centro de investigación un banco de genes, Pueblos Indígenas y comunidades locales, el sistema multilateral del tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura(ITPGR-FA) o cualquier otra conexión o depósito ex situ de recursos genéticos.
- d). Fuente de Conocimientos Tradicionales Asociados a los Recursos Genéticos. -Cualquier fuente de la que el solicitante haya obtenido los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, por ejemplo, las publicaciones científicas, las bases de datos accesibles al público, las solicitudes de patente y las publicaciones sobre patentes.

Cabe mencionar, que en una nota al pie del artículo dos del Tratado, se precisa, que la definición de "recursos genéticos", en concordancia con la manera en que se entiende el término en el contexto del Convenio sobre la Diversidad Biológica, no tiene por fin incluir los "Recursos Genéticos Humanos"

Por su parte el Convenio sobre la Diversidad Biológica ha definido a los recursos genéticos como a todo aquel material de origen vegetal, animal o microbiano que contiene unidades funcionales de la herencia o genes y que presente valor real o potencial. Los recursos genéticos de las plantas cultivadas y de los animales domésticos constituyen la base biológica de la seguridad alimentaria mundial.

Para OMPI, el término de "recursos genéticos" (R.G.) se refiere al material genético de valor real o potencial. Es todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia. Como ejemplos cabe citar material de origen vegetal, animal o microbiano como puedan ser las plantas medicinales, los cultivos agrícolas y las razas animales.

Los Recursos Genéticos, se vinculan con la propiedad intelectual, puesto que si bien, tal como se encuentran en la naturaleza, no son creaciones de la mente humana, y por ello no pueden protegerse directamente como propiedad intelectual (P.I.) ; no obstante, hay algunas cuestiones de P.I. relacionadas con los R.G, como por ejemplo las invenciones o las variedades vegetales basadas en los R.G., o desarrolladas a partir de los mismos, (estén o no relacionadas con los C.T.) pueden protegerse mediante patentes o derechos de obtentor.

En la consideración de las cuestiones de P.I. relacionadas con los R.G., la labor de la OMPI complementa los marcos de acceso y participación en los beneficios que establecen el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Nagoya así como el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida con la siglas en inglés (FAO).

Los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura son la materia prima de la que el mundo depende para mejorar la productividad y calidad de los cultivos, la ganadería, la silvicultura y la pesca, así como para mantener poblaciones saludables de especies silvestres.

Por su parte, los CT, contienen un valor intrínseco, social, cultural, espiritual, económico, científico,

intelectual y educativo. No se trata de sistemas estéticos, sino que constituyen un marco diverso de innovación y creatividad continua, que beneficia a las Comunidades Indígenas y a la sociedad en general. Se entienden como, el conocimiento, el saber hacer, contar con ciertas habilidades y desarrollar prácticas e innovaciones, que tienen como una característica común, pasar de generación en generación en un contexto tradicional. Forman parte del estilo de vida tradicional de las Comunidades Indígenas, quienes actúan como guardianes o custodios de los CT, de su comunidad. Del desarrollo de los CT, por parte de las comunidades, se pueden generar nuevas tecnologías y por consecuencia diversos campos tecnológicos orientados a una amplia gama de tecnologías como la de los alimentos, pesquera, agroalimentaria, agropecuarias, de la salud y de recreación, de la información y comunicación, de la construcción, manufactura, entre otras.

En lo que se refiere, al Requisito de Divulgación, y las solicitudes de patente relacionado con el acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados, es conveniente señalar como antecedente, que en el año en el año 2002 a invitación a la conferencia de las partes (COP), en el CDB, OMPI preparó un Estudio Técnico sobre los Métodos que Rigen en el Sistema de Patentes relacionados con los RG y CT. Los resultados de este estudio estuvieron disponibles en la COP del 2004. En el 2016 en la 29ª sesión del CIG, publicó un segundo estudio ratificando el estudio técnico presentado el 2004. En el 2017 OMPI, publicó un tercer estudio con una experiencia y perspectivas enriquecidas, pero considerando que la investigación científica moderna y explotación de recursos genéticos y conocimientos tradicionales podrían ofrecer beneficios a la humanidad. (OMPI 2017).

En el estudio se hace el cuestionamiento de cómo el sistema de patentes puede auxiliar a los científicos, empresas comerciales, sector público instituciones de investigación y la sociedad civil para lograr estos beneficios y al mismo tiempo salvaguardar los derechos e intereses de los países ricos en biodiversidad, innovadores, comunidades indígenas y locales, así como a la comunidad científica. Para esos años algunos países ya habían implementado en sus legislaciones sobre patentes el (PDR), relacionado con GR y CT. Actualmente aproximadamente 30 países lo tienen previsto. Algunos en su legislación de PI, como Alemania, Bélgica, Comunidad Andina, (Decisión 486), China, Dinamarca, España, India, Suiza, Unión Europea (Directiva 98/44/EC), etc. Algunos solicitantes deben cumplir con el requisito, para el otorgamiento de la patente,

otros han incluido en sus regulación ambiental, de biodiversidad o de transferencia de tecnología un mecanismo similar consistente en la exhibición de un contrato licencia identificando la procedencia geográfica del RG y cumplir con los lineamientos de los acuerdos para la distribución de los beneficios previstos en el (PN); como Brasil, Costa Rica, Etiopía, Filipinas ,etc.

Algunos de los países que ya contemplan este requisito lo tienen con carácter voluntario (Unión Europea: Directiva 98/44/CE, 1998) y otros de carácter obligatorio. (Vietnam Circular N. 01/2007/TT-BKHCN, 2007) (Suiza Ley Federal de Patentes, 1954)

El requisito de carácter voluntario puede ser como parte de la tramitación de la patente sin ninguna consecuencia en su procedimiento de validez, mientras que un requisito obligatorio puede adoptar la forma de una mera formalidad en la tramitación de las patentes, con posibles consecuencias previas a la concesión o puede considerarse un criterio de patentabilidad con posibles implicaciones en la validez de las patentes. El requisito obligatorio puede ser respecto de formalidades, similar por ejemplo a la obligación de proporcionar detalles sobre los documentos de prioridad y así mantener esta fecha, pero también puede ser un requisito obligatorio de carácter sustantivo, en el sentido de que la evaluación de la patente (por un examinador o un tribunal) requiere que se determine si se ha cumplido el requisito antes de que se decida si debe concederse una patente (o mantenerse una patente existente) (OMPI 2017).

Por otra parte, como se ha mencionado, en algunos países este requisito de divulgación se ha introducido en la legislación sobre propiedad intelectual y en otros en la materia de biodiversidad o de acceso y participación en los beneficios, que en distintos casos puede aplicarse a diversos derechos de propiedad intelectual. En cuanto al contenido, la información divulgada, es importante el concepto de origen, que se ha entendido en sentido amplio para incluir, el origen real del recurso genético o del conocimiento tradicional, del país de origen, que permite determinar la jurisdicción de la que se obtuvo el material o una ubicación más específica (OMPI 2020).

3.2.3 “Requisito de Divulgación” en el Tratado de la OMPI

Uno de los mecanismos previstos en el tratado para cumplir con los objetivos señalados en el artículo



primero, es el consistente, en el “Requisito de Divulgación”, previsto en el artículo tercero, que prevé ciertas obligaciones para las partes contratantes, que podrían estructurarse de la siguiente manera:

a) Invención reivindicada en una solicitud de Patente, basada en RG

Exigencia de Divulgación:

El país de origen o en caso de desconocimiento, la fuente de los recursos genéticos. (Art 3, 3.1 a y b)

b) Invención reivindicada en una solicitud de patente basada en CT asociados a los RG

Exigencia de Divulgación:

Los Pueblos Indígenas o la comunidad local según corresponda que proporcionarán los CT asociados a RG o en caso del que el solicitante desconozca la información o no se aplique, se deberá divulgar la fuente de los CT asociados a RG. (Art 3. 3.2 a y b)

c) Desconocimiento de la Información, mencionada en A y B

Exigencia al Solicitante: Formule una declaración a tal efecto afirmando que el contenido de la declaración es verdadero y correcto a su conocimiento. (Art 3.3.3)

d) Orientación para:

- Cumplir con Requisitos
- Rectificar falta de inclusión de la información mínima en Arts. 3.1 y 3; o,
- Corregir divulgaciones erróneas o incorrectas.

e) No existe obligación de verificación.

Las Oficinas no estarán obligadas a verificar la autenticidad de la divulgación

f) Información divulgada a disposición del público.

Cada parte pondrá a disposición del público la información divulgada de conformidad con los procedimientos en materia de patentes, sin perjuicio de la protección de la información confidencial

Al final del texto del artículo tercero, se incluyeron dos “Declaraciones Concertadas”: La primera respecto a la exigencia de revelar el país de origen de los recursos genéticos, cuando la invención reivindicada esté basada en ellos.

Al respecto señala, que en el caso que haya más de un país de origen, el solicitante divulgará el país de origen en que se hayan obtenido realmente los recursos genéticos (Art 3.1.a).

La segunda “Declaraciones Concertadas”, precisa, que la expresión “según corresponda” del artículo 3.2., a) no debe interpretarse en el sentido de dar flexibilidad a las Partes Contratantes, para no exigir a los solicitantes que divulgue la información exigida en el artículo 3.2, a).

En la misma declaración, se señala, que para mayor certeza del artículo 3.2 a) se aplicará sin que tengan ningún efecto en el alcance del requisito de divulgación previsto en el artículo 3.

En el “Estudio Técnico sobre los Requisitos Divulgación en los Sistemas de Patentes Relativos a los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales” preparado por OMPI, por invitación de la CDB (OMPI 2004), se señala que los requisitos del derecho de patentes reconocidos son utilizados para exigir la divulgación de RG o CT, en aquellos casos en que es necesario el acceso al RG para que un experto en la materia pueda realizar la invención o lo haga de la mejor manera posible o los RG no estén disponibles, así también para que aún y cuando ya estén a disposición de expertos en la materia se cuente con una descripción íntegra de los RG.

En el caso de CT que pueden constituir una contribución a la invención tal como se reivindica, se le puede exigir al solicitante que divulgue el nombre del proveedor del CT, que podría ser considerado como coinventor. En el caso de que los CT estén relacionados con la invención reivindicada, y que puede incidir en la validez de la solicitud o sean necesarios para comprender el concepto inventivo, algunas legislaciones en el ámbito de patentes exigen su divulgación.

Conforme al estudio de OMPI antes citado, existen diversos vínculos entre el derecho de patentes y la justificación de la divulgación tanto en lo que se refiere a los RG como a los CT.

En algunos casos, en referencia a los RG, cuando es necesario su acceso para realizar o repetir la invención reivindicada, o para ejecutar el modo de realización preferido de la invención Respecto de los CT, para determinar si estos forman parte del estado de la técnica conocida por el solicitante y evaluar si la invención solicitada o reivindicada es nueva o no evidente. Así también en los supuestos

en que los CT, hayan sido suministrados directamente para poner a punto la invención y poder determinar si el proveedor o titular de los CT, puede ser considerado como coinventor.

Los requisitos de divulgación pueden proceder del derecho de patentes vigente o de otros principios distintos al mismo, respecto de los cuales, también se deriva una posible obligación para exigir la divulgación al acceso a los RG o CT, como pueden ser en las normas del CBD, FAO o el derecho contractual, a través de los contratos de licencia como mecanismos para aplicar las normas en la distribución justa y equitativa de los beneficios, en armonía con los principios contenidos en el PN.

Previo a la aprobación del tratado, y a lo largo de las negociaciones, así como en diferentes sectores de la industria y academia se hicieron cuestionamientos sobre la inclusión de este requisito de divulgación y la forma de implementarlo, frente a los países en los que en su legislación nacional ya se encontraba previsto.

Los que se pronunciaron a favor de incluir el requisito de divulgación en el tratado, pero además hacerlo exigible, es decir obligatorio sostenían lo siguiente:

- 1) Conferiría al Sistema de Patentes mayor certeza legal, transparencia y eficacia.
- 2) Facilitaría la identificación del arte previo y se reduciría el otorgamiento de patentes erróneas, por carecer de novedad o actividad inventiva.
- 3) Promovería la distribución equitativa de los beneficios.

Quienes, al contrario, cuestionaban la celebración del tratado y se oponían a la inclusión del “Requisito de Divulgación”, sostenían lo siguiente:

- 1) Desmotivaría a la innovación y las empresas mantendrían sus proyectos de investigación en el ámbito de los secretos industriales.
- 2) Generaría incertidumbre para los solicitantes y titulares de derechos.
- 3) El sistema de patentes no fue diseñado para estos propósitos.

IV. Sanciones y recursos

El Tratado prevé sanciones y recursos (Art 5), en el caso de incumplimiento de la obligación de proporcionar información exigida en el artículo 3 del presente tratado, que se refiere al Requisito de Divulgación.

El artículo prevé diferentes supuestos, dirigidos a garantizar el cumplimiento, previsto en el artículo tercero dejando a las Partes Contratantes, para que establezcan medidas jurídicas, administrativas y/o políticas, apropiadas eficaces y proporcionadas para hacer frente a dicho incumplimiento (Art. 5.1).

Estos supuestos son los siguientes:

a) Rectificación

En el artículo 5.2, se señala que sin perjuicio de lo previsto en el artículo 5.2 bis, cada parte contratante dará la posibilidad de rectificar la falta de divulgación de la información exigida en el artículo tercero antes de imponer sanciones u ordenar recursos

b) Exclusión de la Oportunidad de Rectificación

Una parte contratante podría excluir de la oportunidad de rectificación previsto en el artículo 5.2, en los casos en los que haya habido conducta o intención fraudulenta, según lo prescrito por la legislación nacional.

c) No se podrá Revocar, Invalidar o Despojar de fuerza jurídica los derechos de patente

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 5.4, ninguna Parte Contratante Revocará Invalidará, Despojará de fuerza jurídica los derechos de patente conferidos basándose solamente en que el solicitante no ha divulgado información especificada en el artículo tercero del Tratado. (Art5.3)

d) Sanciones o Recursos Posteriores a la Concesión

En el instrumento Internacional, se prevé (Art 5.4), que cada Parte Contratante podrá prever sanciones o recursos posteriores a la concesión cuando haya habido intención fraudulenta con respecto al requisito de divulgación del artículo tercero del tratado, de conformidad con su legislación nacional.

De los supuestos anteriores, puede inferirse, que:

a) Se deja a que Las Partes Contratantes de acuerdo con su legislación nacional, tomen medidas jurídicas administrativas y/o políticas, que garanticen el cumplimiento del artículo tercero del tratado.

b) En caso en que no se cumpliera con el requisito de divulgación, las Partes Contratantes no podrán revocar, invalidar, o despojar de fuerza al derecho de la patente.



c) En el caso que la omisión del Requisito de Divulgación, previsto en el artículo 3, haya sido o existido con intenciones fraudulentas, por parte del solicitante de la invención reivindicada basada en recursos genéticos o conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, las Partes Contratante, podrán prever sanciones o recursos posteriores, de conformidad con su legislación nacional.

V. Sistemas de información

El otro mecanismo previsto en el tratado para cumplir con los objetivos, mencionados en el artículo primero, está incorporado en el artículo sexto bajo el rubro, “Sistemas de Información”. Este precepto señala, que las Partes Contratantes podrán establecer sistemas de información (como base de datos) de recursos genéticos y conocimientos tradicionales, asociados a los recursos genéticos, sujetándolos a una condición fundamental, consistente en someterlo a la consulta cuando corresponda, con los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales y otros sectores interesados, teniendo en cuenta sus circunstancias nacionales (Art 6.1).

Las Partes Contratantes, con las salvaguardias apropiadas determinadas en consulta, cuando corresponda, con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, y otros sectores interesados, deberán dar a las oficinas acceso a dicho sistema de información con fines de búsqueda y exámenes de solicitudes de patente.

En el precepto, se precisa que dicho acceso a los sistemas de información puede estar sujeto a la autorización, cuando corresponda, de las Partes Contratantes que hayan establecido los sistemas de información (Art 6.2).

La Asamblea de las Partes Contratantes podrá establecer uno o varios grupos de trabajo técnico para abordar cualquier cuestión relacionadas con los sistemas de información, cómo la accesibilidad a las Oficinas con las salvaguardias apropiadas (Art 6.3)

Desde hace varios años ha existido el interés de diferentes países, así como de organismos internacionales como OMPI, para la creación de bases de datos y catalogación de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos. También se han hecho esfuerzos muy importantes, en lo que se refiere a las expresiones culturales tradicionales, pero que no forman parte de este estudio. En lo que se refiere, al “Sistema de Información” previsto en el Tratado, este por sí solo sería insuficiente, para cumplir con

los objetivos del mismo, sino que se vincula estrechamente con el primero de ellos. Es decir el de la “Divulgación Previa”, para balancear el sistema y por una parte sean los solicitantes de una patente que comprende la invención reivindicada, que revele la información del origen o fuente del recurso genético o del conocimiento tradicional, pero por la otra especialmente en las oficinas de patentes, al igual que las Comunidades Indígenas, cuente con esa base de datos que les permita cerciorarse, sobre la protección defensiva de los mismos.

Las bases de datos son importantes para determinar el origen de información o de la existencia del arte previo que les permiten a las autoridades revisar las solicitudes de patente y poder definir si cumplen con los niveles de novedad y actividad inventiva necesarios para otorgar un derecho de propiedad intelectual o en su caso tanto el recurso genético pero particularmente el conocimiento tradicional pudiera considerarse que se encuentran en el dominio público al estar accesible en diversas bases de datos.

Resulta complejo determinar una metodología o catalogación aceptada por todos los sectores para garantizar por una parte la protección de los intereses sociales, culturales y económico de los pueblos indígenas y las comunidades locales, Pero los esfuerzos realizados entre otros por OMPI, han contribuido a robustecer precisamente los “Sistemas de Información”, a que se refiere el tratado, sin perjuicio de los sistemas o base de datos desarrollados por diferentes países.

VI. No retroactividad., Firma y entrada en vigor

En el artículo cuarto, se establece que una Parte Contratante no impondrá las obligaciones previstas en el Tratado, en relación con las solicitudes de patente que hayan sido presentadas antes de la entrada en vigor del Tratado, con respecto a esa Parte Contratante, sin perjuicio de la legislación nacional vigente.

Es importante mencionar, que de acuerdo al artículo 16, del Tratado que recientemente se aprobó en el mes de mayo de 2024, está abierto a la firma durante un año tras su adopción por toda parte que reúnan las condiciones requeridas para tal fin, y entrará en vigor de acuerdo con el artículo 17, tres meses después de que 15 partes que reúnen las condiciones mencionadas en el artículo 12, hayan depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

En el artículo 12 se establecen las condiciones para hacer parte, indicando que ;A).-Todo estado miembro de la OMPI podrá ser parte en el presente tratado(Art 12,1); B).-La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental, para ser parte en el Tratado (Art 12.2) y C) La Unión Europea al momento de la firma, ratificación o adhesión, podrá hacer la declaración mencionada (Art 12.2), en el sentido de que esté debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos a ser parte del Tratado.

Sin perjuicio, de que, al momento de llevar a cabo este estudio, el Tratado aún no se encuentra en vigor y que, desde el punto de vista jurídico, debe aplicarse el principio de no retroactividad, como atinadamente se establece en el artículo cuarto, también es relevante. El hecho de que en el mismo precepto, se deja a las Partes Contratantes la posibilidad de exigir el “Requisito de Divulgación” pero a la luz de su propia legislación nacional, tomando en cuenta como se ha señalado que en diversos países ya contemplaban en su legislación de propiedad intelectual o en su caso, en la legislación ambiental o de protección a la biodiversidad, algún mecanismo por virtud del cual fuere necesario exhibir por algún medio, la prueba o acuerdo que revelará el origen o fuente del recurso genético o de los conocimientos tradicionales, en los que se basará una invención reivindicada a través de una solicitud de patente o a través de algún contrato u otro medio donde además estén reflejados los acuerdos sobre la distribución equitativa de los beneficios de una invención cuyo origen o fuente está sustentada en el recurso genético o conocimiento tradicional, de un Pueblo Indígena o Comunidad local.

VII. Relación con otros acuerdos internacionales

En el Tratado, se prevé que se aplicará de manera, que se apoyen mutuamente con otros instrumentos internacionales pertinentes al mismo (Art. 7). En el texto del precepto, aparece una “Declaración Concertada”, marcada con el número cuatro sobre una propuesta de modificación del “Reglamento de Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)”.

Así también una “Nota”, marcada con el número 5 en la que se sostiene que:

“Ninguna disposición del presente Tratado derogará o modificará cualquier otro instrumento internacional”.

Tomando en cuenta lo señalado, por el artículo séptimo, en lo que se refiere al apoyo mutuo con otros instrumentos internacionales, y el contenido de la “Nota Concertada”, Marcada con el número cuatro y la “Nota”, señalada con el número cinco, es pertinente, hacer referencia, entre otros a cuatro Instrumentos Internacionales; A).- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes; B) Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio; C) Protocolo de Nagoya; y D). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

7.1. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes..

Respecto a la primera “Declaración Concertada” ésta señala lo siguiente:

“Las Partes Contratantes” solicitan a la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes que se considere la necesidad de efectuar modificaciones en el reglamento del PCT y/o sus Instrucciones Administrativas con miras a ofrecer a los solicitantes que presenten una solicitud internacional en el marco del PCT en la que se designe a un Estado Contratante del PCT que, en virtud de su legislación nacional aplicable requiere la divulgación de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, la posibilidad de cumplir los requisitos de forma relativos a dicho requisito de divulgación ya sea en el momento de la presentación de la solicitud internacional con efecto respecto de todos esos, Estados Contratantes, o posteriormente, en el momento de la entrada en la fase nacional ante la oficina de uno de esos estados contratantes.”

Para que esto se lleve a cabo, se requerirá que El Tratado entre en vigor, es decir, que como ya se mencionó de acuerdo con el artículo 17, deben transcurrir 3 meses después de que 15 partes que reúnan las condiciones mencionadas en el artículo 12 hayan depositado su instrumento de ratificación o adhesión y con ello OMPI, analice el contenido y alcance de esta “Declaración Concertada”, y se lleve a cabo el proceso necesario de revisión y en su caso de modificación del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, en los términos señalados en dicha Declaración.

7.2. Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

En lo que se refiere a la nota marcada con el número 5, al calce del artículo 7, en la que se señala



que “Ninguna disposición del presente Tratado derogará o modificará a cualquier otro acuerdo internacional, es trascendental, tomando en cuenta la interacción, que este nuevo instrumento internacional o mutuo apoyo, pudiera tener con diversos tratados especializados en materia de propiedad intelectual, administrados por OMPI, y aquellos vinculados con otras áreas, como la cultura, educación y el comercio.

Respecto de este último, resulta relevante la interacción o mutuo apoyo, que este nuevo tratado de la OMPI, pudiera tener con el “Tratado Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio”, que constituye uno de los 18 anexos, del Acuerdo de Marrakech, por virtud del cual se creó la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Sus disposiciones se encuentran plenamente vigentes y han constituido el andamiaje internacional, para la estructura en materia de Propiedad Intelectual, de todos los países miembros al mismo, toda vez que sus legislaciones nacionales, están esencialmente sustentadas y armonizadas con ese instrumento internacional

Estas consideraciones, también pueden resultar aplicables a diversos tratados de libre comercio, celebrados por distintos países, a nivel bilateral o multilateral que contienen disposiciones en materia de Propiedad Intelectual y que reconocen la aplicación de diversos tratados especializados en la materia y el ADPIC.

7.3. Protocolo de Nagoya

Otro acuerdo internacional que debe ser motivo de apoyo mutuo con este instrumento o Tratado se refiere al Protocolo de Nagoya, que, si bien han transcurrido varios años desde su aprobación y cada vez más países lo han implementado, no ha estado exento de desafíos. Los países ricos en biodiversidad han comprendido la importancia de la conservación y protección de esta, así como la interacción de los temas ambientales con los temas económicos y culturales, y su intersección con la innovación. Este tratado, como mecanismo para el funcionamiento o cumplimiento de los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica, tiene entre sus fines evitar la extracción ilegal de recursos genéticos y la utilización indebida de conocimientos tradicionales, que desde cierta perspectiva se identifica con la “biopiratería”.

Por otra parte, es fundamental que algunos países usuarios de los recursos genéticos y de los conoci-

mientos tradicionales se adhieran, si aún no lo han hecho, a la Convención de Diversidad Biológica de 1992, al Protocolo de Nagoya de 2010, así como a este nuevo Tratado de la OMPI.

En lo que respecta a los países megadiversos, proveedores de recursos genéticos y de conocimientos tradicionales, miembros tanto de la Convención de Diversidad Biológica como del Protocolo de Nagoya, deben asumir o seguir asumiendo el reto de una implementación efectiva y eficiente de este régimen ambiental internacional. Asimismo, es trascendental que se incrementen y, en su caso, se aceleren los acercamientos y seguimientos con los pueblos indígenas y comunidades locales para el fortalecimiento de sus capacidades. También deben instrumentar el proceso de adhesión al nuevo Tratado de la OMPI y apoyar a las oficinas de patentes para una implementación eficiente.

Por su parte, los usuarios de los recursos genéticos pueden contar con instituciones de investigación, compañías o individuos que deseen llevar a cabo investigación y desarrollo respecto de estos recursos. Es conveniente establecer acuerdos con los proveedores de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales sobre el uso de la propiedad intelectual como parte fundamental de los términos mutuamente acordados en la distribución equitativa de los beneficios. En este proceso de negociación, es importante considerar acuerdos comerciales o no comerciales sobre la distribución de los beneficios, la cesión o transferencia en favor de terceras partes de la titularidad o licenciamiento de derechos de propiedad intelectual y mecanismos alternativos de solución de controversias.

Por otra parte, distintos aspectos relacionados con el uso o administración de los derechos de propiedad intelectual se vincula con diversos sectores, como el farmacéutico, la biotecnología, la agricultura, la cosmética y los cuidados personales, los alimentos y bebidas, entre otros, en los que la industria frecuentemente tiene especial interés en la investigación, el desarrollo, la protección y la comercialización.

En este apoyo mutuo previsto en el artículo séptimo del nuevo Tratado de la OMPI, es pertinente, a la luz de lo previsto en el artículo 17 del Protocolo de Nagoya, que alude a la vigilancia de la utilización de recursos genéticos, que las Partes Contratantes adopten medidas según proceda para vigilar y aumentar la transparencia acerca de la utilización de los recursos genéticos. La adopción del nuevo tratado fortalecerá en cada país el sistema de vigilancia antes aludido.

7.4. Declaración De Las Naciones Unidas Sobre Los Derechos De Los Pueblos Indígenas

El artículo séptimo del tratado de la OMPI, al que hemos hecho referencia, contiene un lenguaje amplio al señalar que el Tratado se aplicará de manera que se apoye mutuamente con otros instrumentos internacionales, en el que queda comprendido esta Declaración y en el preámbulo del Tratado se establece lo siguiente:

Reconociendo que el presente Tratado y otros instrumentos internacionales relacionados con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos deben apoyarse mutuamente,

Reconociendo y reafirmando la función que el sistema de Propiedad Intelectual cumple con el fomento de la innovación, la transferencia y la difusión del conocimiento y en el desarrollo económico en beneficio recíproco de los proveedores y usuarios de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos,

Conscientes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNU DPI) y del compromiso alcanzar los fines expuestos en ella, y

Afirmando qué debe hacerse todo lo posible para incluir a los Pueblos Indígenas y a las comunidades locales, según proceda, al aplicar el presente Tratado.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un anexo a la Resolución aprobada por la Asamblea General, 61/295, en cuyo texto se menciona que la Asamblea General, tomando nota de la recomendación que figura en la resolución 1/2 del Consejo de Derechos Humanos, 29 de junio del 2006, (véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, ,sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento No.53), primera parte, Capítulo II, Sección A) en la que el consejo aprobó el texto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Recordando su resolución 61/178, de 20/12/2006 , en la que decidió aplazar el examen y la adopción de medidas sobre la Declaración a fin de disponer de más tiempo para seguir celebrando consultas al respecto y que decidió también concluir su examen de la Declaración, antes de que terminase el 60º primer período de sesiones, apro-

bó dicha declaración en la 107ª. Sesión plenaria del 13 de septiembre de 2007.

En el artículo 31 de la Declaración, se establece que los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su:

- a) Patrimonio cultural;
- b) Conocimientos Tradicionales
- c) Expresiones Culturales Tradicionales.
- d) Manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, deportes y juegos tradicionales y las artes visuales e interpretativas.

También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

Conjuntamente con los pueblos indígenas, los estados adoptarán medidas eficaces para conocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

Resulta incuestionable el apoyo mutuo que debe existir entre ambos instrumentos internacionales, pero fundamentalmente en la labor conjunta que deben realizar los organismos internacionales, las Partes Contratantes del Tratado y de la Declaración, para el desarrollo e implementación eficiente de programas de apoyo y acompañamiento, particularmente las Comunidades Indígenas, para alcanzar los objetivos de ambos instrumentos.

Consideraciones finales

La aprobación del Tratado de la OMPI sobre Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados es un tratado novedoso, pues establece la interrelación de la propiedad intelectual con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. Incluye disposiciones para los pueblos indígenas y comunidades locales y genera conciencia sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, resaltando la importancia del multilateralismo en los procesos de negociación de este tipo de instrumentos.

Para que entre en vigor, es necesario que transcurran tres meses después de que quince partes que reúnan las condiciones necesarias para ser miembros depositen su instrumento de ratificación o adhesión.



Deberá brindarse soporte y asistencia a los pueblos indígenas y comunidades locales a través de programas de acompañamiento y capacitación.

Será conveniente instrumentar el requisito de divulgación en aquellas partes contratantes que aún no lo han implementado, y analizar cómo lo han llevado a cabo aquellas que ya lo tienen contemplado en sus legislaciones nacionales.

La implementación de los “Sistemas de Información” requerirá un apoyo eficiente para las “Oficinas de Patentes” de las Partes Contratantes, con el fin de lograr los objetivos del Tratado, particularmente para evitar el otorgamiento erróneo de patentes y preservar la transparencia del sistema de patentes.

En relación con la exigencia de divulgación y la posibilidad de prever sanciones en las legislaciones nacionales cuando haya intención fraudulenta de omitir la información sobre el origen o fuente del recurso genético o conocimiento tradicional, será necesario un intercambio de experiencias y eventual consenso con los países que ya contemplan esta medida en su legislación, para una aplicación efectiva del Tratado.

Algunos sectores, como el farmacéutico, biotecnológico, agrícola, de la cosmética y cuidados personales, alimentos y bebidas, externaron preocupación sobre la forma de implementar este requisito de divulgación y el riesgo de inhibir la innovación y el patentamiento, así como el incremento de los secretos industriales.

Por su parte, la academia expresó algunas consideraciones para que el Tratado sea realmente un instrumento para mejorar la transparencia del sistema de patentes. Entre estas, destacaron la importancia de monitorear las modificaciones en las legislaciones nacionales de las Partes Contratantes y apoyar a los investigadores en sus procesos, haciéndolos conscientes de este nuevo Tratado, pues existe la preocupación de que no se les escuchó en el proceso de las negociaciones.

El apoyo mutuo entre instrumentos como este Tratado y el Protocolo de Nagoya será fundamental, siempre y cuando esté acompañado de programas de monitoreo, apoyo y concientización, particularmente dirigidos a los pueblos indígenas y comunidades locales. Deseablemente, esto contribuirá a reducir la tensión entre la protección de la biodiversidad y el fomento a la innovación y la protección de la propiedad intelectual.

Referencias bibliográficas

Conferencia Diplomática para la Celebración de un Instrumento Jurídico Internacional relativo a la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados a los Recursos Genéticos. (2024) Ginebra, 13 a 24 de mayo.

Convenio sobre la Diversidad Biológica. (2010). Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. <https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-es.pdf>

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2015) <https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/13-Declaracion-Pueblos-Indigenas.pdf>

Michaus, Romero M. (2019) – Acceso a Conocimientos Tradicionales (CC.TT.) Asociados a Recursos Genéticos (RR.GT) y Comunidades Indígenas en el Protocolo de Nagoya. No. 24/I Revista Derechos Intelectuales, Biblioteca ASIPI.

Naciones Unidas. (s.f.). Convenio de Diversidad Biológica. Recuperado el [fecha de acceso], de <https://www.un.org/es/observances/biodiversity-day/convention>

Organización Mundial del Comercio. (s.f.). Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/288639>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2022). Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (texto en vigor a partir del 1 de julio de 2022). <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/585283>

Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales asociados adoptado por la Conferencia Diplomática

https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=631433

WIPO (OMPI), Cuestiones Claves sobre el Requisito de Divulgación de Recursos Genéticos y

Conocimientos Tradicionales en las Solicitudes de Patente, Segunda Edición. Pag. 32.

WIPO, Key Question, Ob cit. (pag 61) Annex: Disclosure requirements table.

Intangibles e inteligencia artificial: Una visión desde los derechos humanos en México

Intangibles and artificial intelligence: A human rights perspective from Mexico

— María Teresa Montalvo Romero* y Irvin Uriel López Bonilla** —

Resumen

El texto analiza la relación entre tres instituciones clave: propiedad intelectual, inteligencia artificial y derechos humanos. En un contexto jurídico de obligaciones estatales, se aborda la protección de los derechos de las personas en México, usuarias de tecnologías de la revolución 4.0, y la incertidumbre jurídica sobre el reconocimiento de sus creaciones intelectuales. Se exploran los principios de la propiedad intelectual y su conexión con la inteligencia artificial, entendida como la capacidad de las máquinas para imitar la inteligencia humana. Se mencionan los marcos legales en México y globalmente, vinculándolos a los derechos humanos, y se concluye con el estudio del control humano como un derecho emergente pero aplicable.

Palabras clave

Intangibles, derechos humanos, inteligencia artificial.

Abstract

The text examines the relationship between three key institutions: intellectual property, artificial intelligence, and human rights. In a legal context of state obligations, it discusses the protection of rights for individuals in Mexico, users of 4.0 technologies, and the legal uncertainty regarding the recognition of their intellectual creations. It explores the principles of intellectual property and its link to artificial intelligence, understood as the ability of machines to imitate human intelligence. Legal frameworks in Mexico and globally are discussed, linking them to human rights, concluding with the study of human control as an emerging but applicable right.

Keywords

Intangibles, human rights, artificial intelligence.

* Doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana; Académica de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana; Investigadora Nacional, nivel 1; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8920-5250>; tmontalvo@uv.mx

** Doctor en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Académico de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana; Investigador Nacional, nivel 1; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0324-0854>; irvlopez@uv.mx

Introducción

La problematización y, por tanto, la construcción de los derechos humanos es un proceso inacabado. Su tutela debe avanzar con idéntica velocidad con la que se presentan nuevas necesidades sociales. Una de estas nuevas necesidades es la tecnológica y, particularmente, la Inteligencia Artificial (IA). Esta ha aparecido en la vida cotidiana, incluso en los aspectos más íntimos de las personas. Con ella se entrelazan un sinnúmero de circunstancias que aligeran, pero también amenazan el día a día.

Hasta no hace mucho, pensar en los derechos humanos era signo de estudiar los alcances del derecho a la salud, a la vida, a la libertad, a la educación o a la no discriminación, sin embargo, actualmente la sociedad y, por tanto, el Derecho se enfrentan al reto de atisbar nuevas aristas de estudio en función de la era de la tecnología. Justamente en ese segmento se inscribe este trabajo. Con el objetivo de sentar un acercamiento al estudio de la relación entre instituciones como la Propiedad Intelectual (PI) como bienes intangibles, la IA y los derechos humanos, su relación y sus conexiones, se plantea el reconocimiento del derecho al control humano como una medida para prevenir violaciones de derechos humanos. Para cumplir con ello, el trabajo se divide en tres apartados. El primero está destinado al estudio de la interrelación entre la PI y la IA; el segundo, al tratamiento de los derechos humanos; y, finalmente, el tercero, a puntar, como medida de protección de los intangibles y la IA, el reconocimiento del derecho al control humano.

1. La interrelación entre propiedad intelectual e inteligencia artificial

La Propiedad Intelectual (PI) es uno de los temas que se abordan desde diferentes perspectivas, ya sea para cuestiones económicas, de desarrollo, de creación o de derechos. Es por ello que, recientemente, se ha vuelto indispensable su análisis desde la relación que guarda con la creciente tecnología denominada IA, la cual ha permeado todas las esferas de crecimiento y desarrollo de los Estados.

Los intangibles, tales como la PI, el capital humano y las relaciones de negocio, se han convertido en activos fundamentales para las empresas. Al mismo tiempo, la IA ha emergido como una tecnología disruptiva que transforma diversos sectores.

En este sentido, los intangibles son activos no físicos que pueden generar valor económico. “Los activos no materiales que consisten en un recurso

controlado por la empresa como resultado de eventos pasados, y de los cuales se espera que generen beneficios futuros a las entidades o individuos que controlan su aplicación” (Torres, 2010, p. 851). Ahora, al ser considerados como bienes, los intangibles son susceptibles de apropiación privada; sobre ellos, entonces, se crea un derecho de propiedad, que tiene las siguientes características:

- Son derechos privados;
- Son derechos temporales;
- Son derechos exclusivos;
- Son derechos económicos; y,
- Su protección es otorgada por el Estado.

Estos incluyen el capital intelectual, las marcas, las patentes, el software, las bases de datos y los derechos de autor. Según Haskel y Westlake (2017, p. 12), “los intangibles son cruciales para la productividad y el crecimiento económico en las economías avanzadas”. En la economía moderna, las inversiones en activos intangibles superan a las inversiones en otros rubros, destacando su creciente importancia.

Intangible capital is generally defined by what it lacks—that is, as productive capital that lacks a physical presence. Familiar and important examples include patents, software and databases, trademarks, customer lists, franchise agreements, and organization capital and firm-specific human capital (Crouzet, 2022).

La PI, a decir de Lehtinen (2022), se refiere a un amplio grupo de leyes que regulan el uso de diferentes tipos de creaciones. Algunos ejemplos de tipos de leyes y el objetivo de su regulación se pueden enunciar de la manera siguiente:

- *Las leyes de derecho de autor:* Protegen varias formas originales de expresión, incluyendo novelas, películas, composiciones musicales y programas de software;
- *Las leyes de patentes:* Protegen las invenciones;
- *Las leyes de marca:* Protegen las palabras y los símbolos identificatorios que les permiten a los consumidores distinguir los bienes y servicios manufacturados o provistos por personas o firmas particulares.
- *Las leyes de secreto industrial:* Protegen la información comercialmente valiosa que las empresas intentan ocultar a sus competidores. El derecho a la imagen protege los intereses de las celebridades en el uso de sus imágenes y su identidad



Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ([OMPI], 2024) señala que la PI se relaciona con las creaciones de la mente, como las invenciones, las obras literarias y artísticas, y los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Asimismo, la PI está protegida por la legislación, por ejemplo, a través de las disposiciones normativas que reglan el ámbito de las patentes, el derecho de autor y las marcas, que permiten obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones. Al equilibrar el interés de los innovadores y el interés público, el sistema de PI procura fomentar un entorno propicio para que prosperen la creatividad y la innovación.

A saber, la PI se divide en dos grandes ramas. Por una parte, la propiedad industrial y, por otra, los derechos de autor. En éstas se contemplan, entre otros: las patentes, las marcas, los modelos tridimensionales, los secretos comerciales, los diseños industriales, y la protección de obras artísticas y literarias.

Ahora bien, ¿cómo estos derechos intangibles que se generan por la creación y el intelecto humano y que son y deben ser garantizados por el Estado, se relacionan y se protegen en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial? Para responder a ello, primero debe hacerse un acercamiento a la relación entre la PI y los derechos generados, así como la IA, sobre todo aquella que se ha denominado Inteligencia Artificial Generativa (IAG).

Conceptualmente no hay una definición universalmente aceptada de la IA; sin embargo, puede entenderse como:

Una disciplina de la informática que tiene por objetivo elaborar máquinas y sistemas que puedan desempeñar tareas que requieren una inteligencia humana. El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo son dos esferas de la IA. En los últimos años, con el desarrollo de las nuevas técnicas y equipos informáticos basados en redes neuronales, la IA se ha venido entendiendo como un sinónimo de “aprendizaje automático profundo supervisado. (Estupiñán, 2021, p. 365)

En opinión de Fenoll (2018), la IA describe la posibilidad de que las máquinas, en alguna medida, piensen o imiten el pensamiento humano, a base de aprender y utilizar las generalizaciones que las personas usamos para tomar nuestras decisiones habituales. Por su parte, Rouhiainen (2018, p.17) afirma que la IA tiene actualmente aplicación, entre otras cosas, para las siguientes áreas:

Reconocimiento de imágenes estáticas, clai-ficación y etiquetado: estas herramientas son útiles para una amplia gama de industrias; **Mejoras del desempeño de la estrategia algorítmica comercial:** ya han sido implementadas de diversas maneras en el sector financiero. • **Procesamiento eficiente y escalable de datos de pacientes:** esto ayudará a que la atención médica sea más efectiva y eficiente. • **Mantenimiento predictivo:** otra herramienta ampliamente aplicable en diferentes sectores industriales. • **Detección y clasificación de objetos:** puede verse en la industria de vehículos autónomos, aunque también tiene potencial para muchos otros campos. • **Distribución de contenido en las redes sociales:** se trata principalmente de una herramienta de marketing utilizada en las redes sociales, pero también puede usarse para crear conciencia entre las organizaciones sin ánimo de lucro o para difundir información rápidamente como servicio público. • **Protección contra amenazas de seguridad cibernética:** es una herramienta importante para los bancos y los sistemas que envían y reciben pagos en línea.

La IA contempla la capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieren inteligencia humana, avanzando rápidamente en las últimas décadas, impulsada por el aumento del poder computacional, el desarrollo de algoritmos sofisticados y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos, con “el potencial de transformar la economía y la sociedad de maneras profundas y diversas” (Brynjolfsson y McAfee, 2017).

Con lo dicho, la relación entre los intangibles o PI y la IA, puede advertirse en dos vías. Por un lado, los intangibles son esenciales para el desarrollo y la implementación de la IA; ello implica que las bases de datos que contienen grandes volúmenes de ellos son necesarias para entrenar los algoritmos de la IA y, por ello, constituyen auténticos intangibles. Por otro lado, la misma IA puede potenciar el valor y la gestión de los intangibles; por ejemplo, el capital humano y su talento creativo en ciencias de la informática, matemáticas y otras disciplinas relevantes es crucial para la investigación y el desarrollo de las tecnologías de IA.

La IA puede optimizar la eficiencia y la efectividad de la gestión del conocimiento en las organizaciones, facilitando el acceso a información relevante y la toma de decisiones informadas. Además, puede ayudar a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes, optimizando las estrategias de marketing y personalizando las experiencias del cliente.

En el rubro de la salud, la IA se aplica en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la gestión de registros médicos y la investigación médica. Las bases de datos de registros médicos y los algoritmos de IA constituyen propiedad intelectual que generan valor en este sector. Como señala Stable-Rodríguez:

Existen herramientas de inteligencia artificial en el sector salud o soluciones de salud basadas en inteligencia artificial como, por ejemplo: Merative (anteriormente IBM Watson Health) conjunto de herramientas digitales que ayudan a facilitar la investigación médica mediante la IA, la analítica de datos, la computación en la nube. DeepMind Health es un proyecto de Google basado en el diagnóstico de enfermedades a partir de escáneres médicos de retina, con el objetivo de detectar signos de enfermedades oculares con mayor rapidez. Infermedica es otro ejemplo de herramienta basada en IA, que asesora a los pacientes sobre qué hacer cuando se siente mal, sugiere posibles condiciones y medidas apropiadas a considerar por el paciente y el personal de salud, y MedWhat, asistente médico virtual, que proporciona respuestas a preguntas médicas. Por otra parte, ADA Health combina el conocimiento médico con la IA para ayudar a las personas a comprender y administrar mejor su salud, posee un algoritmo que combina su información con varias combinaciones de síntomas similares. (2023, p.2)

Por otra parte, las empresas tecnológicas, como Google, Apple y Microsoft, invierten fuertemente en IA y poseen numerosos activos intangibles, incluyendo patentes, software y bases de datos. Estas empresas utilizan esta tecnología para mejorar sus productos y servicios, desde motores de búsqueda y asistentes virtuales hasta aplicaciones de realidad aumentada y vehículos autónomos.

La creciente importancia de la PI y la IA plantea desafíos en términos de regulación. La protección de patentes, marcas y derechos de autor es crucial para fomentar la innovación, pero también es necesario equilibrar estos derechos con la necesidad de acceso a datos y tecnología.

En México, se identifican por lo menos dos grandes problemáticas en esta materia: 1). la falta de cultura del registro, y 2) la creciente práctica de plagio y violación a los derechos protegidos por la normatividad. Aunque una de las medidas del Estado mexicano para erradicar ambos problemas ha sido fortalecer al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), proporcionando páginas electrónicas de fácil accesibilidad para el

registro de inventos o creaciones. Ejemplos claros de ello son INDARELIN (<https://sindautor.cultura.gob.mx/admin/>), una plataforma de trámites en línea para el registro de derechos de autor, y Tu cuenta PASE, (<https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/>), que es un portal para el trámite de registro marcas e invenciones.

Asimismo, en el año 2020 se reformaron las leyes mexicanas en materia de PI, ambas reglamentarias del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Cabe señalar que, como se verá más adelante, el contenido de las leyes en materia de PI asegura la protección y garantía de auténticos derechos humanos, y su emisión se considera una medida para el cumplimiento de diversas obligaciones constitucionales y convencionales.

Una de las disposiciones normativas es la *Ley Federal del Derecho de Autor* (LFDA). En su artículo 1, se describe como una norma reglamentaria del artículo 28 de la CPEUM, que tiene por objeto:

La salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.

Otra de las disposiciones en el sistema jurídico mexicano es la *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial* (LFPPI), cuyo objeto, de conformidad con su artículo 2, es el de:

I.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

II.- Regular los secretos industriales.

III.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

IV.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas, la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles.



V.- Promover la difusión de los conocimientos tecnológicos en el país.

La importancia de la protección de la PI es tal, que el legislador ordinario integró en el título vigesimosexto del Código Penal Federal los *Delitos en Materia de Derechos de Autor*. En consecuencia, dotó a la autoridad investigadora con la creación de la *Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial*, que es el órgano especializado en atender y proteger los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial. Ello se realiza mediante la integración de un frente común constituido por autoridades administrativas, preventivas e investigadoras de delitos en esta materia, junto con organizaciones, organismos y empresas que ejercen derechos de autor y propiedad industrial

Tanto en el ámbito internacional como nacional se han hecho esfuerzos por regular el desarrollo y uso de la IA. Uno de esos primeros acercamientos, lo constituye la *Ley de Inteligencia Artificial* propuesta por la Comisión Europea para la Unión Europea, cuyo objetivo es mitigar los riesgos que se pueden causar por el uso de la IA en la seguridad europea y en los derechos fundamentales de las personas sujetas a su jurisdicción. Por su parte, en México, en 2023 se presentó la iniciativa que expide la *Ley para la Regulación Ética de la Inteligencia Artificial para los Estados Unidos Mexicanos*, la cual no ha sido aprobada (Cámara de Diputados, 2023).

2. El tratamiento de los derechos humanos en México

Hablar de derechos humanos en México es un tema tan añejo como novedoso. En la historia constitucional mexicana, el término más próximo se acuñó en la *Constitución Política de 1857*, que destinó la sección I del Título Primero al reconocimiento *De los derechos del hombre*; en el artículo 1, los definió como "... la base y el objeto de las instituciones sociales" (Cámara de Diputados, 1857). Posteriormente, la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* (CPEUM) de 1917 hizo frente a la necesidad de justicia social, convirtiéndose en el primer texto constitucional en reconocer derechos sociales; la denominación sobre las prerrogativas inherentes a la naturaleza humana fue la de *garantías individuales*.

Sin embargo, en la historia moderna, la reforma del 10 de junio de 2011 marca el punto de partida para entender la concepción y el tratamiento contemporáneos de los derechos humanos en el

derecho doméstico. Una de las cuestiones que se reformó fue la denominación del capítulo en que se ubican. Antes de la reforma, el capítulo se denominaba *De las garantías individuales* (Diario Oficial, 1917) y actualmente éste se denomina *De los derechos humanos y sus garantías*.

Aunque ello pareciera solamente una circunstancia sintáctica, lo cierto es que tiene mayores implicaciones. Por un lado, porque tuvo que pasar más de un siglo para que los derechos humanos se elevaran a rango constitucional, circunstancia que ya había sido lograda en 1857 y que se cedió en la redacción del constituyente queretano de 1917. Y, por otro lado, como asegura Herrera Ortiz (2011), porque con ello se permite que las personas accedan sin dificultad al segmento en el que se abarcan los derechos básicos de las personas.

La reforma constitucional a la que se ha hecho alusión impactó, entre otros artículos, el artículo 1. De este basamento de tutela de los derechos humanos se desprenden las siguientes porciones normativas:

1. Los derechos humanos son reconocidos a todas las personas;
2. Se reconocen como derechos humanos, a aquellos que tienen fuente constitucional como en el sistema de tratados;
3. La restricción y suspensión de derechos humanos debe sujetarse a las condiciones constitucionales;
4. Se distingue entre los derechos humanos y las garantías -diseñadas por el Estado- para protegerlos;
5. La interpretación de normas de derechos se ejercerá conforme al texto constitucional y a los tratados (interpretación conforme);
6. Ante la pluralidad de interpretación de disposiciones normativas, debe preferirse a aquellas que más favorezca a la persona o, en su caso, la que menos le restrinja o suspenda el ejercicio del derecho (principio pro persona);
7. Las autoridades estatales de obligan a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos (obligaciones generales);
8. El cumplimiento de las obligaciones generales debe realizarse con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;
9. Las autoridades deben prevenir las violaciones de derechos humanos y, en caso de se actualice alguna, deben investigarlas, sancionarlas y reparar los daños causados (obligaciones específicas);

10. Está prohibida la esclavitud;
11. Se prohíbe todo tipo de discriminación por cualquiera de las categorías sospechosas descritas constitucionalmente o, por cualquier otra condición que atenta en contra de la dignidad humana y tenga por objeto anular los derechos y libertades de las personas.

Ahora, para vislumbrar el avance que se ha tenido, conviene revisar la redacción del primer párrafo del artículo 1 que se tuvo hasta antes de la reforma del 10 de junio de 2011: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece” (Diario Oficial, 2001; Diario Oficial, 2006).

Del listado de las premisas normativas en contraste con lo preceptuado en el diverso 1 constitucional, es necesario rescatar ciertos apuntes para delinear el tratamiento contemporáneo de los derechos humanos en México.

En primer lugar, una de las modificaciones coyunturales fue la sustitución de la palabra *otorgar* por *reconocer*, y la de *individuos* por *personas*. El primer reemplazo de palabras dispuso el ánimo concesor del apartado estatal para dar paso a la idea de que las personas, *per se*, son titulares de derechos humanos, lo que conlleva a que el Estado deba sólo reconocerselos. En cuanto al cambio de la palabra *individuos* por *personas*, implicó que la titularidad de derechos humanos pueda reconocerse no sólo a las personas físicas, sino también a las jurídicas, con la condición de que el derecho debe ser congruente con su naturaleza. Esto último fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente criterio jurisprudencial interpretado *a contrario sensu*:

DIGNIDAD HUMANA. LAS PERSONAS MORALES NO GOZAN DE ESE DERECHO. Si bien el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la tutela de derechos humanos a todas las personas, lo que comprende no sólo a las físicas, consideradas en su calidad de seres humanos, sino también a las jurídicas, ello se circunscribe a los casos en que su condición de entes abstractos y ficción jurídica se los permita, ya que es evidente que no pueden gozar de la totalidad de los derechos privativos del ser humano, como ocurre con el derecho a la dignidad humana, del que derivan los diversos a la integridad física y psíquica, al honor, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el

propio derecho a la dignidad personal, que son inherentes al ser humano como tal. (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2017, pág. 699).

Otro de los puntos medulares fue la integración del bloque de constitucionalidad. A partir de ello, el reconocimiento de los derechos humanos tanto a las personas físicas como a las jurídicas se integra no solo por las disposiciones del texto constitucional en sentido estricto, sino por la idea de una constitución ampliada a partir de las disposiciones normativas de los diversos tratados internacionales que haya suscrito el Estado mexicano. Con ello, el bloque de constitucionalidad, o el también llamado bloque de regularidad normativa, se integra por todas aquellas normas que gozan de rango constitucional, aun cuando materialmente no se encuentren en el texto de la CPEUM. Esta integración permite que la tutela de los derechos humanos se realice sin mediar distinción entre la fuente en donde el derecho humano se reconozca. Si bien, entre la fecha de entrada en vigor de la CPEUM y la reforma en estudio hay 94 años de distancia, lo cierto es que en ese lapso México celebró diversos tratados internacionales, lo que implicó la adopción de variados compromisos.

Esta última aclaración es pertinente, porque no es a partir de la reforma constitucional del 2011 cuando el Estado mexicano adquiere la obligación de asegurar a las personas sujetas a su jurisdicción los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, sino desde el momento en que el Estado se considera Parte, es decir, cuando ha consentido las obligaciones que del tratado se desprendan y este hubiere entrado en vigor. Para ello, basta con traer a colación los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los cuales indican que: 1) Los tratados se rigen por el principio de *pacta sunt servanda*, el cual obliga a las Partes y éstas se comprometen, asimismo, a cumplirlo de buena fe; y 2) los Estados no pueden invocar sus disposiciones de derecho interno para incumplir con sus compromisos internacionales (Naciones Unidas, 1969).

Para mayor abundamiento, la fuerza de un derecho humano recogido en un tratado internacional en la jurisdicción mexicana se actualiza antes y después de la reforma de 2011. Por ejemplo, la *Convención Americana sobre Derechos Humanos* [CADH] (Organización de Estados Americanos, 1969), es un tratado internacional que México adoptó en 1948 y que entró en vigor en 1978. Si se parte de la idea de que los derechos humanos contenidos en ella



son exigibles y justiciables solo a partir de que la CPEUM reconoció el bloque de constitucionalidad en 2011, se estaría incumpliendo con reglas básicas del derecho internacional. De modo que las premisas normativas que se adoptan a partir de la celebración de un tratado internacional se recogen en un fenómeno dialéctico de generación y regeneración de enunciados normativos, como si el sistema jurídico se constituyera en una máquina autopoiética (Osorno y López, 2022).

Ello da pie a ratificar la importancia de criterios hermenéuticos como la interpretación conforme y el principio pro persona, que fueron adoptados en la reforma constitucional. En ambos supuestos, se requiere que se impregne de contenido a los derechos y libertades reconocidas. De esta manera, la interpretación conforme se realiza sobre normas infraconstitucionales, cuyo parámetro de interpretación son las disposiciones del bloque de constitucionalidad (Enríquez, 2015); es decir, el significado con el que se nutre el derecho o la libertad que se está interpretando deviene tanto de disposiciones con rango constitucional como de la jurisprudencia nacional o internacional. Con este ejercicio, se busca que estos sean armonizados con los principios, valores y normas del sistema jurídico (Ferrer, 2017).

Por otra parte, el principio pro persona tiene como *conditio sine qua non* favorecer a la persona con la protección más amplia. Para ello, se requiere que previamente se haya recurrido a interpretar la norma que se va a aplicar. Dicho de otro modo, este principio es una herramienta que se utiliza cuando una norma admite dos o más interpretaciones válidas pero contradictorias entre sí, de forma que deba preferirse aquella que resulte más favorable a la protección, o la menos restrictiva o suspensiva de los derechos de la persona (Castañeda, 2018).

La última de las disposiciones en la que conviene detenerse es en el contenido de las obligaciones generales y específicas de derechos humanos, transversalizadas por los principios constitucionales. En primer término, debe decirse que en el tópico de las obligaciones generales, la obligación de respeto implica una de naturaleza negativa -de no hacer-, mientras que las de promover, proteger y garantizar son de naturaleza positiva -de hacer-.

Vázquez y Serrano (2021) refieren que la obligación de respeto requiere la abstención de interferir en el ejercicio de los derechos; la de promoción implica dotar de la información necesaria para ase-

gurar que las personas sean capaces de disfrutar el derecho; la de garantía endosa el deber de remover los obstáculos para el ejercicio del derecho, creando la maquinaria para lograr que los derechos se cumplan de manera progresiva y universal; y, finalmente, la obligación de protección, que requiere la creación de un marco jurídico y maquinaria institucional para, en primer lugar, prevenir las violaciones de derechos humanos y, ante el incumplimiento de esta obligación específica, que las violaciones de los derechos humanos sean investigadas, sancionadas y reparadas.

También es necesario puntualizar que, dado el bloque de constitucionalidad mencionado anteriormente, las obligaciones a las que se sujeta el Estado no solo se desprenden del texto constitucional material, sino también del formal; es decir, de los tratados internacionales que México ha adoptado. Aunque puede adelantarse que esas obligaciones pueden encasillarse de manera más amplia en alguna de las que reza el artículo 1 de la CPEUM. Para sostener lo afirmado, puede traerse a colación el texto de la CADH. El artículo 1 establece la obligación de respetar universalmente -sin discriminación- los derechos humanos y las libertades reconocidas en el tratado; mientras que, en el artículo 2, se menciona la obligación de adoptar disposiciones de derechos interno para cumplir con los compromisos internacionales cuando el ejercicio de los derechos y libertades no estuvieran garantizados en las disposiciones domésticas.

No hay duda de que el primer postulado normativo alude a la obligación de respetar los derechos humanos, y el segundo, a las obligaciones de protección y garantía, dependiendo de la obligación específica (tratándose de la obligación de protección) o de la materialización del derecho en cuestión (cuando se trata de la obligación de garantizar).

El cumplimiento de estas obligaciones, ya sean constitucionales o convencionales, generales o específicas, debe ir acompañado de los principios descritos en el artículo 1 de la CPEUM. A modo de ejemplo, a partir del principio de universalidad, los derechos humanos deben estar disponibles para todas las personas; este se relaciona con el principio de no discriminación y, para su efectividad, deben examinarse los contextos de quienes disfrutaban de estos derechos. Es decir, la universalidad de los derechos humanos requiere poner el énfasis en el contexto y en la reinterpretación de los derechos a partir de las necesidades de las personas para la reivindicación de los mismos. Por su parte, el

principio de interdependencia específica que la realización o disfrute de un derecho depende de la realización o disfrute de otros, de tal forma que un derecho depende de otro para existir, y estos, a su vez, codependen para materializarse. La indivisibilidad, por su parte, da cuenta de una visión holística en la que todos los derechos están unidos, de tal forma que todos ellos forman una sola construcción que se protege si se garantiza la protección de todos -absolutamente todos- los derechos, y se ve menoscabada si se compromete uno solo de ellos. Finalmente, el principio de progresividad implica gradualidad en el cumplimiento y se relaciona con el principio de no regresión; ambos refuerzan la idea de que el cumplimiento de los derechos es un proceso que requiere metas a corto, mediano y largo plazo, de forma que el disfrute de los derechos siempre mejore (Vázquez y Serrano, 2011).

En esta tesitura, los derechos humanos en México han operado significativamente en diversos momentos de la historia constitucional, pero contemporáneamente obran desde un paradigma constitucional moderno en el que se reconocen con independencia de la fuente, ya sea que provengan del texto de la CPEUM o de algún tratado internacional que el Estado haya suscrito. Si bien a partir de junio de 2011 se regresó a la idea constitucional de los derechos humanos, lo cierto es que su operación, en tanto derechos inherentes a la naturaleza de las personas, data del derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, desvincular su eficacia del tipo de dispositivo en que se reconocen es una premisa actual de su tratamiento, que se liga con otros presupuestos normativos, en tanto principios, obligaciones o criterios hermenéuticos.

3. La protección de los derechos humanos y los intangibles ante la inteligencia artificial. El derecho al control humano

La relación entre la PI y los derechos humanos es compleja y multifacética. De primera mano, se pueden advertir efectos positivos y negativos en el acceso y disfrute de derechos humanos y libertades constitucionales. Efectos positivos, en tanto que los derechos de propiedad industrial y derechos de autor fomentan el desarrollo y la difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología, contribuyendo al disfrute, por ejemplo, del derecho humano a la ciencia. Efectos negativos, porque justamente la regulación excesiva de la PI (patentes, marcas, secretos industriales, etc.) compromete el acceso a ciertos derechos, como el acceso a medicamentos, a la educación, a la cultura o el propio derecho a la ciencia.

De este modo, la PI plantea desafíos para los derechos humanos, pues, por un lado, debe allegarse de medios para brindar certidumbre jurídica a los inventores, asegurando que sus inventos se encuentren protegidos y libres de irrupciones de terceros; y, por otro, se deben tomar medidas de cualquier índole para sostener el uso y disfrute efectivo de las invenciones. Esto se ve ejemplificado en la bifurcación natural del derecho al progreso científico. La configuración normativa constitucional de este derecho reconoce a las personas que gocen de los beneficios del desarrollo de la ciencia y de la innovación tecnológica, y además, el Estado se autoimpone el deber de apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica (Diario Oficial, 2019). Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos [DUDH] (Naciones Unidas, 1948), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales [PIDESC] (Naciones Unidas, 1966), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre [DADDH] (Organización de Estados Americanos, 1948) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [Pacto de San Salvador] (Organización de Estados Americanos, 1988) reconocen, además del derecho a la participación en el progreso científico y en los beneficios que resulten, el derecho a la protección de los intereses por razón de las producciones científicas.

Ahora bien, tal como se afirmó *supra*, las estrictas leyes de PI, por un lado, constituyen una medida para dotar de certidumbre jurídica a los inventores, y por otro, limitan el acceso a algunos beneficios de la ciencia, como por ejemplo a medicamentos especiales, con lo que se compromete, dada la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, el derecho de acceso a la salud, a la integridad de las personas y a la vida. Según el informe *Innovación y propiedad intelectual: el caso de las patentes y el acceso a medicamentos* publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sede subregional en México “las patentes farmacéuticas pueden inflar los precios de los medicamentos, dificultando el acceso a tratamientos vitales para millones de personas” (Martínez y Tripo, p.?, 2019).

Este conflicto se agudiza en el caso de enfermedades o epidemias globales, donde los altos precios de los medicamentos no garantizan el acceso, dada la indisponibilidad y la inaccesibilidad económica, aun cuando, de conformidad con la Observación General 14 del CoDESC, la dis-



ponibilidad y accesibilidad a los medicamentos, como bienes y servicios, constituyen un componente del derecho al más alto nivel posible de salud, reconocido en el artículo 12 del PIDESC. Lo anterior se ejemplifica con la lucha emprendida entre la década de los noventa y los inicios del milenio por el acceso a medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) en Sudáfrica; en ese entonces, las empresas farmacéuticas, protegidas por patentes, cobraban precios prohibitivos por estos medicamentos, lo que llevó al gobierno sudafricano y a las organizaciones de la sociedad civil a luchar por la flexibilización de las patentes y la producción de medicamentos genéricos asequibles (Heywood, 2009).

La protección de la PI también tiene repercusiones sobre los derechos de los pueblos originarios, indígenas, comunidades de campesinos, trivales o equiparables, por motivo de sus conocimientos culturales y tradicionales. Las patentes y los derechos de autor en ocasiones son utilizados para explotar comercialmente los conocimientos tradicionales, sin el consentimiento ni la compensación adecuada a las comunidades de origen. Un ejemplo es la biopiratería, en la que empresas patentan plantas medicinales y otros recursos biológicos utilizados tradicionalmente por comunidades indígenas, sin consultarlas, reconocerlas ni compensarlas (Shiva, 2007).

Ahora bien, doctrinariamente, se han dividido los derechos humanos en diversas generaciones. Aunque esta clasificación en nada impacta su exigibilidad y efectividad, es una herramienta pedagógica que permite vislumbrar su aparición. Los derechos de primera generación surgen de la Revolución Francesa e incluyen a los derechos civiles y políticos que imponen a los Estados obligaciones de respetar (de no hacer) para asegurarlos; se trata de derechos de cumplimiento inmediato. Los derechos de segunda generación surgen de la Revolución Industrial e incluyen los derechos colectivos, entre ellos, los económicos, sociales y culturales, que, a diferencia de los de primera generación, imponen a los Estados obligaciones de hacer, de forma que se trata de derechos de satisfacción progresiva. Los derechos de tercera generación, son también denominados derechos de los pueblos o de solidaridad, porque pertenecen a grupos imprecisos pero con intereses comunes, en este se endosan obligaciones tanto de hacer como de no hacer.

Conviene recordar una de las interrogantes planteadas en el primer apartado: ¿Cómo se rela-

cionan y se protegen en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial a los derechos intangibles que se generan por la creación y el intelecto humano, y que deben ser garantizados por el Estado? Este cuestionamiento cobra mayor relevancia si se plantea que, en primera instancia, como ya se mencionó, los derechos humanos deben ser garantizados en México, con independencia de su fuente, para todas las personas -físicas o morales-. Por ese mandato, el Estado debe tomar medidas para respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos. En segundo término, el ejercicio del derecho al progreso científico y las medidas estatales adoptadas para su aseguramiento pueden comprometer otros derechos.

En opinión de Sánchez y Toro (2021), la cuarta generación de derechos es la respuesta que se ha ofrecido a tales interrogantes. La vigencia de los derechos hasta ahora reconocidos y el surgimiento de nuevos derechos en escenarios digitales y de inteligencia artificial son el punto de diferenciación entre la cuarta generación de derechos y las generaciones ya existentes.

El desarrollo del ser humano es una de las realidades que debe constituirse como condición para el cambio social, el surgimiento de nuevos roles, y el advenimiento de nuevas formas de organización social. Es por esa razón que resulta necesario reflexionar acerca de la relación entre los desarrollos técnicos y el impulso del entorno humano como uno de los hechos determinantes de la realidad actual, tomando en consideración que el mundo ha cambiado de forma sustancial a partir de ese impulso. (Altamirano, 2017, p. 3)

De lo anterior se desprende que en la cuarta generación de derechos se vislumbren, *inter alia*, los derechos ecológicos, a la democracia y a la sociedad tecnológica, pues es importante atender que, cuando se habla de derechos humanos en la era contemporánea, se hace revansando las fronteras de la existencia biológica; es decir, al referirse a la calidad de vida, debe hacerse aparejado con la tecnología, en el entendido de que “Si la tecnología puede considerarse como infraestructura de liberación para el hombre, la clave para el desarrollo de los derechos humanos de cuarta generación está relacionada con los que nos diferencia los unos con los otros” (Altamirano, 2017, p. 4).

Lo anterior abre la puerta a un nuevo proceso de reconocimiento de derechos en los escenarios de IA, que enmarcan lo aquí propuesto: la necesidad de reconocer el control humano sobre la IA como

un nuevo derecho. Particularmente, el derecho al control humano se refiere a la capacidad de las personas para influir y decidir sobre los procesos que afecten sus vidas, especialmente en relación con la tecnología y la automatización. Según Bryson “El control humano es esencial para garantizar que las tecnologías actúen en beneficio de la humanidad y no en su detrimento” (2019, p.310). Este derecho implica que los individuos deben tener el poder de supervisar, intervenir y modificar las decisiones tomadas por sistemas automatizados.

El *AI4people del Atomium European Institute* (2022), ha establecido en su documento *AI4 People's Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations*, cuatro principios que se deben aplicar en las prácticas en entornos digitales:

1. *Beneficencia*: Que todos los progresos generados por la IA deben estar al servicio del ser humano y del desarrollo sostenible;
2. *No-maleficencia*: Implica evitar y disminuir al máximo los daños y violación de los derechos humanos, como la privacidad y la decisiones tomadas por computadoras o máquinas que no fueron supervisadas por seres humanos;
3. *Autonomía de las personas*: Aquí es donde se inserta el derecho al control humano, ya que implica el fortalecimiento de los sistemas inteligentes, pero con control de las decisiones por humanos; y,
4. *Justicia*: Se basa en la exigencia de distribuir equitativamente los beneficios desarrollados por la IA.

De esta forma, el primero de los principios se relaciona estrechamente con el derecho de acceder a los beneficios del progreso científico. El segundo tiene vinculación con la obligación general de protección y con la específica de reparación, esto es, el Estado debe crear la maquinaria institucional necesaria para reparar los daños que se cause a la intimidad, integridad y privacidad de una persona por las decisiones que antes no humanos hubieren tomado. El tercero se relaciona con el deber estatal de prevenir, es decir, para que no se actualice el deber de reparación, los agentes estatales ante el reto de normar la IA, deben prevenir que esas violaciones se cometan; una forma de hacerlo es considerando que el control humano sea un componente de esa reglamentación. Finalmente, el principio de justicia, aunque se relaciona con el acceso equitativo a los beneficios del progreso científico, también está alineado con la obligación general de protección y

con los deberes específicos de investigación, sanción y reparación.

Conviene centrarse en el tercer principio, que establece el derecho al control humano. Para este, es indispensable que el entorno digital se base en la capacidad y autonomía de los seres humanos para tomar decisiones sobre sus vidas y su dignidad humana. Sin la existencia y reconocimiento de un derecho al control humano, las decisiones fundamentales podrían ser delegadas a sistemas tecnológicos autónomos. Las decisiones basadas en algoritmos sin supervisión humana, podrían carecer de transparencia y responsabilidad y evitar ser auditadas bajo principios éticos y legales.

Debe considerarse que la progresividad en materia de derechos humanos ha ocasionado, por ejemplo, que la titularidad de derechos recaiga sobre personas naturales o jurídicas; sin embargo, este reconocimiento tiene como límites la propia naturaleza no humana de la persona destinataria del derecho. Dicho de otro modo, aun cuando la persona jurídica es integrada por personas físicas humanas, sus decisiones y actuaciones deben estar condicionadas al control humano. Con ello, las personas jurídicas tendrán derechos que sean compatibles con su naturaleza y seguirán el cause, incluso de responsabilidad, de las decisiones que tomen sus integrantes en ejercicio de su objeto y finalidad.

Un grupo de expertos en IA (Floridi, 2018) propuso los siguientes objetivos para el desarrollo de tecnologías relacionadas con la IA: 1) La protección de la democracia y el Estado de Derecho; 2) Mayor oferta de bienes y servicios con costos más bajos y calidad más alta, con riesgos mínimos y mitigación de daños; 3) Generación de confianza en el usuario; y, 4) Medio ambiente sostenible. Con el planteamiento de estos objetivos, estaría prohibido el uso armamentístico de la IA, y el ser humano, en ninguna circunstancia, podrá perder el poder de decisión sobre la IA y sus productos, además de reservarse la facultad de supervisión permanente sobre esta con la posibilidad de cambiar los patrones que evidencien potencial riesgo de daño, es decir, control humano sin importar el nivel de desarrollo de la IA y sus productos.

Así, el control humano como un derecho constituye “una respuesta jurídica a la necesidad de mantener veeduría, inspección o intervención humana en el desarrollo de los sistemas y las tecnologías que se encuadran en la inteligencia artificial, con el fin de garantizar la protección de los bienes jurídicos ya tutelados” (Sánchez y Toro, 2021, p. 212).



Conclusiones

La IA representa un reto importante para la sociedad contemporánea. El derecho y, particularmente, los derechos humanos, se ven involucrados en este reto. Frente a las obligaciones estatales en la materia, el Estado debe adoptar medidas de todo tipo para que en su legislación doméstica se regulen acciones que permitan promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos que, eventualmente, podrían verse comprometidos con el uso de los sistemas de IA.

Dentro de las obligaciones generales, la de proteger incluye cuatro deberes específicos, entre ellos, el de prevenir. Para cumplir este deber, una de las consideraciones es reconocer al control humano como un derecho otorgado a las personas para hacer frente al uso de la IA, particularmente en la situación de que sea la voluntad humana la que diseñe, opere, vigile y, por ende, controle los sistemas de IA. Esa medida implicaría una reducción significativa de amenazas a otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, de pueblos o de solidaridad (reconocidos en las tres primeras generaciones de derechos), que dialogan con los de cuarta generación y, ante los cuales, se hace necesario replantear la forma en que se protegen, tutelan y garantizan.

Referencias bibliográficas

- AI4 PEOPLE. (2022). *AI4 People's Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations* [Archivo PDF]. https://ai4people.org/PDF/AI-4People_Ethical_Framework_For_A_Good_AI_Society.pdf
- Brynjolfsson, E. y McAfee, A. (2017). The Business of Artificial Intelligence. *Business Review*. <https://hbr.org/2017/07/the-business-of-artificial-intelligence>
- Bryson, J.J. y Theodorou, A. (2019). Cómo la sociedad puede mantener una inteligencia artificial centrada en el ser humano. En: Toivonen, M., Saari, E. (Eds.), *Human-Centered Digitalization and Services*. Translational Systems Sciences, vol 19. Springer, Singapur. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7725-9_16
- Constitución Política de la República Mexicana [Const]. 12 de febrero de 1857. https://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1857.pdf
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (24 de diciembre de 1996). *Ley Federal del Derecho de Autor*. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDA.pdf>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1 de julio de 2020). *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf>
- Impulsan iniciativa para expedir la Ley de Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica. (27 de mayo de 2023). Cámara de Diputados LXVI Legislatura. <https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/impulsan-iniciativa-para-expedir-la-ley-de-regulacion-etica-de-la-inteligencia-artificial-y-la-robotica>
- Castañeda Hernández, Mireya. (2018). *El principio pro persona ante la ponderación de derechos*. Comisión Nacional de Derechos Humanos.
- Crouzet, N., Eberly, J.C., Eisfeldt, A.L. y Papanikolaou, D. (2022). La economía del capital intangible. *Journal of Economic Perspectives*, 36(3), 29-52. <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.36.3.29>
- Diario Oficial. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf
- Diario Oficial. (14 de agosto de 2001). Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1, se reforma el artículo 2, se deroga el párrafo primero del artículo 4; y se adicionan un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 155 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_151_14ago01_ima.pdf
- Diario Oficial. (4 de diciembre de 2006). Decreto por el que se reforma el artículo 1 Párrafo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_169_04dic06_ima.pdf

- Diario Oficial. (15 de mayo de 2019). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_237_15may19.pdf
- Enríquez Soto, P. A. (2015). La interpretación conforme y su impacto en los jueces mexicanos. Cuestiones constitucionales. *Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, 32, 111-139. <https://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n32/n32a4.pdf>
- Estupiñán Ricardo, J., Leyva Vázquez, M. Y., Peña-fiel Palacios, A. J. y El Assafiri Ojeda, Y. (2021). Inteligencia artificial y propiedad intelectual. *Universidad Y Sociedad*, 13 (S3), 362-368. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2490/2445>
- Fenoll, J. N. (2018). *Inteligencia artificial y proceso judicial*. Marcial Pons.
- Ferrer Mac-Gregor, E. (2017). Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad, el nuevo paradigma para el juez mexicano. En: E. Ferrer Mac-Gregor (coord.), *Panorámica del derecho procesal constitucional y convencional*, (683-754). UNAM.
- Fiscalía General de la República. (2 de enero de 2015). *Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial*. <https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/unidad-especializada-en-investigacion-de-delitos-contra-los-derechos-de-autor-y-la-propiedad-industrial>
- Haskel, J. y Westlake, S. (2017). *Capitalismo sin capital: el auge de la economía intangible*. Princeton University Press.
- Herrera Ortiz, M. (2011). *Manual de Derechos Humanos*. (5ª ed.). Porrúa.
- Heywood, M. (2009). Campaña de acción en favor del tratamiento en Sudáfrica: combinación de la ley y la movilización social para hacer realidad el derecho a la salud. *Journal of Human Rights Practice*, 1(1), 14-36. <https://doi.org/10.1093/jhuman/hun006>
- INDARELIN. <https://sindautor.cultura.gob.mx/admin/>
- Lehtinen, L. M. (2022). Propiedad Intelectual y Sostenibilidad: La protección de los conocimientos Tradicionales. *Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño Y Comunicación*, (106), 185-203. <https://dx.doi.org/10.18682/cdc.vi106.4040>
- Martínez Piva, J. M. y Tripo, F. (2019). *Innovación y propiedad intelectual: el caso de las patentes y el acceso a medicamentos*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe sede subregional en México. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/78fc4ce8-24c3-4d3e-b5af-68fac1e59860/content>
- Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, 1948 <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 3 de enero, 1976, <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>
- Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 27 de enero, 1980 https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/convencion_viena.pdf
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1951, <https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/declaracion.asp>
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 de julio, 1978, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16 de noviembre 1999, <http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-52.html>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2024), ¿Qué es la propiedad intelectual? <https://www.wipo.int/about-ip/es/>
- Osorno Sánchez, A. y López Bonilla, I. U. (2022). Enunciados normativos interamericanos. Acercamiento a una propuesta epistémica sobre su adopción en México. Diké. *Revista de Investigación en Derecho y Criminología*, 31, 1-18.



- Rouhiainen, L. (2018). *Inteligencia artificial*. Alienta Editorial.
- Sánchez Vásquez, C. y Toro-Valencia, J. (2021). El derecho al control humano: Una respuesta jurídica a la inteligencia artificial. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, 10(2), 211-228. <https://dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2021.58745>
- SCJN. Segunda Sala. 2a./J. 73/2017 (10a.); junio de 2017
- Shiva, V. (2007). Biodiversidad, derechos de propiedad intelectual y globalización. Otro conocimiento es posible: más allá de las epistemologías del norte. Londres: Verso, 272-287. [https://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Chapter%2010\(2\).pdf](https://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Chapter%2010(2).pdf)
- Stable-Rodriguez, Y. (2023). Desafíos en el uso de la Inteligencia Artificial para el sector salud. *Revista Información Científica*, 102, 1-4, <http://scielo.sld.cu/pdf/ric/v102/1028-9933-ric-102-4256.pdf>
- Torres Delgadillo, V. (2010). Problemas de precios de transferencia de bienes intangibles en las empresas multinacionales. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 1, 845-893. <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/4628/5968>
- Tu cuenta PASE. <https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/>
- Vázquez, Luis Daniel y Serrano, Sandra. (2011). Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica. En: M. Carbonell y P. Salazar (coords.), *La reforma constitucional de derechos humanos: Un nuevo paradigma* (135-166). UNAM.

Hacia una nueva función de la marca: Creación de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor basada en la Identidad de Marca y Valor percibido de Marca, y su aplicación en las disciplinas de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal

Towards a New Trademark Function: Creation of Intangible Assets through associations in the Consumer's mind based on Brand Identity and Perceived Brand Value, and Its Application in the Fields of Industrial Property and Unfair Competition

— Alejandro Castro Angulo* —

Resumen

El artículo propone la identificación de una nueva función de la marca que denominamos *creación de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor*. Para ello, desarrollamos conceptos relacionados a la marca o *brand* desde la óptica del marketing. Luego, al describir la evolución de estos conceptos, observamos que la transición del valor del productor o empresa hacia el consumidor es una ventaja competitiva y clave para las empresas actualmente. Luego, al analizar el estado jurídico de esta nueva función, en particular mediante los artículos 137 y 155 de la Decisión 486, concluimos que sí es posible su protección vía el primer artículo, sin perjuicio de su protección residual vía cláusula general del D. L. N° 1044, la cual resulta insuficiente. *La creación de activos intangibles mediante asociaciones* en la mente del consumidor es esencial, pues permite desarrollar un brand equity robusto que justifique cobrar un precio premium, siendo su aplicación integral un reto para las disciplinas de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal.

Palabras clave

Branding, Valor de marca percibido, Identidad de marca, Imagen de marca, Propiedad Industrial, Competencia Desleal, Derechos marcarios, Funciones de la marca.

Abstract

This article identifies a new brand function: *the creation of intangible assets through associations*. It develops branding concepts from a marketing perspective and traces the brand's evolution from company-centered value to a competitive consumer-focused asset. The analysis focuses on how this function applies within Industrial Property and Unfair Competition law, particularly through Articles 137 and 155 of Decision 486. The feasibility of applying Article 137 is affirmed, while Article 6 of Legislative Decree N° 1044 is considered insufficient for protection. *Creating intangible assets via associations* strengthens brand equity and supports premium pricing, though its full implementation remains a challenge for legal frameworks in these areas.

Keywords

Branding, Brand Equity, Brand Identity, Brand Image, Intellectual Property, Unfair Competition Law, Trademark Law, Trademark Functions.

* Socio y Managing Partner del estudio Union Andina Intellectual Property Solutions. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en Psicología del Consumidor por la Universidad ESAN. Ganador de la Beca ASIPI-UNH, Master of Laws (LL.M.) en Propiedad Intelectual por UNH Franklin Pierce School of Law. Cuenta con estudios de negocios internacionales por Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Contacto: alejandrocastro@unionandina.com.

El autor agradece a Lourdes Matos Ramírez, alumna del 11avo ciclo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por su apoyo en la adaptación de los gráficos presentes en este artículo.

I. Introducción

Las 5 marcas más valiosas del mundo son Apple, Microsoft, Amazon, Google y Samsung, cada una valorizada en 502 608 USDM, 316 659 USDM, 276 929 USDM, 260 260 USDM y 91 407 USDM, respectivamente¹. La valorización financiera de dichas marcas como activos intangibles independientes a la empresa no sería posible sin un *brand equity* o valor de marca percibido fuerte.

El *brand equity* o valor percibido de marca es un concepto que empezó a cobrar relevancia entre finales de los 80s e inicios de los 90s. La idea de que la marca pueda generar un valor percibido positivo en la mente del consumidor y ello permita cobrar un precio premium por encima del promedio era una señal de que el valor ya no residía exclusivamente en el bien, sino que se había trasladado a la mente del consumidor.

El valor percibido de la marca generado por una relación dinámica con el consumidor se basa en un concepto clave: asociación. La generación de asociaciones únicas crea activos intangibles en la mente del consumidor.

De este modo, la marca, entendida desde el punto de vista legal como cualquier signo apto para distinguir un producto o servicio susceptible de representación gráfica, es una interfaz que conecta el sistema de atributos creado por la empresa, basada en la identidad de marca, con el sistema de creencias del consumidor mediante asociaciones intangibles que se desarrollan con la exposición del consumidor a la marca. Por tanto, el poder de la marca reside en su campo simbólico.

A lo largo del presente artículo, planteamos que las asociaciones intangibles implementadas en la mente del consumidor son activos que deben ser protegidos por las disciplinas de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal. En virtud de ello, la protección también debe dirigirse, en tanto corresponda, al campo simbólico del signo de manera expresa mediante lo que denominamos la función de creación de intangibles mediante asociaciones.

Dicha función es identificada con la evolución del valor de la marca en el tiempo y se justifica en la

importancia actual que tienen las marcas como competencias claves únicas que se transforman en ventajas competitivas para las empresas. En la última sección del presente artículo, analizamos la posibilidad de articular la protección de dicha nueva función mediante la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 que tiene un rol fundamental al servir de puente entre el terreno formal de la Propiedad Industrial y el ámbito fáctico de la Competencia Desleal. Sin perjuicio de ello, también examinaremos la posibilidad de su protección mediante el artículo 155 de la Decisión 486 o la aplicación en conjunto de los artículos 98 y la quinta disposición complementaria final mediante la figura del aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

II. Definición de marca o *brand*, identidad de marca e imagen de marca

Como señala Dall’Olmo Riley, F. et al (2016), en la literatura académica no existe un acuerdo sobre la definición de lo que se denomina en inglés como *brand* (pp. 3-4), lo cual genera el uso indiscriminado del término para medir distintos constructos y un problema en el desarrollo teórico del concepto (Avis, M. y Henderson, I.L., 2022). Sin embargo, según Keller (2013), si nos remitimos a sus orígenes, existe consenso en que el término inglés *brand* proviene del antiguo término nórdico “brandr” que significa quemar, en tanto el propietario del ganado lo marcaba para identificarlo (p. 30). De este modo, en la actualidad aún subsiste la idea de utilizar una señal o signo para enviar un mensaje a terceros de que cierto bien corresponde a una persona o empresa en particular; por ejemplo, la definición del American Marketing Association (AMA) señala que “Una marca es cualquier característica distintiva como un nombre, término, diseño o símbolo que identifica bienes o servicios.”²

No obstante, el concepto de *brand* es profundo para aquellos que están en la industria. Como bien señala Keller (2013), la industria conceptúa el término *brand* de una manera mucho más compleja: “como algo que realmente ha creado cierto nivel de conciencia, reputación, prominencia, y así sucesivamente en el mercado.” (p. 30).³ Por otro lado, de acuerdo con Hertioga y Christensen (s.f.) “*brand*

1 Ranking de Interbrand 2023. Ver: <https://interbrand.com/best-global-brands/>

2 Traducción libre de: “What is a Brand? A brand is any distinctive feature like a name, term, design, or symbol that identifies goods or services.” Ver: <https://www.ama.org/topics/branding/>.

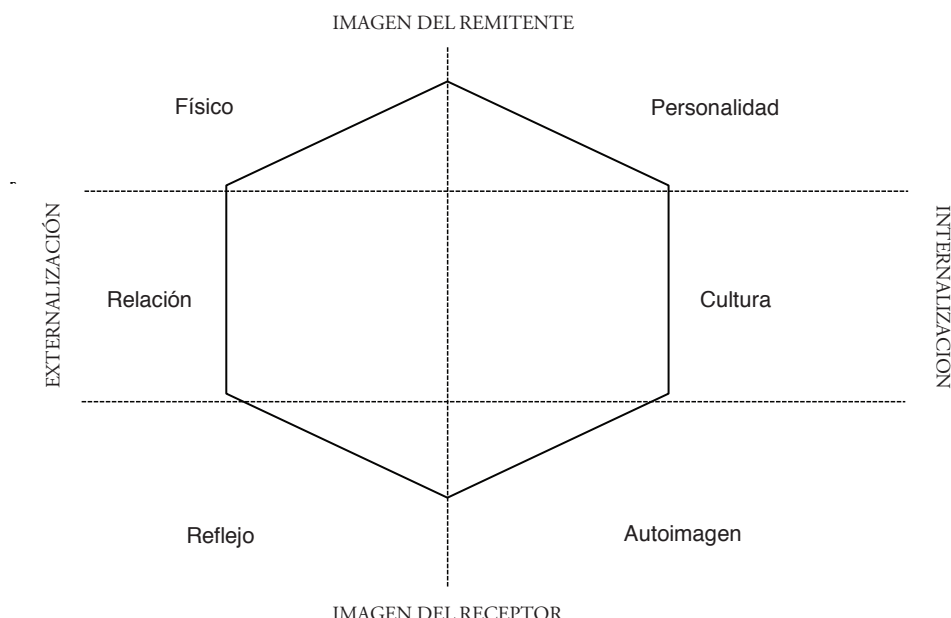
3 Traducción libre: “as something that has actually created a certain amount of awareness, reputation, prominence, and so on in the marketplace.”



es la suma de todas las expresiones mediante las cuales una entidad (persona, organización, empresa, unidad de negocio, ciudad, nación, etc.) pretende ser reconocida.”⁴ Lo cierto es que el término *brand* es mucho más que un identificador de bienes o servicios.

Para comprender con mayor profundidad lo que se denomina *brand*, es importante conocer el concepto de *brand identity* o identidad de marca que actúa como una huella dactilar de las marcas. Esta iden-

tidad es un factor constante que distingue a cada marca de las demás en el mercado a lo largo del tiempo. La identidad no es la parte externa o gráfica sino la sustancia diferencial que hace a la marca única gracias a un esfuerzo deliberado por parte de la empresa para proyectarla de manera específica hacia el consumidor. La identidad de marca puede resumirse en el siguiente concepto denominado “Prisma de Identidad de la marca” desarrollado por Kapferer (2012)⁵:



El prisma cuenta con 6 facetas:

1. Elementos físicos perceptibles de la marca.
2. Personalidad de marca que toma los rasgos de la personalidad humana que la empresa considera más relevantes.
3. Marcas como elementos culturales en tanto comuniquen una determinada ideología.
4. La marca como una relación, es decir en cómo actúa, oferta los servicios y se vincula con sus consumidores.
5. La marca como un reflejo del consumidor, como una proyección de cómo el consumidor desea verse como resultado del uso de la marca

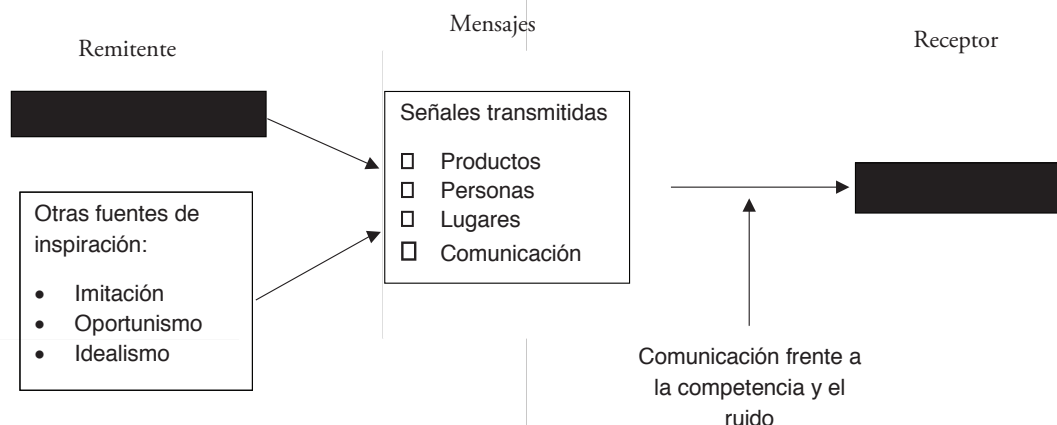
6. Las marcas como elementos que construyen nuestro autoconcepto o imagen interna.

Por otro lado, la imagen de marca es la construcción que tiene el consumidor sobre ella y se basa en la suma de estímulos enviados propiamente por la marca a partir de la identidad que la empresa ha establecido, o por fallas en la estrategia de construcción de la identidad, como puede ser una identidad oportunista, o una marca que trate de imitar al líder del mercado o una identidad idealizada que no se vincula con su público objetivo. Asimismo, se debe sumar el ruido en el mercado producido por la competencia. El siguiente diagrama adaptado de Kapferer (2012) resume la dinámica entre identidad de marca e imagen de marca⁶:

4 Traducción libre de: “What is a brand? A brand is the sum of all expressions by which an entity (person, organization, company, business unit, city, nation, etc.) intends to be recognized”. Ver: <https://interbrand.com/london/thinking/what-is-a-brand/>

5 Diagrama adaptado de Kapferer, página 158.

6 Diagrama adaptado de Kapferer, página 152.



Tomando en consideración los conceptos de marca o *brand*, identidad de marca e imagen de marca, describiremos la evolución del concepto *brand* con un enfoque en su generación de valor. Observaremos que la marca o *brand* inició como un elemento o ingrediente subordinado al intercambio del bien en el cual el consumidor tenía un rol pasivo – *paradigma dominado por el intercambio de bienes tangibles* – para luego erigirse de manera independiente y cuyo valor percibido se genera en la relación dinámica que establece con el consumidor (co-creación de valor) – *paradigma dominado por el servicio*.

III. Evolución de la marca o *brand* desde su generación de valor

Según Vargo y Lusch (2004), el enfoque inicial del marketing estaba dominado por un paradigma de intercambio de bienes tangibles el cual viró hacia un paradigma dominado por el servicio, en el cual la intangibilidad, los procesos de intercambio y las relaciones son centrales. Para entender la transformación hacia el nuevo paradigma es importante definir el concepto de dos tipos de recursos: operandos y operantes.

Los recursos operandos son aquellos sobre los cuales la actividad humana se despliega para producir *outputs* o salidas a bajo costo (tierra, minerales, animales u otros recursos naturales). Asimismo, los clientes o consumidores eran vistos como recursos operandos sobre los cuales era necesario actuar. Por el contrario, los recursos operantes, como el conocimiento y las habilidades, son invisibles e intangibles, además de dinámicos e infinitos lo cual permite multiplicar el valor de los recursos naturales y/o crear otros recursos operantes; tal es el caso de los microprocesadores cuyo valor no está incorporado

en el bien tangible (el silicio es un recurso abundante) sino en el conocimiento. Por tanto, es el conocimiento, y no el bien, el generador de efectos.

Bajo un enfoque de los recursos operandos, el valor o utilidad estaba incorporado en el producto y el marketing añadía propiedades al producto o bien; sin embargo, con la nueva concepción dominada por el servicio, el marketing está enfocado en los recursos operantes para mejorarlos y así generar mejores propuestas de valor en un entorno competitivo. De este modo, el paradigma dominado por el servicio tiene las siguientes características: 1) considera al servicio como el común denominador de intercambio; 2) promueve un enfoque basado en el proceso en lugar del resultado; y, 3) considera que el valor siempre es creado con el consumidor. Por tanto, los bienes son vehículos del servicio.

Conforme a este paradigma dominado por el servicio, Merz, Yi He y Vargo (2009) identifican cuatro etapas de las marcas basadas en su generación de valor: 1) la marca con enfoque en los bienes individuales; 2) la marca con enfoque en el valor; 3) la marca con enfoque en la relación; y, 4) la marca con enfoque en los grupos de interés.

La Marca con enfoque en los Bienes Individuales (1900s–1930s)

Las marcas son identificadores de los bienes o servicios, así como del productor. El valor de la marca está incorporado en el bien y se crea cuando es vendido. Por tanto, las marcas son vistas en este periodo como recursos operandos; en otras palabras, su valor estaba propiamente en el intercambio del bien (como unidad fundamental) y los consumidores son vistos de manera pasiva.



La Marca con enfoque en el Valor (1930s-1990s)

En esta etapa existe una transformación importante. Las marcas que inicialmente eran esencialmente identificadores de los bienes o servicios ahora son vehículos para la comunicación de imágenes con el objetivo de que las empresas puedan mejorar su ventaja competitiva. Así, las imágenes tenían como objetivo comunicar una promesa a los consumidores y, por tanto, satisfacer una necesidad.

Si bien inicialmente las imágenes estaban estrechamente vinculadas con los beneficios funcionales, posteriormente, al observar que una ventaja competitiva no podía sostenerse en características fácilmente reproducidas por la mayoría, se empezaron a establecer imágenes en donde el valor estaba concentrado en el aspecto simbólico: las imágenes se empezaron a vincular con necesidades simbólicas en lugar de de necesidades funcionales del consumidor. A pesar de que las marcas empezaron a ser analizadas como recursos operantes el valor aún se mantenía en el intercambio del bien.

La Marca con enfoque en la Relación (1990s-2000)

La marca como productora o vehículo de imágenes se trasladó a una relación o proceso de co-creación de valor entre la empresa y clientes (tanto internos como externos). El valor ya no se encontraría más en el intercambio del bien sino en la *percepción del valor en uso* que tendría el consumidor. Las relaciones en esta etapa son entre el consumidor y la empresa (*la marca como conocimiento*), el consumidor y la marca (*marca como un socio en una relación*) y, la empresa y la marca (*la marca como promesa*).

En el primer caso, la co-creación del valor toma lugar en la mente del consumidor, sin embargo, no es unidireccional sino bidireccional, por lo cual las asociaciones de la marca se construyen en la interacción entre el consumidor y la marca. Esta dinámica también refleja un cambio en la estrategia basada en el producto hacia una *estrategia basada en el conocimiento del consumidor*.

Por otro lado, la relación entre la marca y el consumidor puede ser similar a una relación entre dos personas, por ello en esta etapa se analiza cómo los consumidores se involucran con las marcas desde un punto de vista afectivo-relacional. Por ejemplo, aquellos consumidores que se relacionan con marcas que guardan correspondencia con

ciertas características de su personalidad generan una relación de afecto, por lo cual la marca puede convertirse en una forma de autoexpresión, autodeterminación o inclusive automejora. Y para la formación de la percepción del consumidor en relación con la personalidad de la marca no es necesario que éste haya consumido la oferta per se. Este es un claro ejemplo de que la marca es un bien intangible independiente por sí mismo y, por tanto, un recurso operante.

Finalmente, los empleados también son actores relevantes en la co-creación del valor de la marca. Esto se debe a que ellos son el punto de contacto con el consumidor y representan directamente a las marcas, convirtiéndose en imágenes de la marca. Por dicho motivo, los empleados se convierten en elementos diferenciadores y en una ventaja competitiva para la empresa.

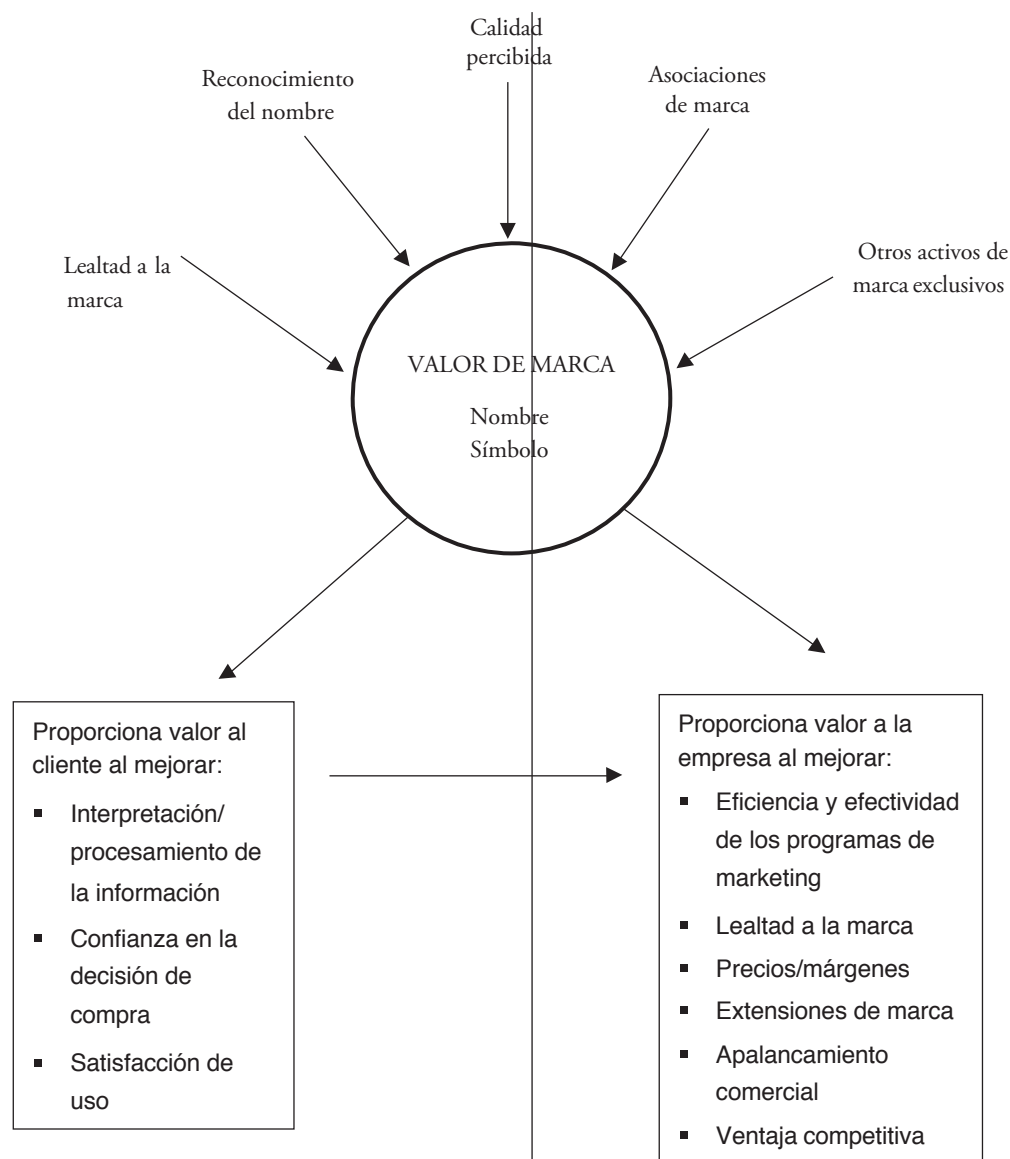
La Marca con enfoque en los grupos de interés (2000 y en adelante)

Finalmente, se pasa de una relación entre consumidor y marca o consumidor o proveedor, a una relación de redes. De este modo, el valor de la marca se crea a través de relaciones complejas entre distintos actores que la forman. El valor de la marca no sólo está en la mente de los consumidores sino también en los grupos de interés, lo cual implica que el impacto de los grupos de interés en el valor de la marca es de suma importancia.

IV. Brand Equity o Valor percibido de la marca

Quizás uno de los académicos más representativos en el desarrollo del concepto o constructo de *brand equity* es David Aaker. Para Aaker (1991), *brand equity* es un conjunto de activos y pasivos asociados al nombre o símbolo de la marca que añade o resta valor a la oferta (producto o servicio). Si bien estos activos pueden cambiar de acuerdo a la industria o producto/servicio, pueden ser calificados en 5 categorías: 1) lealtad de marca; 2) conocimiento de marca; 3) calidad percibida; 4) asociaciones de marca; y, 5) otros activos de marca propia (p. 30).

Como se observa, los 4 factores del *brand equity* están vinculados con el consumidor de manera exclusiva, de tal forma que el valor de la marca se construye en la mente del consumidor (valor de marca percibido) y los esfuerzos de las empresas están orientados a construir dichas percepciones, de manera que contribuyan a los objetivos del nego-



cio. Como se puede observar en la figura anterior, el *brand equity* o valor de marca percibido tiene un impacto directo en el negocio⁷.

Tener un *brand equity* o valor de marca percibido que puntúe alto, implica que el negocio puede asignar un precio premium a su oferta y, por tanto, obtener mayores márgenes, por lo cual existe menor dependencia en las promociones. Asimismo, el valor de marca percibido puede convertirse en una espalda de soporte amplia para generar una extensión de marca, lo cual facilitaría el ingreso de nuevas propuestas de productos o servicios. De la misma manera permitiría tener mayor apalancamiento en la cadena de distribución, poniendo en una mejor

posición a la empresa respecto de los intermediarios, lo cual permitiría colocar y exponer los productos en los puntos de venta de manera más beneficiosa.

Por último, y quizás el aspecto esencial estratégico de tener un *brand equity* robusto, está en el hecho de que es posible desarrollar una ventaja competitiva persistente en el tiempo, la cual será difícil de eliminar por parte de la competencia. En otras palabras, si por ejemplo, una marca logra generar una asociación potente respecto a determinada categoría, ello implicaría que la competencia no pueda acceder a ella o que tenga que asumir costos excesivos para lograr derrumbar dicha asociación o activo de la mente del consumidor.

7 Diagrama adaptado de Aaker, página 32.



Otro de los académicos más importantes en el desarrollo del *branding* es Keller (2013). Él conceptúa el *brand equity* como la diferencia en el conocimiento de la marca entre tener un producto o servicio distinguido por una marca y otro que no lo está; esta diferencia es atribuible exclusivamente a la marca. Adicionalmente, Keller desarrolla el concepto del *brand equity basado en el consumidor*. Para explicar este concepto, Keller señala que todo se relaciona con identificar en dónde reside el poder de la marca, el cual está en la mente y en el corazón del consumidor, o en un lenguaje más técnico, reside en el sistema de percepciones y emociones que el consumidor pueda aprender con el tiempo a partir de la interacción o contacto que tenga con la marca. En tal sentido, la definición del *brand equity basado en el consumidor* es “el efecto diferencial que el conocimiento de la marca tiene en la respuesta del consumidor ante el marketing de esa marca”. Asimismo, Keller señala que el *brand equity* basado en el consumidor puede ser positivo o negativo. En el primer caso, la respuesta del consumidor a las acciones de marketing de la marca son favorables, y por tanto, se crean una serie de efectos positivos, como por ejemplo, una tendencia favorable en el consumidor de aceptar extensiones de marca o ser menos sensitivos a los cambios de precios. En el segundo caso, la respuesta del consumidor a las acciones de marketing de la marca no es favorable, para este último caso, Keller señala que debe ser menos favorable que una marca desconocida o un *commodity*, es decir un producto o servicio sin marca.

En la definición de Keller se identifican hasta 3 conceptos claves: (1) efecto diferencial, (2) conocimiento de marca y, (3) la respuesta del consumidor a las acciones de marketing. El valor percibido de la marca necesariamente surge a partir de la respuesta que tiene el consumidor respecto a las acciones de marketing vinculadas a aquella. En tal sentido, si el consumidor responde positivamente, es posible para el negocio pretender cobrar un precio premium; por el contrario, si el consumidor tiene una respuesta negativa, la marca no tendría relevancia y estaría ingresando a una categoría de *commodities*, en el cual la competencia se basaría en el precio. El conocimiento de la marca es principalmente la percepción (cognitivo y emotiva) que el consumidor tiene sobre la marca a partir de una serie de experiencias con ella. Finalmente, la respuesta del consumidor a las acciones de marketing vinculadas a la marca son todos aquellos comportamientos que se pueden reflejar a través de las extensiones de marca, respuesta a promociones, entre otros.

El *brand equity basado en el consumidor* se desarrolla o implementa a partir del conocimiento de la marca e imagen de la marca. El conocimiento de marca se sostiene en dos pilares: el reconocimiento de la marca y recuerdo de la marca. En el primer caso, el consumidor debería estar en la posibilidad de reconocer una marca al momento de exponerse al estímulo adecuado. Por otro lado, el segundo caso está relacionado a que el consumidor puede recuperar el recuerdo de la marca a partir del contexto, es decir si está en una ocasión de consumo o frente a la categoría, la marca debería aparecer en su mente. Estos dos pilares que forma el conocimiento de marca generan varios beneficios: permiten crear un piso o base para desarrollar la imagen de marca; asimismo, se incrementan las probabilidades de que la marca aparezca en el conjunto de marcas a considerar cuando se está ante la posibilidad de una compra y que ello contribuya a impactar en la decisión de compra. Es más, inclusive en aquellos casos en los cuales el consumidor está poco involucrado con la categoría o no tiene conocimiento específico del mismo, el conocimiento de la marca puede ser un factor clave para la toma de decisión.

Por otro lado, la imagen de marca implica la creación de asociaciones fuertes, favorables y únicas vinculadas a la marca. Estas asociaciones están relacionadas con los atributos de las marcas y sus beneficios. Con relación a los atributos, las asociaciones directamente informan sobre aspectos o elementos descriptivos del producto o servicio. Por otro lado, en los beneficios de la marca, las asociaciones están vinculadas con el significado y valor personal que los consumidores asignan a los atributos del producto o servicio.

Por último, Kapferer también cuenta con una concepción de *brand equity*. Para ello, Kapferer (2012) en principio observa una relación importante entre *brand equity* basado en el consumidor y *brand equity* como sinónimo de valor financiero: el *brand equity* basado en el consumidor es la antesala para generar valor financiero, en tanto no sería posible obtener beneficios económicos sin que se hayan creados activos en la mente del consumidor.

A partir de ello, el *brand equity* es la suma en cadena de los siguientes factores: (1) activos de marca, (2) fortaleza de marca y (3) valor de marca. Los activos de marca son las fuentes que permiten la generación de influencia de aquella (conocimiento/salience, emoción, imagen, fortaleza de la relación con el consumidor), la fortaleza de marca, que es producto de los activos de marca, es reflejada en la cuota

Activos de marca	Fortaleza de marca	Valor de marca (valor financiero)
-Conocimiento de marca. -Reputación de marca (atributos, beneficios, competencia, know-how,etc.). Emoción -Personalidad de marca percibida. -Valor de marca percibidos Imagen reflejada del consumidor. -Preferencia o apego a la marca. -Patentes y derechos	-Cuota de mercado. -Liderazgo de mercado. -Penetración de mercado. -Cuota de requisitos. -Tasa de crecimiento. -Tasa de lealtad. -Precio premium. -Porcentaje de productos que el comercio no puede retirar.	Flujo de caja descontado neto atribuible a la marca después de pagar el costo del capital invertido para producir y operar el negocio y el costo del marketing

de mercado, lealtad y la posibilidad de asignar un precio premium al producto o servicio. Finalmente, el valor de marca es la capacidad de generar ganancias para el negocio. La relación de estos 3 factores se aprecia mejor en el cuadro anterior⁸.

Al respecto, Kapferer reflexiona señalando que la implementación de los activos de marca,, que en su mayoría son aspectos de orden cognitivo o emocional, se desarrollan a lo largo del tiempo; sin embargo, los elementos que señalan la fortaleza de marca son fotografías del momento actual del negocio. Tanto los activos de marca como la fortaleza de marca conllevan finalmente a que el negocio obtenga ganancias a futuro en tanto la evaluación financiera se sostiene del flujo de caja proyectado.

No obstante, es importante resaltar que aquellos elementos dentro de la categoría de fortaleza de marca no necesariamente se originan a partir de los activos de marca. Así, por ejemplo, cabe la posibilidad de que un negocio tenga una alta cuota de mercado por la estructura de sus costos y precios, y no necesariamente por el conocimiento de marca; o que un activo como lo es la imagen de marca sea mucho más preponderante que la cuota de mercado.

Metodologías de medición del *brand equity* (asociaciones)

A continuación, realizaremos un repaso breve de las metodologías cualitativas más usadas para identificar y medir la creación de intangibles en la mente del consumidor conforme a lo expuesto por Adina y Claudiu-Cătălin (2022), las cuales normalmente se confirman a través de metodologías cuantitativas.

La metodología de asociación libre permite identificar las asociaciones que vienen rápidamente a la mente del consumidor cuando se le pregunta sobre

características vinculadas a una determinada marca. Asimismo, se puede establecer la unicidad de cada asociación cuando se realiza la comparación con otras marcas de la categoría.

Las técnicas proyectivas permiten al investigador acceder a asociaciones y valoraciones que el consumidor tiene sobre una marca de manera indirecta. Por otro lado, el escalado (*laddering*), es una técnica que permite al investigador conocer la relación entre los atributos del producto y cómo se vinculan con los valores del consumidor. En el mapeo, se encuentran la metodología de ZMET (en español, Técnica de Elicitación de Metáforas de Zaltman) la cual permite estudiar la imagen de marca, y el Brand Concept Maps (BCM), cuyo objetivo es identificar asociaciones de marcas mediante libre asociación y que luego los participantes conectan entre sí.

Por otro lado, el neuromarketing puede ser usado para identificar los patrones de atención de los consumidores, la codificación en la memoria de ciertas marcas, reconocimiento de marca y recordación de marca. Finalmente, la etnografía es una metodología que permite al investigador analizar el comportamiento del consumidor en su día a día, observando con detalle su experiencia en el consumo de ciertas marcas.

Estas metodologías permiten identificar las asociaciones y redes de asociaciones que los consumidores establecen mentalmente al estar expuestos a determinadas marcas en el mercado.

V. Hacia una nueva función de marca: creación de activos intangibles mediante asociaciones

Desde el punto de vista legal, una marca es cualquier signo que distingue un producto o servicio

8 Cuadro adaptado de Aaker, página 14.

9 Artículo 134, Decisión 486.



en el mercado». La definición de marca permite el despliegue de la función indicadora del origen empresarial, la cual es medular en el sistema marcario. De este modo, el requisito mínimo de aptitud distintiva¹⁰, sin perjuicio del de representación gráfica¹¹, es necesario para que determinado signo sea objeto de protección a través del régimen de Propiedad Industrial y, por tanto, pueda convertirse en un elemento competitivo en el mercado, distinguiendo la oferta propia de la del resto.

Además de distinguir un producto o servicio en el mercado y por tanto indicar el origen empresarial, una marca cumple otro tipo de funciones conforme a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “informar sobre la calidad del producto o servicio que identifica, concentrar el prestigio o goodwill del titular de la marca, servir de medio para publicitar los productos o servicios que distingue”¹², siendo las dos últimas funciones las que corresponderían a una segunda categoría de marcas que tienen valor intrínseco como son las marcas renombradas según lo expuesto por Schiantarelli (2016)¹³.

En esa misma línea de ideas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha señalado que una marca tiene, además de la función de indicar un origen empresarial, otras funciones como la de ga-

rantizar la calidad del bien o servicio, las de comunicación, inversión o publicidad¹⁴. Con relación a la función de inversión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que el titular puede emplear una marca “para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel” la cual se puede llevar a cabo a través de distintas actividades comerciales¹⁵. Por otro lado, la función de publicidad tiene como objetivo que el titular de la marca la emplee como elemento de promoción¹⁶.

Consideramos necesario vincular las funciones de la marca desde el punto de vista legal con la evolución del valor de la marca en el tiempo bajo una perspectiva del marketing, esto nos permitirá establecer si efectivamente existe una correspondencia entre la definición legal y la situación actual de las marcas en el mercado (ver cuadro adjunto).

Las funciones de diferenciación, indicación de procedencia, calidad y promoción corresponden a un enfoque en los bienes individuales, debido a que son aspectos directamente vinculados con el bien. En esta etapa, la marca aún estaba estrechamente vinculada con el producto o servicio; en otras palabras, cumplía un papel informativo de orden cuantitativo que permitía al consumidor tomar una elección basada en ciertos atributos tan-

Funciones	Etapas de la marca
-Diferenciar los productos o servicios que se ofertan. -Indicar la procedencia u origen empresarial del producto o servicio que distingue. -Informar sobre la calidad del producto o servicio que identifica.	Enfoque en (1900s–1930s) los Bienes Individuales
Servir de medio para publicitarlos productos o servicios que distingue.	Enfoque en el Valor (1930s–1990s)
-Concentrar el prestigio o goodwill del titular de la marca.	Enfoque en la Relación (1990s–2000)
-Crear activos intangibles en la mente del consumidor (Brand equity o valor percibido de la marca mediante asociaciones)	Enfoque en los grupos de interés (2000 y en adelante)

10 Artículo 135, Decisión 486.
11 Artículo 134, Decisión 486.
12 Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 344-IP-2022 (párrafo 1.3)
13 Schiantarelli señala que existen 2 categorías de marcas: las que no tienen valor intrínseco y por lo cual únicamente son distintivas, y las que tienen valor intrínseco, cumpliendo con servir funciones adicionales como son el goodwill o publicitaria. Adicionalmente, Schiantarelli denomina a esta segunda categoría de marcas como renombradas.
14 L’Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 58.
15 Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, apartados 37 y 38.
16 Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartados 77 y 79.

gibles. Como previamente mencionamos, el valor residía propiamente en la transacción entre el productor y el consumidor, cumpliendo este último un rol pasivo.

Por otro lado, la función de concentrar el prestigio implica que la marca ha dejado de estar exclusivamente incorporada como un elemento adicional del marketing mix para generar una transacción¹⁷. En este punto, la marca empieza a erigirse de manera independiente pero interrelacionada con el producto o servicio que distingue. De este modo, el desarrollo de un prestigio o reputación implica también el desarrollo de una serie de activos cognitivos y emocionales en la mente del consumidor lo que conlleva a la satisfacción de necesidades de tipo simbólicas. Esta situación se observa con mayor claridad en productos que impliquen un mayor involucramiento psicológico para el consumidor como puede ser la adquisición de un automóvil. No obstante, en esta etapa el valor aún se define propiamente en la transacción del bien.

El *brand equity* o valor percibido de la marca, a través de su función de creación de intangibles, está particularmente presente en el enfoque en la relación. Si bien Aaker reconoce que el *brand equity* se desarrolla esencialmente con la implementación de activos intangibles en la mente del consumidor, son Kapferer y Keller los que con mayor incidencia señalan que el valor percibido está basado exclusivamente en el consumidor; en otras palabras, según Merz, Yi He y Vargo (2009), “*el valor de los clientes y de la marca está determinado únicamente por los clientes y, por lo tanto, a través de su valor percibido en el uso*” (p. 335).

Como previamente hemos señalado, el *brand equity* o valor percibido de marca puede ser definido de manera general como un conjunto de activos asociados al nombre o símbolo, dispuestos en la mente del consumidor que generan un valor agregado a la oferta. Esencialmente, tener un *brand equity* fuerte permite a los titulares asignar un precio premium y, además, establecer una ventaja competitiva real en el tiempo. Por tanto, consideramos que crear intangibles en la mente del consumidor es una función de marca esencial dentro de su conceptualización en un contexto de competencia.

La función de creación de activos intangibles como una ventaja competitiva en el mercado

¹⁷ El marketing mix es un conjunto de acciones que tienen como objetivo satisfacer al consumidor con

relación a una oferta comercial. Los 4 elementos del marketing mix son: producto, precio, punto de venta y promoción.

Como señala Volberda et al (2011), la ventaja competitiva es la situación por la cual una empresa emplea una estrategia que sus competidores no son capaces de duplicar o encuentran altamente costoso tratar de imitar. Asimismo, la definición señala que una ventaja competitiva no es permanente debido a la posibilidad de que los competidores puedan adquirir las habilidades necesarias para duplicarla (p. 20).

La identificación o creación de una ventaja competitiva puede derivarse de dos modelos complementarios: (1) el modelo de organización industrial para obtener rendimientos superiores a la media y (2) el modelo basado en recursos para obtener rendimientos superiores a la media.

El primer modelo tiene un enfoque basado en el entorno. De este modo, las estrategias que la empresa implemente para tener éxito en un determinado mercado estarán determinadas por el ambiente. Asimismo, se parte de la premisa que todos los competidores cuentan con los mismos recursos y que son intercambiables entre las empresas. Por tanto, las empresas buscan la mejor industria o entorno para obtener retornos por encima de la media; para ello, se usan las 5 fuerzas de Porter con el objetivo de encontrar la industria más atractiva (Porter, 2008). A partir de dicho análisis, las empresas deben elegir una estrategia basada en el costo o una estrategia basada en la diferenciación para obtener dichos rendimientos (Volberda et al, 2011).

El segundo modelo se basa fundamentalmente en un análisis interno que se sostiene en recursos (insumos de producción que pueden ser físicos, humanos y capital organizacional) o capacidades (que son aquellos recursos usados para la operación de una determinada actividad de modo integrado) únicas. Las *core competencias* o competencias clave son finalmente aquellos recursos y capacidades que son la fuente o base para generar una ventaja competitiva. Es importante resaltar que dichos recursos o capacidades deben tener las siguientes características para que sean considerados fuentes de una ventaja competitiva: valiosos, raros, costosos de imitar e insustituibles. Los recursos o capacidades son valiosos cuando pueden hacer frente a amenazas externas o servir como medios para aprovechar oportunidades; son raros porque son poseídos por muy pocos o ninguno; son costosos



de imitar porque encarecerían en demasía los recursos que el competidor utilice para obtenerlos y son no sustituibles porque no tienen equivalentes estructurales.

Ambos modelos son importantes para identificar las estrategias necesarias y lograr ventajas competitivas en el mercado. Mientras el modelo de organización industrial se enfoca en el entorno y en la industria, el modelo basado en recursos se enfoca en las competencias internas de la firma y sus potencialidades. Bajo este segundo enfoque, las marcas se convierten en competencias claves y, por tanto, en una ventaja competitiva gracias a la función de creación de intangibles en la mente del consumidor. Por tanto, podemos señalar que la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones es valiosa, rara, costosa de imitar e insustituible: es valiosa porque una asociación fuerte respecto a cierto atributo intangible puede hacer frente a amenazas externas (repeler entradas de los competidores que batallan por un espacio en dicha categoría) o ser una oportunidad para crear líneas de producto bajo la misma marca. Asimismo, es rara si la asociación está fuertemente marcada en la categoría y está bajo exclusividad de dicha marca. A partir de ello, podríamos señalar que es costosa de imitar porque los competidores tendrían que asignar recursos altísimos para derribar dicha asociación mediante una serie de acciones de marketing que en principio no pueden asegurar dicho resultado. Finalmente, es insustituible si dicha asociación está vinculada estrechamente con la identidad de la marca.

Finalmente, bajo la teoría de las capacidades dinámicas, la cual es una extensión del modelo basado en recursos, Brodie, Roderick et. al. (2016) proponen que la marca es una capacidad dinámica en tanto sus significados también son creados por los consumidores de manera permanente lo cual la hace difícil de imitar:

Si bien las competencias operativas relacionadas con los procesos de la marca como identidad son más fáciles de imitar, las capacidades dinámicas relacionadas con la marca como significados son mucho más difíciles de aislar e imitar por parte de los competidores debido a la complejidad social. La naturaleza socialmente viva de una marca, con un significado similar y diferente adoptado por múltiples actores en una red, proporciona una ventaja estratégica inimitable. (p. 13)

VI. Aplicación de la función de creación de activos intangibles como parte de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal

En esta sección desarrollaremos los argumentos legales de aplicación de la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones en la Propiedad Industrial y Competencia Desleal.

Las disciplinas de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal están estrechamente relacionadas. Si bien en la Propiedad Industrial se protegen los signos distintivos e invenciones como propiedades intangibles cuyos titulares tienen tanto derechos negativos como positivos, lo cierto es que están dentro de un modelo de Economía Social de Mercado, por lo cual, nunca se puede perder de vista el bienestar de los consumidores al momento de aplicar la normativa.

En el caso del sistema de la Competencia Desleal el bien jurídico a proteger es el proceso competitivo, cuya consecuencia es promover el bienestar del consumidor. El objetivo del sistema es reprimir los actos de competencia desleal cuyos efectos puedan causar un daño ilícito; es decir, el daño concurrencial es bienvenido siempre y cuando se base en la buena fe empresarial. Por otro lado, es importante resaltar que, a diferencia de la Propiedad Industrial en el cual el titular de una acción por infracción es el titular del derecho, en la Competencia Desleal el titular de la acción es la autoridad administrativa y el administrado promueve el mismo.

A nivel normativo se puede identificar la relación entre ambas disciplinas en el numeral 2 del artículo 1 del Convenio de la Unión de París que señala:

La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

Asimismo, a nivel andino, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 señalan la vinculación entre competencia desleal y propiedad industrial. Por tanto, estamos ante una relación de complementariedad¹⁸ o también llamado principio de complementariedad relativa¹⁹.

18 De acuerdo con Bassino y Jimenez refiriéndose a lo señalado por Otero Lastres.

19 De igual manera a lo señalado por Schiantarelli.

Schiantarelli (2016) propone que ambas disciplinas deben operar de manera consistente y sistemática (p. 190). Por un lado, la Propiedad Industrial tiene una aproximación que promueve la formalidad y seguridad jurídica, por otro lado, la Competencia Desleal, representa la implementación fáctica de los bienes de Propiedad Industrial. De este modo, Schiantarelli (2016), refiriéndose a lo expuesto por Monteagudo Monedero, sostiene:

El derecho contra la competencia desleal presta más atención al reconocimiento jurídico de los valores representados por tales derechos en el tráfico económico (de ahí se desprende la necesidad de que para recibir protección por la vía de la competencia desleal, los derechos de propiedad industrial representen valores efectivos para el mercado, esto es, gocen de un cierto grado de implantación y reconocimiento). (p. 190)

Al proponer una nueva función de marca que hemos denominado “creación de activos intangibles en la mente del consumidor mediante asociaciones”, debemos analizar su operatividad a través de ambas disciplinas. En la Propiedad Industrial, las prohibiciones relativas se encuentran reguladas en el artículo 136, y el supuesto vinculado a la configuración de un acto de competencia desleal en el artículo 137 de la Decisión 486. Por otro lado, la disciplina de la Competencia Desleal, regulada en el Decreto Legislativo N° 1044, cuenta con una cláusula general en el artículo 6 y una serie de actos de competencia desleal a modo ejemplificativo.

El artículo 136 regula los supuestos vinculados a riesgo de confusión o asociación; así como los supuestos vinculados al aprovechamiento injusto del prestigio o dilución de una marca notoriamente conocida. Al respecto, como señala Schiantarelli (2016), existen marcas que guardan una función distintiva y no tienen un valor intrínseco, a las que denomina marcas comunes, y las que tienen un valor intrínseco y tienen funciones adicionales como son la de concentrar un prestigio, que son las denominadas marcas notoriamente conocidas (p. 187).

Al respecto, consideramos que la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor no está regulada en la normativa de la Propiedad Industrial. Si bien se podría argumentar que el riesgo de confusión o asociación impacta necesariamente en la creación y permanencia de los activos intangibles en la mente del consumidor, ello sería una consecuencia de una interferencia para determinar el origen empresarial. Para el caso de marcas notoriamente conocidas, el

aprovechamiento del prestigio sería insuficiente en tanto la reputación es un constructo diferente y muy específico.

Sin embargo, el artículo 137 nos puede dar más luces y la posibilidad de proteger la función de creación de activos intangibles. Dicho artículo regula la mala fe objetiva como un acto contrario a la leal competencia en el terreno marcario, por lo cual, no se analiza el elemento volitivo del comportamiento del infractor. De este modo, como señalan Bassino y Jiménez (2023), la Autoridad al momento de analizar la irregistrabilidad de una marca a través del artículo 137 podrá hacer uso de los supuestos ejemplificativos del Decreto Legislativo N° 1044, cuyo eje central es la cláusula general regulada en el artículo 6 (p.79). Aunado a ello, Schiantarelli (2016) señala que el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1075 y Artículo 258 de la Decisión 486 son una suerte de cláusula general que, al incumplirse la presunción de buena fe, la conducta es calificada como un acto de competencia desleal (p. 193).

Siguiendo dicha premisa, consideramos que es posible regular la afectación a la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor como un acto de competencia desleal, configurándose así como una causal de irregistrabilidad vía la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486. Recordemos que la función de creación de activos intangibles es el producto de establecer una identidad de marca, la cual es proyectada hacia el consumidor. Posteriormente, se pueden medir las asociaciones (activos intangibles) creadas en la mente del consumidor con las metodologías idóneas, y así definir el *equity* de cada marca y su variación en el tiempo.

El modo en que una marca puede verse afectada en su función de creación de activos intangibles mediante la presentación de una solicitud de registro de un tercero, no se materializa a través de los elementos perceptivos del signo, sino en la identidad que trata de proyectar a través de la marca. De este modo, el artículo 137 establece un puente para salir del análisis formal registral y adentrarnos en el terreno fáctico en el cual se pueden identificar aquellos intangibles. El análisis de dichos activos intangibles es de tipo connotativo, por lo cual, el objetivo es identificar el aspecto simbólico del signo. No obstante, el signo, sobre el cual se discute su registrabilidad debe contener algún aspecto perceptible de la marca opositora o accionante para gatillar el supuesto de protección de la función de creación de activos intangibles.



Marca registrada	Marca solicitada a registro
	

Para ejemplificar nuestra premisa, analizamos el caso de Puma SE vs. Janett Reynoso Ramírez²⁰, por el cual Puma SE formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca mixta Black Sport & logo, la cual distinguía productos correspondientes a la clase 28.

Al respecto, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Puma SE (amparada en el artículo 137), al considerar que no se aportaron pruebas suficientes que demuestren que el solicitante tenía la intención de perpetrar, facilitar, o consolidar un acto de competencia desleal.

A pesar de que el opositor planteó la aplicación del artículo 137, la mayoría de sus argumentos se centraron en el riesgo de confusión que generaría la marca solicitada con relación a Puma & logo. La Sala, revocando la resolución de prima instancia, concluyó que sí existía riesgo de confusión, en particular señaló:

Fonéticamente, los signos comparados se encuentran conformados por las denominaciones BLACK (en el caso del signo solicitado) y PUMA (en el caso de la marca notoria), las cuales presentan una distinta secuencia de letras, lo que determina que los signos generan una pronunciación diferente. Gráficamente, la distribución y ubicación de los elementos que los conforman al ser apreciados ambos signos de manera conjunta genera un impacto visual gráfico semejante. Teniendo en cuenta que los signos se encuentran destinados a distinguir productos vinculados y resultan semejantes gráficamente, se concluye que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. (Resolución No. 1651-2019/TPI-INDECOPI, pp. 26-27)

Por otro lado, al ser Puma & logo una marca notoriamente conocida, la Sala señaló que el solicitante también pretendió aprovecharse del prestigio obtenido por la referida marca. Al respecto señaló:

Se advierte que la imagen de la marca notoria es de zapatillas de gran calidad; así, dicha imagen y el mensaje positivo que irradia la marca notoria, podría ser transferida a los productos que pretende distinguir el signo solicitado, sobre todo por ser vinculados, con lo cual, se configura un aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria. (Resolución No. 1651-2019/TPI-INDECOPI, p. 34)

Finalmente, respecto a la aplicación del artículo 137, la Sala señaló que por todo lo expuesto anteriormente:

Se permite corroborar que la conformación del signo solicitado (animal en posición de salto hacia el lado izquierdo) es asociado a la marca de la opositora, ello debido a las similitudes que presentan ambos signos. Dichas semejanzas determinan que la coincidencia en compartir los elementos figurativos no se atribuye a la casualidad, más aún cuando la opositora ha demostrado que su marca notoria ha sido difundida en el sector al cual se encuentran vinculados los productos que pretende distinguir el signo. (...) por lo que, se determina que Janett Reynoso Ramírez tuvo un comportamiento contrario a la buena fe comercial y con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal al solicitar el registro de la marca BLACK SPORT y logotipo. (Resolución No. 1651-2019/TPI-INDECOPI, pp. 42-43)

En principio, compartimos la opinión de Bassino y Jiménez (2023), en el sentido de que la aplica-

20 Resolución No. 1651-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de 2019.

ción del artículo 137 debe ser realizada únicamente cuando los supuestos del artículo 136 son insuficientes, por lo cual, la Sala básicamente replicó la conclusión esgrimida bajo el artículo 136.

Sin embargo, lo más interesante de esta resolución es el análisis que realiza la Sala sobre el riesgo de confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena. En nuestra opinión, la Sala de manera implícita ha aplicado parcialmente la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones cuando erróneamente concluyó que existe riesgo de confusión. Asimismo, consideramos que la Sala, al desarrollar el concepto de reputación, no logra determinar qué se debe entender por dicho constructo; en todo caso, consideramos que la reputación es una asociación particular producto de la función de creación de activos intangibles.

En primer lugar, es importante realizar un análisis comparativo entre lo señalado por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual al realizar el examen entre los signos:

La Comisión de Signos Distintivos concluyó que no existe riesgo de confusión debido a que cada representación gráfica presenta características propias, a pesar de que ambas están constituidas por el mismo movimiento. En efecto, consideramos que la figura de un perro saltando, al igual que la de un puma saltando, se podrían analizar como genéricas desde un punto de vista denotativo. Sin embargo, la Sala señaló que ambos signos generan un impacto visual gráfico semejante lo cual, en nuestra opinión, implicaría concluir que el salto de un animal sobre la denominación de la marca para productos de la clase 28, está vinculada exclusivamente con la marca Puma. Esta vinculación no es más que la materialización de una asociación intangible en la

mente del consumidor –agilidad veloz– como un activo a proteger en el campo simbólico.

De acuerdo con nuestra hipótesis, para la configuración de un detrimento a la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la representación gráfica objeto de controversia contenga algún elemento perceptivo que permita gatillar el aspecto simbólico expresado en la asociación intangible en la mente del consumidor, el cual es un activo que proteger.
2. Que el opositor o accionante establezca que, en efecto, se trata de una asociación intangible construida intencionalmente en la mente del consumidor. Para ello, deberá presentar pruebas que respalden esta afirmación.
3. Que la protección de la asociación intangible en la mente del consumidor no afecte el proceso competitivo o estructura del mercado.

En vista de lo expuesto, consideramos que sí es posible aplicar la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones a través del artículo 137 de la Decisión 486. En el caso de Puma & logo, la asociación se gatilló a través del elemento perceptivo de la composición de la marca. De este modo, consideramos que la Sala se orientó intuitivamente hacia la protección de dicho activo, aunque sin identificarlo expresamente.

En segundo lugar, la Sala consideró que Puma & logo, al ser una marca notoriamente conocida, tiene una imagen de gran calidad y un mensaje positivo que puede ser transferida al signo solicitado. En otras palabras, la Sala hace referencia a las asociaciones o activos intangibles que Puma & logo ha

Comisión de Signos Distintivos	Sala Especializada en Propiedad Intelectual
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas, se advierte que, si bien dichos signos incluyen en su conformación la <i>representación de un animal</i> , cada una de ellas presenta características propias que las diferencian entre sí. En efecto, el signo solicitado está conformado por la representación estilizada de un perro en posición de salto, mientras que las marcas registradas se encuentran conformadas por la figura estilizada de un puma en posición de salto ²⁴ .	Gráficamente, la distribución y ubicación de los elementos que los conforman al ser apreciados ambos signos de manera conjunta, generan un impacto visual <i>gráfico semejante</i> .

24 Resolución No. 2136-2018/CSD-INDECOPI de fecha 27 de abril de 2018 mediante la cual la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición. Posteriormente, la Sala declaró la nulidad de dicha resolución. Sin embargo, mediante Resolución 956-2019/CSD-INDECOPI de fecha 26 de febrero de 2019, la Comisión declaró infundada la oposición formulada por Puma SE, reiterando los mismos argumentos que en la resolución anulada, en los cuales se estableció que no existía riesgo de confusión.



construido en la mente del consumidor a partir de la consolidación de una identidad de marca, y lo subsume en el supuesto de reputación.

En este punto, debemos cuestionarnos si la función de creación de activos intangibles está protegida mediante el supuesto de reputación. Como señalamos en las secciones previas de este artículo, la función de *goodwill* o reputación sirve como elemento que permite mantener o atraer nuevos consumidores y, si bien las asociaciones que la marca haya establecido con el consumidor pueden coadyuvar a dicho objetivo, la reputación, como precisan Hasan, Afzal, et al (2009), es un aspecto mucho más específico vinculado a la actitud de los consumidores hacia la marca con relación a los atributos intangibles de calidad y confianza (p. 45). Por tanto, la función de creación de activos intangibles en la mente del consumidor es una categoría que no sólo incluye la reputación, sino también intangibles únicos que la marca ha construido en la mente del consumidor gracias al desarrollo de una identidad.

El caso de Puma ilustra que es posible proteger la función de creación de activos intangibles en la mente del consumidor mediante la aplicación del artículo 137 siempre y cuando estemos ante una solicitud de registro de marca en trámite y discutamos su registrabilidad o, inclusive una vez otorgada, se discuta la nulidad de esta. No obstante, aún queda por determinar si es viable proteger esta función a través de una acción por infracción.

El artículo 155 regula una serie de supuestos por los cuales es posible plantear una denuncia por infracción. En la disciplina de la Propiedad Industrial, el aprovechamiento de la reputación ajena está regulada para marcas notoriamente conocidas, es decir, aquellas marcas que pueden tener otras funciones más allá de la distintividad. Sin embargo, consideramos que ello no corresponde con la realidad del mercado. Podemos estar ante marcas que no son notoriamente conocidas desde las exigencias que plantea la normativa vigente en Propiedad Industrial, pero que tienen un valor intrínseco y por el cual han desarrollado activos intangibles en la mente de los consumidores; es en este sentido que la disciplina de la Competencia Desleal cobra relevancia.

El artículo 98 del Decreto Legislativo N° 1075 y la quinta disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1044, establecen que el titular de una marca registrada, sin que necesariamente sea notoriamente conocida, puede presentar una denuncia por actos de competencia desleal bajo las

modalidades de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena siendo la Comisión de Signos Distintivos el órgano competente. Sin embargo, como previamente hemos señalado la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena como un acto de competencia desleal no responde de modo adecuado a la protección de la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor.

Por tanto, la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones no cuenta con una vía de protección en caso de infracciones contra la Propiedad Industrial como sí lo brinda el artículo 137. No obstante, la única forma de operativizar la función de creación de activos intangibles en la mente del consumidor a través de una denuncia es mediante la cláusula general establecida en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1044, siempre que el denunciante no cuente con una marca registrada. La aplicación de esta vía residual para la protección de la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor refleja que aún hay un largo camino por recorrer para lograr una adaptación integral de la Propiedad Industrial frente al fenómeno de las marcas en el contexto actual.

Conclusiones

El presente artículo es una primera aproximación a lo que consideramos una nueva función de marca que corresponde a una era de la marca en la cual su valor se genera gracias a la interacción entre marca y consumidor.

La idea de proteger los activos intangibles mediante asociaciones en el campo simbólico de la marca es atractiva, más aún cuando las valoraciones financieras de las marcas parten del brand equity o valor percibido de la marca, la cual se fundamenta en un conjunto de activos intangibles establecidos en la mente del consumidor. De este modo, proteger de manera directa aquellos elementos intangibles que permiten asignar un precio premium a una oferta de bienes o servicios en el mercado resulta razonable.

Nuestra tesis también señala que el signo, tal cual es regulado por el derecho marcario, puede ser un concepto insuficiente sino se toma en cuenta su aspecto simbólico de manera sistemática y operativa mediante las disciplinas de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal. Es por ello que es de suma importancia que la función de creación de intangibles mediante asociaciones sea considerada como un elemento del campo simbólico de la marca que

se gatilla o activa a partir del signo, lo cual permitirá su despliegue independiente sin confundir su protección con otros elementos ya regulados como el riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento de la reputación ajena.

Reconocemos que la tesis propuesta puede ser objeto de debate, especialmente en lo que respecta a la metodología de su aplicación y a la discusión que podría surgir en torno a la protección de la función de creación de intangibles mediante asociaciones, considerando estos intangibles como activos. Sin embargo, este artículo representa un primer intento expreso de acercarnos a la dimensión simbólica de las marcas, y creemos que señala el inicio de una exploración prometedora y enriquecedora.

Referencias bibliográficas:

- Aaker, David A. (1991). Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name. New York: Toronto: New York: Free Press; Maxwell Macmillan Canada; Maxwell Macmillan International.
- Avis, M. and Henderson, I.L. (2022). A solution to the problem of brand definition. *European Journal of Marketing*, Vol. 56 No. 2, pp. 351-374.
- Bassino Pinasco, Manlio & Jimenez Garay, Andrea. (2023), La mala fe y la competencia desleal en el registro marcario: análisis comparado a partir de la Decisión 486. *Revista de Actualidad Mercantil*, No. 7, pp. 63-80.
- Brodie, Roderick & Benson-Rea, Maureen & Medlin, Christopher. (2017). Branding as a dynamic capability: Strategic advantage from integrating meanings with identification. *Marketing Theory*. No. 17. 183-199.
- Cristea, Adina & Munteanu, Claudiu-Cătălin. (2022). A holistic perspective on brand equity measurement methods. *Business Management Dynamics*. Vol.11, No.07, pp.58-82.
- Dall'Olmo Riley, F., Singh, J., & Blankson, C. (Eds.). (2016). *The Routledge Companion to Contemporary Brand Management* (1st ed.). Routledge.
- Hasan, Afzal & Khan, Muhammad & ur Rehman, Kashif & Ali, Imran & Sobia, Wajahat. (2009). Consumer's Trust in the Brand: Can it be built through Brand Reputation, Brand Competence and Brand Predictability. *International Business Research*. Vol. 3, No. 1.
- Kapferer, J.-Noël. (2012). *The new strategic brand management: advanced insights and strategic thinking* (5th ed.). Kogan Page.
- Keller, K. L. (2013). *Strategic Brand Management: Building Measuring, and Managing Brand Equity*, Global Edition (4th ed.). Pearson Education.
- Merz, Michael & He, Yi & Vargo, Stephen. (2009). The evolving brand logic: A service-dominant logic perspective. *Journal of the Academy of Marketing Science*. No. 37. 328-344.
- Porter, Michael (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Special Issue on HBS Centennial. *Harvard Business Review* 86, No. 1, pp. 78-93.
- Schiantarelli-González, Juan Pablo (2016). La mala fe como causal de irregistrabilidad marcaría en la práctica legal peruana. *Revista ULIMA – Advocatus* 34.
- Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). *Evolving to a New Dominant Logic for Marketing*. *Journal of Marketing*, 68 (1), pp. 1-17.
- Volberda, Henk W., Hitt, Michael A. Ireland, R. Duane Morgan, Robert E. Reinmoeller, Patrick (2011). *Strategic management: competitiveness & globalization: concepts only*. Cengage Learning EMEA.

Responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia por violación al derecho moral de paternidad

Patrimonial liability of the State in Colombia for violation of the moral right of attribution

— Germán Darío Flórez Acero* —

Resumen

Este trabajo analiza la responsabilidad del Estado colombiano por la violación del derecho moral de autor, específicamente el derecho de paternidad, cuando funcionarios públicos cometen plagio. Se explica la distinción entre derechos morales y patrimoniales en la legislación colombiana, con énfasis en el derecho de paternidad según la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993. También se examina la responsabilidad de los funcionarios y la jurisprudencia relevante, además de un ejercicio práctico sobre el cálculo de los perjuicios ocasionados por estas infracciones. Este estudio es resultado del grupo de investigación en Derecho Privado de la Universidad Sergio Arboleda.

Palabras clave

Derecho de autor, responsabilidad estatal, propiedad intelectual.

Abstract

This paper examines the responsibility of the Colombian State for violating moral rights in copyright, specifically the right of attribution when public officials commit plagiarism. It explains the distinction between moral and economic rights in Colombian law, focusing on the right of attribution as regulated by Law 23 of 1982 and Andean Decision 351 of 1993. The paper also explores the liability of public officials and relevant case law, along with a practical exercise on how to calculate damages for such infringements. This research is a product of the Private Law Research Group at the Universidad Sergio Arboleda.

Keywords

Copyright, liability and intellectual property.

* Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. LLM. Intellectual property Queen Mary University of London. Aspirante a Doctorado. Universidad Sergio Arboleda. Director de la Maestría en Innovación en derecho digital y legal tech de la Universidad Sergio Arboleda Presidente de la Asociación Colombiana de Legal Tech. Este artículo es producto de investigación del grupo de investigación en derecho privado de la universidad Sergio Arboleda.

Introducción

El presente trabajo está enfocado en realizar una serie de reflexiones sobre la responsabilidad del Estado en Colombia por la violación del derecho moral de autor de paternidad de la obra, en aquellos casos en que esta infracción sea cometida por funcionarios públicos. Este trabajo se inspira en el caso de un funcionario del Estado colombiano que fue acusado de plagiar, en varias ocasiones, obras de colegas suyos (Uprinmy, 2022), en el sector académico (Pérez, 2023) y en el sector judicial.

Así las cosas, este trabajo parte del significado del reconocimiento del derecho de autor en la legislación colombiana, diferenciando entre derechos morales y patrimoniales, para luego llegar al tema referente al derecho moral de paternidad. Aquí se definirán sus características, naturaleza jurídica y el contenido de dicho derecho en la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993¹. Estos instrumentos jurídicos regulan las normas de derechos de autor de Colombia.

Seguidamente, se realizará un análisis de responsabilidad por infracción al derecho moral de paternidad de un autor, estableciendo un paralelo entre el derecho público y el derecho privado cuando el que comete la infracción es un funcionario público en ejercicio de sus funciones legales y constitucionales, analizando que se debe tener en cuenta para que se produzca la responsabilidad en dichos casos, incluyendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia².

Por último, se realizará un ejercicio práctico sobre cómo calcular los perjuicios derivados de la infracción de los derechos morales de autor, teniendo en cuenta la jurisprudencia al respecto, ya que es uno de los elementos más relevantes en los casos de responsabilidad. Precisamente la indemnización de los perjuicios es un elemento clave, ya que este es el mecanismo mediante el cual se repara efectivamente el daño ocasionado por un hecho generador de responsabilidad. Veremos como en materia de derechos morales de autor, este elemento indemnizatorio presenta algunas complejidades en la doctrina colombiana.

Igualmente, este trabajo mostrará algunos de los elementos sobre la responsabilidad patrimonial de

la administración, que sin duda es un referente de obligatoria referencia en el derecho colombiano, ya que compartimos varios elementos en nuestra tradición de derecho continental. Este trabajo es el resultado de investigación del grupo de investigación en derecho privado de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.

1. La Protección del Derecho de Autor en los derechos de autor en Colombia, Principios de protección y originalidad

El derecho de Autor protege todas las obras literarias y artísticas que se puedan reproducir por cualquier medio o forma conocida o por conocerse. En dicha clasificación están incluidas, entre otras, las obras expresadas por escrito, las conferencias, sermones, composiciones musicales con o sin letra, obras dramáticas musicales, obras coreográficas, obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento, obras de bellas artes, pinturas, esculturas, obras arquitectónicas, obras fotográficas, obras de arte aplicado, ilustraciones, mapas, croquis, programas de ordenador, antologías de composiciones diversas, bases de datos que puedan constituirse como una creación, etc.³ “Esto significa que pueden existir otras obras protegidas, a pesar de no estar mencionadas en la ley, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos para ser obras, según su definición” (Dirección Nacional de Derecho de Autor, s.f.).

Así, esta clasificación resalta la gran responsabilidad que tienen los funcionarios públicos, ya que, en un estado digital como el que vivimos hoy en día, es muy común que las entidades públicas produzcan obras sujetas a derechos de autor en función de sus objetivos institucionales. Según cifras de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (s.f), en 2021 se registraron en total 91.594 obras en el país. Lastimosamente, dichas cifras no muestran el porcentaje de obras que registran las entidades públicas, pero es notorio que un porcentaje importante corresponde a dichos registros, ya que las entidades públicas deben generalmente valorar sus activos intangibles.

Ello conlleva un riesgo importante de responsabilidad patrimonial del Estado cuando los funcio-

1 Art. 1 Ley 23 de 1982 y Art. 1 Decisión Andina 351 de 1993.

2 Inclusive esta conducta podría llegar a tener consecuencias de tipo penal, pero este no será el enfoque dado al presente artículo que se centrará en la responsabilidad administrativa por este tipo de conductas atentatorias del sistema jurídico colombiano.

3 Artículo 2 Ley 23 de 1982.



narios, en ejercicio de sus funciones, transgreden los derechos de autor. Sin embargo, es importante aclarar que, en Colombia, el derecho de autor protege las obras en sí mismas, es decir, el fruto del trabajo creativo del autor de una obra artística, científica o literaria susceptible de ser percibida. El Derecho de autor NO protege las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos⁴.

El derecho de autor **no protege las ideas**. La protección del derecho de autor **recae** sobre las obras en sí mismas, es decir, el fruto del trabajo creativo del autor de una obra artística, científica o literaria susceptible de ser percibida por cualquier medio conocido o por conocer.

La protección de obras artísticas o literarias se realiza a través del derecho de autor, independiente de su mérito artístico o literario. De la misma manera, el derecho de autor protege la obra sin importar cuál es su destinación. Esto quiere decir que no importa que tan importante o que tan buena crítica reciba la obra, esta se protege por el simple hecho de ser creada y de cumplir con el requisito de originalidad.

De igual forma, el criterio fundamental establecido por la Ley para la protección del derecho de autor es la originalidad. La originalidad consiste en que la obra no sea una copia de otra obra preexistente y, que en algunos casos, tenga un mínimo de creatividad. Por ejemplo, un directorio telefónico puede que no sea copia de otro, pero, para el derecho de autor, no goza de protección, ya que le falta el carácter de originalidad (Sterling, 2009, p. 354)⁵. Este criterio corresponde a un caso dilucidado en la Corte Suprema de los Estados Unidos (1991), en el cual se hace énfasis en el carácter creativo que debe tener una obra para ser protegida. En Colombia no se tiene en cuenta este criterio de un mínimo de creatividad, sino que se considera que la obra sea un reflejo de la impronta del autor.

En este sentido, señala la Corte Suprema de Justicia que:

El artículo 3° de la Decisión Andina 351 de 1993, define “obra” como “toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”, definición de

la cual surge otra característica afín al derecho de autor, a saber, el concepto de “originalidad”, que hace referencia a la “individualidad” que el autor imprime en la obra y que permite distinguirla de cualquier otra del mismo género, tal como lo ha entendido el Tribunal Andino de Justicia al expresar que la originalidad “no es sinónimo de ‘novedad’, sino de ‘individualidad’; vale decir, ‘que exprese lo propio de su autor; que lleve la impronta de su personalidad. (Tobón Franco & Varela Pezzano, 2010, como se cita en Proceso 10-IP-1999)”

Esto no puede confundirse con el mérito de la obra, ya que el derecho de autor protege las obras independientemente de su mérito artístico o literario. La originalidad es la capacidad de poder ver la impronta personal que el autor construye a través de su obra. Por esta razón podemos concluir que simples enumeraciones de normas o reglas, no tienen el carácter de original.

Las obras protegidas por el derecho de autor se protegen desde el momento mismo de la creación (Suthersanen, 2010, p. 98), es decir, el derecho le otorga una protección automática sin tener en cuenta ningún tipo de formalidad como el registro de la obra.

Para el derecho de autor, el autor es el titular primigenio de los derechos tanto morales como patrimoniales. Posteriormente los derechos patrimoniales pueden cederse, razón por la cual el cesionario adquiere la calidad de titular derivado (Woolcott & Flórez, 2015, p. 123).

Aterrizando este análisis a nuestro objeto de estudio, tenemos que las obras producidas por los servidores públicos tienen una doble función. Por un lado, gozan de total protección bajo el derecho de autor, ya que tanto las obras realizadas por los autores como la manera en que son concebidas contienen el elemento de originalidad. Como advertimos anteriormente, la originalidad hace referencia a la individualidad que el autor le imprime a la obra, distinguiéndose de otras del mismo género y expresando la impronta de su personalidad y, por ende, haciéndola protegible de ser copiada, distribuida, reproducida, comunicada al público o transformada sin autorización de su titular. Por otro lado, estas obras deben respetar a su vez los derechos de autor de otras obras que también se caracterizan por su originalidad.

4 ADPIC, Art 9, Decisión Andina 351 de 1993 Art. 7, y TODA Art. 2

5 Sterling Adam. World Copyright Law. Pg. 354. Londres. 2009.

2. El plagio y el Derecho de cita

El derecho de autor dentro de su sistema legal permite que las obras de otros autores sean utilizadas en sus justas proporciones a través del denominado derecho de cita. Esto quiere decir que las personas pueden utilizar extractos de las obras de otros autores siempre y cuando se reivindique su titularidad sobre la obra. Esto se encuentra reglamentado en la decisión Andina 351 de 1993:

La Decisión 351 de 1993 consagra como limitaciones al derecho de autor las siguientes: “Artículo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos: a. Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición de que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persigue. (Mora, 2013)

Asimismo, el artículo 31 de la Ley 23 de 1982 establece que:

Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios, siempre que éstos no sean tantos y seguidos que razonablemente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del autor de la obra de donde se toman. En cada cita deberá mencionarse el nombre del autor de la obra citada y el título de dicha obra. Cuando la inclusión de obras ajenas constituya la parte principal de la nueva obra, a petición de parte interesada, los tribunales fijarán equitativamente y en juicio verbal la cantidad proporcional que corresponda a cada uno de los titulares de las obras incluidas.⁶

En conclusión, podemos citar y utilizar obras de otros autores siempre que se haga de manera razonable y se realicen las respectivas referencias al autor y a la obra como tal. Sin embargo, en el caso en que un funcionario en ejercicio de sus funciones no realice las citaciones de una manera adecuada, puede llegar a generar, como conclusión, que estemos ante una reproducción indebida de una obra perteneciente a otro autor. De la misma manera, utilizar de manera reiterada las citas de un mismo autor, desnaturaliza el derecho de cita, ya que puede llegar a disfrazarse la verdadera intención de apropiarse de las obras de otro autor, razón por la cual no podría

pensarse que en dicho caso fuera aplicable la excepción de cita contenida en nuestra normatividad de derecho de autor (Vicente Domingo, 2016).

3. Concepto de Plagio

La Dirección Nacional de Derecho de Autor (Varela Algarra, 2016, pp. 13-14), citando el glosario de términos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI, define el plagio de la siguiente forma:

En efecto Gyorgy Boytha, en el Glosario de la OMPI de derecho de autor y derechos conexos, define plagio como <el acto de ofrecer o presentar como propia, en su totalidad o en parte, la obra de otra persona, en una forma o contexto más o menos alterados.

Así el plagio se configura con la concurrencia de dos elementos:

- 1-) La utilización no autorizada de la obra ajena, en todo o en parte., reproduciéndola de manera literal (caso en el cual se denomina “plagio servil”), o simulada (en cuyo caso la doctrina le denomina “plagio inteligente”), es decir, introduciéndole a la obra algunas modificaciones que buscan disimular la copia realizada; y
- 2-) La suplantación del autor, al presentar la obra o nombre de persona a nombre de persona distinta del autor verdadero. Importa resaltar que el plagio implica la vulneración simultánea de diferentes derechos morales y patrimoniales de autor.

En efecto, la infracción al derecho moral del autor plagiado se hace ostensible en el ámbito de su derecho de paternidad, pues el plagiario se hace pasar como autor de la obra de otra persona. Asimismo, en la mayoría de los casos también se lesiona el derecho moral de integridad, pues lo común es que el plagiario trate de “disfrazar” su acción modificando a partes sustanciales de la obra para hacerla pasar como una diferente de la originaria.

En el caso del llamado “plagio inteligente”, la utilización no autorizada de la obra ajena se evidencia por la similitud o coincidencia con una parte sustancial de los elementos originales de la obra plagiada, por ejemplo, la melodía de una obra musical, el guión de una obra audiovisual, la estructura interna o narrativa de una obra literaria, el algoritmo de un programa de computador, etc.

⁶ Artículo 31 de la Ley 23 de 1982.



La lesión a los derechos patrimoniales, por su parte, deriva de la transformación o modificación no autorizada de la obra y de su posterior utilización a través de la reproducción, o comunicación pública. (Olarte Collazos & Rojas Chavarro, 2010, pp. 100-101)

En consecuencia, el plagio tiene diferentes tipos de categorías y formas, que van desde las más evidentes, cuando literalmente se copia y pega un texto ajeno, hasta formas mucho más sofisticadas de realizarlo. Sin embargo, independientemente de la forma en que se lleve a cabo, estos son hechos generadores de responsabilidad (Flórez-Acero et al., 2017, pp. 67-91).

4. Infracción al derecho de autor de paternidad

El régimen de protección al derecho de autor en Colombia está integrado por disposiciones nacionales e internacionales, dentro de las cuales se encuentran: La Constitución Política de 1991; la Ley 23 de 1982; la Decisión Andina 351 de 1993; el Convenio de Berna de 1886, ratificado mediante Ley 33 de 1987.

La protección al derecho de autor, como especie de la propiedad intelectual, es de vital importancia para el ordenamiento jurídico colombiano, tal es su relevancia que ha sido elevada a nivel constitucional, estableciendo que “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley ⁷.”

En este sentido, el artículo 9 de la Ley 23 de 1982 señala que la protección otorgada al autor “*tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno(...)*”.

Ahora bien, tal como lo señala la Dirección Nacional de Derecho de Autor:

Cuando un tercero pretenda adelantar un acto de utilización de una obra artística o literaria, mediante la reproducción, comunicación pública, distribución, transformación, o cualquier otra forma de explotación, debe obtener necesariamente la previa y expresa autorización del titular de derechos patrimoniales; quien en ejercicio de sus derechos tienen la facultad exclusiva, en los términos del artículo 13 de la Decisión Andina 351 de 1993, para “realizar, autorizar o prohibir:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; ⁸
- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las **palabras**, los signos, los sonidos o las imágenes;
- c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
- d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;
- e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. (subrayado fuera del texto). (Mora, 2014)

En este orden de ideas, la reproducción no consentida de las obras literarias, como se evidencia en el presente caso, constituye una vulneración a los derechos que le asisten a su autor, especialmente los contenidos en los artículos 3, 8, 9, 11, 12, 30, y 76, entre otros de la Ley 23 de 1982. Así como lo dispuesto por Régimen Común de Derecho de Autor y Derechos Conexos, específicamente, lo contemplado en los artículos 4, 11, 13, 18, 52, 53 y 54 de la Decisión Andina 351 de 1993.

De conformidad con el marco normativo señalado, sólo el titular de la obra está facultado para explotarla o permitir su explotación. Así las cosas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 20-IP-2007 indicó que, cuando se desconocen esta serie de prerrogativas, el infractor debe proceder con 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 (Tribunal Andino de Justicia, 2007).

Igualmente, debe ponerse de presente que ante una violación de los derechos morales de autor de paternidad e integridad la normativa de derecho de autor en Colombia establece en el artículo 30 de la ley 23 de 1982 que:

- El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para:
- a. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta Ley.

⁷ Artículo 61 de la Constitución Nacional de Colombia.

⁸ Artículo 12 de la Decisión Andina 351 de 1993.

- b. A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por esto.⁹

Así las cosas, es evidente que al no mencionarse la titularidad de la obra, ya sea de una persona natural o jurídica o de un funcionario público, y al haberse modificado la misma en un género que él autor no autorizó, se están violando los derechos morales de paternidad e integridad de la misma.

En consonancia con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en proceso 139-IP-2003, refiriéndose a las consecuencias de una reproducción no autorizada de obras artísticas, precisó que:

El titular de la obra intelectual está facultado por la ley para ejercer ciertos derechos sobre la creación intelectual, y solamente él puede autorizar la utilización de la obra, en caso contrario, sin autorización de éste, se estará frente a un ilícito, que acarreará la posibilidad de iniciar las acciones legales pertinentes en cada caso según lo establezca la legislación interna del país. (subrayado propio) (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2003)

En conclusión, observamos que en el caso de plagio pueden coexistir infracciones tanto a los derechos patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación al público de la obra, como al derecho moral de paternidad, susceptibles de responsabilidad de los funcionarios públicos.

5. Responsabilidad Patrimonial del estado por violaciones del derecho moral de autor de paternidad de los funcionarios públicos

Uno de los elementos iniciales a determinar cuando estamos hablando de responsabilidad patrimonial del Estado por la violación de un derecho de autor es el análisis del incumplimiento de un deber, tal como se exploró en el curso y la investigación doctoral de derecho y responsabilidad del Estado de la Universidad Sergio Arboleda impartido por el profesor Germán Fernández Ferrer (2022).

En el presente caso en que se analiza la violación del derecho moral de paternidad por parte de los

funcionarios públicos, se observa que, evidentemente, esta violación al deber genera una responsabilidad ética por la infracción a un deber moral, ya que, desde cualquier punto de vista, apropiarse de las ideas expresadas en obras de otra persona es un despropósito inmoral.

De hecho, el Consejo de Estado de Colombia ha señalado alrededor de este tipo de infracciones lo siguiente:

La administración no tiene frente a los derechos de los autores ningún privilegio exorbitante y se encuentra frente a ellos en situación similar a la de los particulares. Puede afirmarse que es la propia administración la que tiene que dar ejemplo en este campo, porque no puede olvidarse que las autoridades están instituidas primordialmente para salvaguardar la vida, honra y bienes de los asociados (artículo 16 de la constitución). Norma esta que constituye uno de los pilares constitucionales de la responsabilidad estatal por hechos u omisiones. (Consejo de Estado, 1991)

Sin embargo, este ensayo está analizando el tema desde la responsabilidad jurídica, entendida como la infracción al deber jurídico que se explicó en los anteriores párrafos. Ahora bien, para acotar a este análisis es importante, en primer lugar, determinar cuando la administración podría ser un sujeto pasivo de una acción por responsabilidad derivada de la infracción del derecho moral de paternidad de derechos de autor contenida en las normas de propiedad intelectual de Colombia que se analizaron en las anteriores líneas.

Así las cosas, para determinar la responsabilidad administrativa del Estado por violaciones al derecho moral de paternidad, esta se configura cuando el agente que lo ocasiona es la administración pública. Esta figura se establece desde la misma Constitución, la cual en su artículo 90 señala que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En este punto coincide con la legislación española, en el sentido en que el daño antijurídico producido por la administración es un hecho generador de responsabilidad.¹⁰

En ese mismo sentido, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrati-

9. Artículo 30 de la ley 23 de 1982.

10. Artículos 106.2 CE y 32 ss. LRJSP.



vo de Colombia, en adelante CPACA, establece en su artículo 140 que:

En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.¹¹ (Subrayado propio)

Así, es completamente claro que el Estado es responsable en aquellos casos en que por acción o por omisión genere un daño que sea imputable a una entidad pública, o inclusive a un particular que actúe siguiendo instrucciones expresas por parte de la administración. Para ello la jurisdicción competente es la Contencioso Administrativa, ya que a pesar de que las controversias de propiedad intelectual son generalmente conocidas y llevadas a cabo por la jurisdicción civil o comercial, cuando es la administración la que actúa a través de sus hechos u omisiones generando un daño a un autor o un titular de derechos de propiedad intelectual, es la justicia administrativa la encargada de dirimir dichas controversias. El Consejo de Estado lo estableció en la siguiente sentencia así:

En otros términos, como se dijo en pasada oportunidad por esta misma Sala (sentencia de enero 31 de 1989, Proceso 5284 Luis Eduardo Cuartas G.), las acciones que se susciten con motivo de la ley de propiedad intelectual, ya

sea como consecuencia de los actos y hechos jurídicos vinculados con dicha propiedad, serán del conocimiento de la justicia ordinaria. Pero, agrega la Sala, siempre y cuando el litigio o la controversia sea entre particulares, porque cuando ese perjuicio es causado por hechos u omisiones de la administración, su conocimiento estará a cargo de la jurisdicción administrativa, por ser ésta la competente. (Consejo de Estado, 1991)

Ahora bien, para el presente caso de investigación, en primer lugar debemos tener claro en qué casos podemos concluir que la administración está actuando en materia de los derechos de autor. Para ello, podemos partir de las normas del ordenamiento colombiano que presumen la titularidad de una obra por parte de la administración, esto permitirá determinar la capacidad de infringir el derecho de paternidad de otra persona por parte de la administración. En este sentido la Ley 23 de 1982 en su artículo 183 establece lo siguiente:

Los derechos de autor sobre las obras creadas por empleados o funcionarios públicos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de su cargo, serán de propiedad de la entidad pública correspondiente.

Se exceptúan de esta disposición las lecciones o conferencias de los profesores.

Los derechos morales serán ejercidos por los autores, en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de las entidades públicas afectadas¹². (Subrayado propio)

Consecuentemente, la norma a disposición es clara en establecer que cuando los empleados o funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones legales o constitucionales realicen obras protegidas por los derechos de autor, se entiende que estas son propiedad de la administración (Vega Jaramillo, 2010, p. 29), por ende, propiedad del Estado (Consejo de Estado, 2003). Esto a su vez nos lleva a la conclusión de que, en aquellos casos en los que se configure la presunción legal de titularidad de una obra, se será lógico pensar que el Estado actúa como titular de la obra (Ríos, 2009). Ello aplica tanto si la obra es publicada como si no lo es, ya que la ley contempla la protección de obras creadas. Por ende, si estas obras vulneran los derechos de paternidad de algún otro autor, ya sea porque se presen-

11 Artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Colombia.

12 Artículo 183 de la Ley 23 de 1982.

ta cualquiera de las figuras del plagio, estaríamos ante un caso de responsabilidad patrimonial de la administración por el daño causado a un legítimo titular del derecho de autor.

Una vez analizado este aspecto relativo al derecho de autor y las entidades públicas, es necesario que entremos a determinar la estructura de la responsabilidad administrativa del Estado en el caso de infracción a los derechos de autor de paternidad del autor.

Para el ordenamiento jurídico colombiano la responsabilidad administrativa se presenta cuando se prueban: i) el daño antijurídico ocasionado al demandante que en el caso de estudio consistiría en la vulneración de sus derechos morales de autor por el plagio de la obra, ii) la acreditación de una falla en el servicio en que incurrió la administración, en aquellos casos, por ejemplo, en que se presente la reproducción no autorizada de la obra y la omisión del nombre del autor en el cuerpo de la misma, así como iii) el nexo de causalidad entre el daño antijurídico y la omisión en la que incurre la administración por la apropiación indebida de la obra del autor. A estas conclusiones se llega del análisis del artículo 140 del CPACA, que fue analizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en una sentencia de reparación directa por infracción a los derechos de autor en marzo de 2021 (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 2021).

En dicho caso, se analizó la responsabilidad del Estado por la publicación de un Manual de Registro Civil publicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia titulado “200 preguntas frecuentes sobre el Estado Civil de la Registraduría General de la Nación”. Dicho manual, mediante un plagio inteligente en algunas partes y otro evidente en otras, plagió alrededor del 87% de la obra del autor Luis Alfonso Lozano González, titulada “Inquietudes sobre Registro Civil, 191 respuestas”. En dicho caso, se determinó que el Estado, a través de la publicación realizada por la Registraduría, tomó 171 de las 191 respuestas del libro de Lozano González sin que hubiese contado con su autorización o que este hubiese transferido los derechos a la administración (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 2021).

El caso estableció que el daño se presenta siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones: i) Que el daño sea antijurídico, esto es, que

se trate de un daño en que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que lesione un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y iii) que sea cierto, es decir, que se aprecie material y jurídicamente y no se limite a una mera conjetura (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 2021).

Estos requisitos están muy en consonancia con el ordenamiento jurídico Español que en los artículos 106.2 CE y 32 LRJSP señalan que la administración pública responde por los daños que sufren los ciudadanos siempre que:

i) no exista el deber jurídico de soportarlo (daño antijurídico o lesión); ii) se trate de un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente; iii) sea imputable al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, pudiendo proceder tanto de un hecho como de un acto administrativo o de una omisión y sin necesidad de que concorra culpa o negligencia en su producción, con la única excepción de los daños producidos por fuerza mayor y de los daños imprevisibles o inevitables según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica en el momento de producirse; y iv) medie una relación de causalidad entre el hecho o el acto u omisión y el daño producido.¹³

Ambas jurisdicciones coinciden en que el daño debe ser causado de una manera efectiva y real, que la persona no tenga el deber jurídico de soportar el daño y, como habíamos señalado anteriormente, que haya una relación de causalidad entre el hecho dañoso, ya sea por acto u omisión, y el daño producido. Igualmente, hay que tener en cuenta la exención de responsabilidad por fuerza mayor o por daño imprevisible o inevitable. Con esto vemos, una vez más, la influencia del derecho español en nuestras normas de responsabilidad administrativa.

Una vez probado el daño, se debe analizar la acción u omisión generada por la administración que originó el hecho dañoso, para lo cual, se analiza que haya un retardo, irregularidad, ineficiencia, omisión o ausencia del servicio del Estado. En los casos de infracción a los derechos morales de autor, es claro que el servicio se presta de manera irregular (Consejo de Estado, 2011), ya que contraviene normas de derechos de autor, que son normas además de orden público en materia de derechos morales, ya que no se pueden renunciar o pactar en contrario.

13 Artículos 106.2 CE y 32 LRJSP



Finalmente, encontramos el nexo de causalidad que se refiere a esa relación entre el hecho dañoso y la acción u omisión por parte de la administración, para realizar una imputación jurídica por parte del juez. En ese sentido, la sentencia señalada anteriormente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, citando doctrina especializada reitera este criterio y además establece que es el actor el que debe probar esta circunstancia, así:

La jurisprudencia ha sido pacífica al establecer que el nexo de causalidad debe ser probado en todos los casos por el actor, independientemente de si el régimen de responsabilidad aplicable está fundamentado en la culpa, en la falla, o en alguno de los regímenes de responsabilidad objetiva. (Patiño, 2011)

Ahora bien, es claro entonces que la responsabilidad de la administración se da cuando sus servidores públicos actúan en nombre, por orden o con las funciones legales o constitucionales de sus contratos. Sin embargo, en Colombia, desde hace ya casi dos décadas, es muy común la figura de los contratos de prestación de servicios que prestan los particulares para el Estado. Estas personas no son consideradas estrictamente servidores públicos, pero cumplen funciones del Estado.

Sobre este particular debemos nuevamente remitirnos a las normas de derechos de autor de Colombia, específicamente la Ley 23 de 1982, que en dichos contratos de prestación de servicios señala la presunción¹⁴ de transferencia de titularidad de los derechos de autor por parte del autor al contratante de la obra salvo pacto en contrario (Navarro Arzuza & González Roa, 2020, p. 11). Así, cuando es el Estado el que mediante algún contrato de prestación de servicios encarga una obra, es este el responsable por la violación de derechos de autor que se pudiera ocasionar.

Sin embargo, ese Estado podrá recurrir contra este contratista. La Corte Constitucional de Colombia ha señalado que:

La acción de repetición, ha sido definida por la Ley 678 de 2001, como una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o exservidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra

forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. (Subrayado propio) (Corte Constitucional, 2014)

En este sentido, es común en este tipo de contratos estatales establecer cláusulas de indemnidad, en las cuales los contratistas se comprometen a responder por las violaciones a los derechos de terceros y particularmente los derechos de propiedad intelectual. A continuación, haremos alusión a la indemnización de perjuicios por este tipo de daños.

6. Indemnización de perjuicios

Una vez concluido el análisis sobre la responsabilidad de la administración sobre la violación del derecho moral de paternidad, se procede a hacer la evaluación de la indemnización de perjuicios, tanto morales como patrimoniales. Tal como lo ha expresado la Dirección Nacional de Derecho de Autor, frente a la forma de reparar, es necesario mencionar que, dentro del ordenamiento jurídico civil colombiano, no existen parámetros normativos que permitan su determinación de manera objetiva. Sin embargo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado reiteradamente la postura que es el juez el encargado de tasar el valor, no como un mero capricho, sino como una facultad fundada en unos criterios razonables:

Según la singularidad, especificación, individualización y magnitud del impacto, por supuesto que las características del daño, su gravedad, incidencia en la persona, el grado de intensidad del golpe y dolor, la sensibilidad y capacidad de sufrir de cada sujeto, tal como lo expresó este máximo Tribunal en Sentencia del 18 de septiembre de 2009 con el Magistrado Ponente William Namén Vargas. (Corte Suprema de Justicia, 2009)

En consecuencia, ese daño extrapatrimonial ocasionado por la infracción de los daños morales, aunque no está estipulado específicamente en la ley, ha desarrollado por la corte Suprema de Justicia y en recientes fallos de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en su ejercicio de funciones jurisdiccionales y teniendo en cuenta las calidades del autor de la obra original, el nivel de ventas, las expectativas de comercialización y la reputación del autor. Estos elementos son muy importantes,

14 Artículo 20 de la Ley 23 de 1982 modificado por el artículo 28 de la ley 1450 de 2011.

ya que tienen una incidencia directa en la oportunidad que tiene el autor de aumentar su fama y prestigio.

Precisamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca¹⁵, citando al Consejo de Estado, señala alrededor de un caso de propiedad intelectual en el sector público que:

En dicha oportunidad, la máxima Corporación contencioso-administrativa reconoció que se causa un daño moral al autor cuando se omite su reconocimiento en la obra, pues “no puede olvidarse que la omisión del nombre del autor en una emisión postal le resta oportunidades futuras a éste, no sólo desde el punto de vista comercial sino de prestigio. (Consejo de Estado, 1989)

En cuanto a las infracciones a los derechos patrimoniales, hay que tener en cuenta lo que nos señala la normativa colombiana en torno a este tipo de infracciones, es decir el artículo 57 de La Ley 44 de 1993, que prescribe:

Para la tasación de los perjuicios materiales causados por el hecho, se tendrá en cuenta:

1. El valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización.
2. El valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado su explotación.
3. El lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita.

Consecuentemente, las partes afectadas deberán hacer un ejercicio juicioso de los elementos que el artículo 57 de la Ley 44 de 1993 establece, para que el juez tenga claridad sobre cómo determinar los perjuicios y que estos sean reales y comprobables.

Conclusiones

La responsabilidad de la administración, ya sea por sus acciones u omisiones, se extiende a un sinnúmero de temas que necesariamente obligan al derecho administrativo a dialogar con otro tipo de derechos como en este caso, los derechos de propiedad intelectual.

En materia de derechos de autor la afectación al derecho moral de paternidad de autor corresponde

a uno de los derechos más importantes que tiene el autor, correspondiente al derecho que este tiene a que siempre se le reivindique como el creador de una obra.

Cuando la administración infringe este tipo de derechos estamos no solamente ante un daño de tipo moral, dada la importancia de esta materia en la sociedad, sino un daño de tipo jurídico en el que el derecho administrativo debe intervenir a través de su régimen de responsabilidad.

Lo primero que debe analizarse en la responsabilidad administrativa es que se haya producido un daño efectivo al reclamante, para lo cual, en materia de derechos de autor, se debe comprobar la titularidad del autor y si la obra cumple con los estándares de protección que establecen las normas de derechos de autor. Por ejemplo, en materia de derechos de autor hoy existen programas de computador muy avanzados como Turnitin que permiten controlar cuándo estamos ante un plagio o no. Esta herramienta es utilizada por más de 30 millones de estudiantes en 15,000 instituciones y 140 países.¹⁶

Posteriormente se debe analizar el nexo de causalidad entre el daño y el hecho generador de la conducta antijurídica, que debe ser en términos generales probada por el actor que pretende que se le indemnicen los perjuicios por la infracción al derecho moral de paternidad.

Referencias bibliográficas

- Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. (1991). *Sentencia del 18 de marzo de 1991. Rad. No. 3060.*
- Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. (1991). *Sentencia del 28 de marzo de 1991.* Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo.
- Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. (2011). *Sentencia de 7 de abril de 2011, Radicación número: 52001-23-31-000-1999-00518-01 (20750).* Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

15 Cfr. Sentencia SC3-21032857. Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

16 Información recaudada en la página oficial del software Turnitin Ver. <https://www.turnitin.com/es/acerca-de>. Consultado el 12 de agosto de 2022.



- Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. (1989). *Sentencia del 31 de enero de 1989, Rad. No. 5.284*. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo.
- Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. (2003). *Concepto del 23 de octubre de 2003*.
- Corte Constitucional. (2014). *Sentencia C-338 de 2014*. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
- Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. (1991). *Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340.
- Corte Suprema de Justicia. (2009). *Sentencia del 18 de septiembre de 2009*. Magistrado Ponente: William Namén Vargas.
- Dirección Nacional de Derechos de Autor. (n.d.). Preguntas frecuentes. <http://www.derecho-deautor.gov.co/htm/preguntas.htm>
- Fernández Ferreréz, G. (2022). *Seminario doctoral: Responsabilidad de las administraciones públicas*. Universidad Sergio Arboleda.
- Flórez-Acero, G. D., Salazar, S., Durán, M. A., Rodríguez-Flórez, J. C., & Sierra-Marulanda, Ó. R. (2017). *Propiedad intelectual, nuevas tecnologías y derecho del consumo. Reflexiones desde el moderno derecho privado. El concepto de plagio en la industria musical* (pp. 67-91). Bogotá: Editorial Universidad Católica de Colombia. <https://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/propiedad-intelectual.pdf>
- Mora, M. A. (2013). *Dirección Nacional de Derecho de Autor. Concepto 1-2013-31778*.
- Mora, M. A. (2014). *Concepto 2-2014-16301*. Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Navarro Arzuza, C., & González Roa, L. (2020). *Manual universitario de derecho de autor* (p. 11). Universidad del Norte.
- Olarte Collazos, J. M., & Rojas Chavarro, M. Á. (2010). *La protección del derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito penal*. Cámara de Comercio Colombo Americana, Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Patiño, H. (2011). La causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. *Revista de Derecho Privado*, (20), Universidad Externado de Colombia.
- Pérez, J. (2023). Los plagios de Guillermo Reyes. *Semana*. <https://www.semana.com/articulo-sobre-plagio>
- Ríos, W. R. (2009). *El concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado frente a la obra futura y por encargo creada en virtud de una relación laboral y de un contrato de prestación de servicios*. Universidad Externado de Colombia. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/download/458/3625?inline=1>
- Sterling, A. (2009). *World copyright law* (p. 354). Londres.
- Suthersanen, U. (2010). *Copyright law in cyberspace* (p. 98). Edward Elgar.
- Tobón Franco, N., & Varela Pezzano, E. (2010). *Derecho de autor para creativos*. Editorial Ibáñez. (Originalmente publicado como Proceso 10-IP-1999).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2003). *Proceso 139-IP-2003*.
- Tribunal Andino de Justicia. (2007). *Proceso 20-IP-2007*.
- Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. (2021). *Sentencia SC3-21032857 de 3 de marzo de 2021*. Magistrado Ponente: José Élvor Muñoz Barrera.
- Uprinmy, R. (2022). Ministro Reyes. Reconozca sus plagios y asuma sus responsabilidades. *La Silla Vacía*. <https://www.lasillavacia.com/lasilla-vacia/opinion/articulos-columna/ministro-reyes-reconozca-sus-plagios-y-asuma-sus-responsabilidades/>
- Vega Jaramillo, A. (2010). *Manual de derecho de autor* (p. 29). Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Woolcott, O., & Flórez, G. (2015). *El derecho de autor y los TLC* (p. 123). Astrea-Ed Universidad Católica.

NFTs y Derechos de Autor: Navegando la Frontera Digital de la Propiedad Intelectual

NFTs and Copyright: Navigating the Digital Frontier of Intellectual Property

— Olga Alejandra Alcántara Francia* —

Resumen

Este artículo examina la intersección entre los tokens no fungibles (NFTs) y los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual digital. Los NFTs representan una tecnología disruptiva que desafía las nociones tradicionales de propiedad y autenticidad, generando nuevas interrogantes legales y éticas. El estudio analiza cómo esta tecnología impacta la creación, distribución y comercialización de obras digitales, y evalúa los desafíos que enfrentan las leyes de derechos de autor actuales al aplicarse a este nuevo entorno, incluyendo aspectos como la titularidad, la reproducción y las obras derivadas. Asimismo, se abordan los contratos inteligentes asociados a los NFTs y su potencial para automatizar la gestión de derechos y regalías. El artículo también advierte sobre riesgos como el plagio y la falsificación en el espacio digital, y propone soluciones tanto legales como tecnológicas. A través de casos de estudio y tendencias emergentes, se plantea cómo podría evolucionar la legislación para adaptarse a la era de los NFTs. Finalmente, se ofrecen recomendaciones prácticas para creadores, plataformas y legisladores frente a esta nueva realidad digital.

Palabras clave

Gestión automatizada regalías, NFT, tokenización de obras digitales, autenticidad en NFTs, adaptación legislativa *blockchain*.

Abstract

This article examines the intersection between non-fungible tokens (NFTs) and copyright within the realm of digital intellectual property. NFTs represent a disruptive technology that challenges traditional notions of ownership and authenticity, raising new legal and ethical questions. The study analyzes how this technology impacts the creation, distribution, and commercialization of digital works, and evaluates the challenges current copyright laws face when applied to this new environment, including issues such as ownership, reproduction, and derivative works. It also explores the role of smart contracts associated with NFTs and their potential to automate the management of rights and royalties. The article highlights risks such as plagiarism and forgery in the digital space and proposes both legal and technological solutions. Through case studies and emerging trends, it suggests how legislation may evolve to adapt to the NFT era. Finally, it offers practical recommendations for creators, platforms, and policymakers to navigate this new digital frontier.

Keywords

Automated management of royalties, NFTs, tokenization of digital works, authenticity in NFTs, *blockchain* legislative adaptation.

* Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid (España). Investigadora RENACYT. Profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Correo electrónico: oalcantara@cientifica.edu.pe

Introducción

En la era digital contemporánea, la constante evolución tecnológica desafía continuamente los paradigmas establecidos en diversos campos (Juma Omol, 2024), y el ámbito de la propiedad intelectual no es una excepción. Este ensayo se centra en una pregunta de investigación fundamental que ha surgido en la intersección de la tecnología *blockchain* y los derechos de autor: ¿Cómo impactan los tokens no fungibles (NFTs) en el marco legal y ético de los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual digital?

Los NFTs han emergido como una tecnología disruptiva que está redefiniendo los conceptos tradicionales de propiedad, autenticidad y valor en el espacio digital (Jamnekar, Sunny, & Sahu, 2024). Estos tokens únicos, respaldados por la tecnología *blockchain*, han abierto nuevas posibilidades para la creación, distribución y comercialización de obras digitales, pero también han planteado desafíos significativos para el sistema de propiedad intelectual existente.

El objetivo principal de este estudio es examinar la compleja intersección entre los NFTs y los derechos de autor, analizando cómo esta tecnología emergente está transformando el panorama de la propiedad intelectual digital. Para abordar esta cuestión de manera integral, se han establecido como objetivos específicos: (i) analizar la naturaleza única de los NFTs y su influencia en la creación, distribución y comercialización de obras digitales; (ii) explorar los desafíos jurídicos que surgen al aplicar las leyes de derechos de autor existentes a este nuevo paradigma, incluyendo cuestiones de titularidad, reproducción y obras derivadas; (iii) investigar las implicancias de los contratos inteligentes asociados a los NFTs en la gestión automatizada de derechos y regalías; (iv) abordar los riesgos potenciales, como el plagio y la falsificación, en el contexto de los NFTs y proponer posibles soluciones tecnológicas y jurídicas, y (v) ofrecer una visión prospectiva sobre cómo podrían evolucionar las leyes de propiedad intelectual para adaptarse a la era de los NFTs.

La metodología empleada en este estudio se basa en un análisis exhaustivo del fenómeno de los NFTs en relación con la propiedad intelectual. Se ha llevado a cabo una revisión crítica de la literatura existente, abarcando publicaciones académicas, informes técnicos y artículos especializados sobre NFTs, *blockchain* y derecho de propiedad intelectual. Esta revisión se ha complementado

con un examen de casos de estudio relevantes y tendencias emergentes en el campo. El análisis de casos prácticos ha sido fundamental para ilustrar la problemática que presenta esta tecnología en situaciones reales. Se han seleccionado casos que abarcan diversos aspectos de la intersección entre NFTs y derechos de autor, incluyendo controversias legales, innovaciones en la gestión de derechos y ejemplos de implementación exitosa de NFTs en industrias creativas.

Además, se ha realizado un estudio comparativo de las diferentes aproximaciones legales y regulatorias que se están adoptando en distintas jurisdicciones para abordar los desafíos planteados por los NFTs. Este enfoque comparativo permite identificar mejores prácticas y posibles direcciones para la evolución del marco legal.

Las conclusiones del estudio sugieren que los NFTs están transformando significativamente el panorama de la propiedad intelectual digital, requiriendo una adaptación sustancial de las leyes y prácticas existentes. Se ha observado que los NFTs ofrecen nuevas oportunidades para los creadores en términos de monetización y control sobre sus obras, pero también plantean desafíos complejos en cuanto a la aplicación de los derechos de autor tradicionales. Un hallazgo clave es la necesidad de reconsiderar los conceptos de "copia" y "original" en el contexto digital, dado que los NFTs pueden conferir una forma de "originalidad digital" a archivos que son, en esencia, reproducibles infinitamente. Esto tiene implicancias profundas para la doctrina de la primera venta y los derechos de reproducción.

Otro aspecto crucial que se ha identificado es el potencial de los contratos inteligentes asociados a los NFTs para revolucionar la gestión de derechos y regalías. Estos contratos pueden automatizar la distribución de ingresos y el cumplimiento de licencias, ofreciendo una mayor transparencia y eficiencia en la industria creativa. Sin embargo, también plantean preguntas sobre la interacción entre el código informático y la ley, y cómo resolver conflictos cuando surjan.

El estudio también ha puesto de manifiesto los riesgos significativos de plagio y falsificación en el espacio de los NFTs. Se han explorado soluciones potenciales, tanto tecnológicas como legales, para mitigar estos riesgos, incluyendo sistemas de verificación mejorados y la necesidad de una mayor colaboración entre plataformas, creadores y autoridades legales.



Basándose en estos hallazgos, el ensayo presenta una serie de recomendaciones para los diferentes actores en este ecosistema. Para los creadores, se sugieren estrategias para proteger sus derechos y maximizar el potencial de los NFTs. Para las plataformas, se proponen medidas para mejorar la seguridad y la autenticidad de los NFTs que alojan. Para los legisladores, se ofrecen consideraciones clave para adaptar los marcos legales existentes a esta nueva realidad tecnológica.

1. Contexto y antecedentes

1.1. Evolución de la propiedad intelectual en la era digital

La revolución digital ha transformado radicalmente el panorama de la propiedad intelectual, desafiando los cimientos conceptuales y legales establecidos durante siglos. El advenimiento de Internet y las tecnologías digitales ha precipitado una “crisis del derecho de autor” (Tóth, 2019), obligando a una reconsideración fundamental de los principios que rigen la creación, distribución y protección de las obras intelectuales.

La “desmaterialización de la obra” (Schauman, Greene, & Korkman, 2023) ha emergido como un concepto crucial en esta transformación. Las creaciones digitales, carentes de un soporte físico único, han puesto en tela de juicio la noción tradicional de “fijación”, un requisito fundamental en muchas jurisdicciones para la protección del derecho de autor. Esta desmaterialización ha llevado a lo que se ha denominado como la “crisis de la copia”, donde la distinción entre original y reproducción se vuelve cada vez más difusa (Bodó & Poort, 2023).

El principio de “agotamiento de derechos” o “doctrina de la primera venta” (Perzanowsky & Schultz, 2015) se ha visto particularmente desafiado en el entorno digital. Este principio, que permite la reventa de obras físicas protegidas por derechos de autor una vez que se han vendido legalmente, enfrenta complicaciones significativas cuando se aplica a bienes digitales. El caso *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.* (2012) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea marcó un hito al extender este principio a las licencias de *software*, generando un debate sobre su aplicabilidad a otros tipos de contenido digital.

La “ubicuidad digital” (Ginsburg, 2001) ha exacerbado los desafíos jurisdiccionales en la aplicación de leyes de propiedad intelectual. La naturaleza global e instantánea de la distribución digital ha

erosionado las fronteras tradicionales, planteando preguntas complejas sobre la aplicabilidad de leyes nacionales en un contexto transnacional. El caso *Spanski Enterprises, Inc. v. Telewizja Polska, S.A.* (2017) ilustra estas complejidades, abordando cuestiones de jurisdicción y aplicabilidad de la ley de derechos de autor en el contexto de la transmisión por Internet.

Además, el fenómeno de la “cultura participativa” (Jenkins, Purushotma, Weigel, Clinton, & Robison, 2009) ha desafiado las nociones tradicionales de autoría y creatividad. El auge de contenido generado por usuarios, remixes y mash-ups ha llevado a una reconsideración de conceptos como “obra derivada” y “uso justo”. El caso *Lenz v. Universal Music Corp.* (2015) subrayó la importancia de considerar el uso justo antes de emitir notificaciones de eliminación bajo la DMCA, reflejando la tensión entre la protección de los derechos de autor y la libertad de expresión en la era digital.

La emergencia de nuevos modelos de negocio basados en el acceso más que en la propiedad (como los servicios de *streaming*) ha llevado a lo que Rifkin (2000) denomina la “era del acceso”. Esto ha requerido una recalibración de los modelos de licenciamiento y compensación para creadores y titulares de derechos. El desarrollo de sistemas de gestión de derechos digitales (DRM) ha sido una respuesta tecnológica a estos desafíos, aunque no exenta de controversias, como se vio en el caso *Sony BMG copy protection rootkit scandal* (2005).

La intersección de la propiedad intelectual con otras áreas del derecho, como la protección de datos personales, ha ganado prominencia. El concepto de “privacidad por diseño” (Cavoukian, 2011) ha influido en cómo se conciben e implementan los sistemas de gestión de derechos digitales, buscando un equilibrio entre la protección de los derechos de autor y la privacidad de los usuarios.

1.2. Surgimiento de la tecnología *blockchain*

La tecnología *blockchain*, introducida por Satoshi Nakamoto en 2008 con el lanzamiento de Bitcoin, representa un paradigma revolucionario en la gestión y verificación de transacciones digitales. Su impacto potencial en la propiedad intelectual va mucho más allá de las criptomonedas, ofreciendo nuevas formas de abordar desafíos persistentes en la gestión y protección de activos intelectuales.

El concepto fundamental de *blockchain* como un “libro mayor distribuido” (*distributed ledger*) intro-

duce una forma novedosa de registro y verificación de información. La característica de “inmutabilidad” de la *blockchain* (Nakamoto, 2008) proporciona un nivel de confianza y seguridad sin precedentes en el entorno digital. Esto tiene implicaciones significativas para el registro y la gestión de derechos de propiedad intelectual, potencialmente simplificando procesos de registro, licenciamiento y transferencia de derechos (Saleyev, 2017).

Los “contratos inteligentes” (*smart contracts*), concepto originalmente propuesto por Nick Szabo en 1994, encontraron su implementación práctica en plataformas *blockchain* como Ethereum (Buterin, 2014). Estos programas autoejecutables tienen el potencial de automatizar y hacer cumplir acuerdos de licencia, gestión de regalías y otros aspectos de la administración de propiedad intelectual. El caso de la plataforma Ujo Music, que utilizó contratos inteligentes para gestionar los derechos y pagos de la canción “Tiny Human” de Imogen Heap en 2015, es un ejemplo temprano de esta aplicación.

La tecnología *blockchain* introduce nuevos mecanismos de consenso, como la “prueba de trabajo” (*proof-of-work*) y la “prueba de participación” (*proof-of-stake*), que son fundamentales para entender la seguridad y la validación en estas redes (Antonopoulos, 2016). Estos mecanismos tienen implicaciones para la escalabilidad y la sostenibilidad de las soluciones basadas en *blockchain*, aspectos cruciales al considerar su aplicación en sistemas de gestión de propiedad intelectual a gran escala. El concepto de “tokenización” en *blockchain* permite la representación digital de activos, tanto digitales como físicos. Esto ha llevado a la creación de “tokens de seguridad” y “tokens de utilidad”, con diferentes implicaciones legales y regulatorias. El caso SEC v. Telegram Group Inc. (2020) ilustra los desafíos regulatorios que surgen de estas nuevas formas de representación de valor y propiedad.

La noción de “identidad descentralizada” o “identidad auto-soberana” (Allen, 2016) que emerge de la tecnología *blockchain* tiene implicaciones significativas para la autenticación y atribución de obras intelectuales. Esto podría transformar la forma en que se verifica la autoría y se gestionan los derechos morales en el entorno digital. La intersección de *blockchain* con otras tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas (IoT), abre nuevas posibilidades y desafíos en la gestión de la propiedad intelectual. Por ejemplo, el uso de *blockchain* en combinación con IoT para la trazabilidad de productos podría tener implicaciones significativas para la lucha contra la falsifica-

ción y la protección de marcas (Lin, Long, Zhang, & Chai, 2020).

1.3. Introducción a los NFTs: definición y funcionamiento básico

Los tokens no fungibles (NFTs) representan una evolución significativa en la tokenización de activos digitales, introduciendo el concepto de “unicidad digital” en un entorno donde la replicación perfecta es la norma. A diferencia de las criptomonedas fungibles como Bitcoin o Ether, cada NFT es único y no intercambiable, lo que los hace particularmente adecuados para representar activos digitales únicos como obras de arte, coleccionables o derechos de propiedad intelectual.

El estándar ERC-721, propuesto en la plataforma Ethereum por Entriiken et al. (Entriiken, Dieter, Evans, & Sachs, 2018), fue crucial para el desarrollo y la adopción generalizada de NFTs. Este estándar define la estructura básica y las funcionalidades de los NFTs, permitiendo la creación de tokens únicos con metadatos asociados. Posteriormente, el estándar ERC-1155 (Radomski, Cooke, & Castonguay, 2018) introdujo la posibilidad de crear tokens semi-fungibles, ampliando aún más las posibilidades de representación de activos digitales.

El concepto de “escasez digital” (*digital scarcity*) es central en la valoración y el atractivo de los NFTs (Fairfield, 2022). Al crear una representación única y verificable de un activo digital, los NFTs introducen un elemento de rareza en el ámbito digital, desafiando la noción de que los bienes digitales son infinitamente reproducibles sin pérdida de valor. Esto ha llevado a una reconsideración de los conceptos de originalidad y autenticidad en el arte digital, como se vio en la venta por \$69 millones de la obra *Everydays: The First 5000 Days* del artista Beeple en Christie's en 2021.

La “tokenización de activos” a través de NFTs permite representar la propiedad de bienes digitales o físicos en la *blockchain* (Garnett, 2024). Esto tiene implicaciones significativas para la gestión de derechos de propiedad intelectual, potencialmente simplificando el proceso de registro, licenciamiento y transferencia de derechos. Proyectos como Async Art están explorando el concepto de “arte programable”, donde diferentes aspectos de una obra pueden ser poseídos y modificados por distintos propietarios de NFTs.

El “metadato” asociado a cada NFT juega un papel crucial en la definición de sus características y de-



rechos asociados. Estos metadatos pueden incluir información sobre la obra, el artista, los términos de uso y los derechos de propiedad intelectual asociados. Sin embargo, la relación entre el token en la *blockchain* y el activo digital que representa plantea cuestiones complejas. El caso de Hermès contra el creador de los “MetaBirkins” NFTs (Moriarty, Matloff, & Salvaggio, 2023) ilustra los desafíos legales que surgen cuando los NFTs representan o se inspiran en marcas comerciales existentes.

La noción de “autenticidad digital” que proporcionan los NFTs desafía las concepciones tradicionales de originalidad en el arte digital (Fakewhale, 2023). Esto ha llevado al surgimiento del “arte criptográfico” (*crypto art*) como un nuevo movimiento artístico, con plataformas como SuperRare y Nifty Gateway emergiendo como galerías digitales. La capacidad de los NFTs para proporcionar un registro inmutable de proveniencia y autenticidad tiene implicaciones significativas para el mercado del arte y la lucha contra la falsificación.

El fenómeno de los NFTs también ha planteado cuestiones sobre la sostenibilidad ambiental, debido al alto consumo energético asociado con algunas *blockchains*. Esto ha llevado a debates sobre la responsabilidad ética en la creación y comercio de NFTs, y ha impulsado la búsqueda de soluciones más eficientes energéticamente.

Además, los NFTs han introducido nuevos modelos de monetización para creadores, como las regalías automáticas en ventas secundarias implementadas a través de contratos inteligentes. Esto tiene el potencial de transformar la economía de los creadores digitales, aunque también plantea desafíos en términos de cumplimiento y aplicación transfronteriza. La intersección de los NFTs con otras tecnologías emergentes, como la realidad virtual y aumentada, está abriendo nuevas fronteras en la creación y el consumo de contenido digital. Proyectos como Decentraland y The Sandbox están explorando el concepto de “metaverso”, donde los NFTs representan propiedad virtual y activos digitales en mundos virtuales inmersivos.

2. Naturaleza única de los NFTs y su impacto en la creación digital

2.1. Características distintivas de los NFTs

Los tokens no fungibles (NFTs) representan una innovación significativa en la intersección de la tecnología *blockchain* y la creación digital. Su característica definitoria es la “no fungibilidad”, un

concepto que desafía las nociones tradicionales de bienes digitales (Wang, Li, Wang, & Chen, 2021). A diferencia de las criptomonedas fungibles, cada NFT es único y no intercambiable, lo que los hace particularmente adecuados para representar activos digitales únicos.

La “unicidad digital” proporcionada por los NFTs introduce el concepto de “escasez digital” (Fairfield, 2022) en un entorno donde la replicación perfecta e infinita ha sido la norma. Esta característica ha llevado a una reconsideración fundamental de los conceptos de “original” y “copia” en el ámbito digital, desafiando las nociones establecidas en el derecho de autor tradicional.

El “rastreo de propiedad” inmutable que ofrecen los NFTs, gracias a la tecnología *blockchain* subyacente, proporciona un nivel sin precedentes de transparencia y verificabilidad en la proveniencia de activos digitales. Esto tiene implicaciones significativas para la autenticación de obras de arte digitales y la lucha contra la falsificación (Gibson, 2021).

La “divisibilidad fraccional” es otra característica innovadora de algunos NFTs, permitiendo la propiedad compartida de activos digitales. Plataformas como Fractional.art están explorando este concepto, permitiendo la “tokenización fraccional” de NFTs de alto valor, lo que plantea nuevas preguntas sobre la naturaleza de la propiedad en el ámbito digital (Choi, Woo, & Won-Ki, 2024).

2.2. Transformación de la creación y distribución de obras digitales

Los NFTs han catalizado una transformación profunda en los procesos de creación y distribución de obras digitales. El concepto de “arte nativo digital” ha ganado prominencia, con artistas creando obras específicamente diseñadas para existir como NFTs. Esto ha llevado al surgimiento de nuevas formas de expresión artística, como el “arte generativo *on-chain*” y el “arte interactivo basado en *blockchain*” (Kugler, 2021).

La “desintermediación”, facilitada por los NFTs, está redefiniendo las relaciones entre creadores, consumidores y intermediarios tradicionales. Plataformas como OpenSea y Rarible permiten a los artistas “acuñar” y vender sus propias obras directamente a los coleccionistas, desafiando el papel tradicional de galerías y casas de subastas (Guljaeva & Canet Sola, 2023).

El fenómeno de la “tokenización de experiencias” está expandiendo el alcance de los NFTs más allá de las obras de arte estáticas. Artistas y creadores

están experimentando con NFTs que representan experiencias, actuaciones en vivo o acceso a contenido exclusivo, difuminando las líneas entre los mundos físico y digital (Ambolis, 2024).

La “colaboración descentralizada” facilitada por los NFTs y los contratos inteligentes está dando lugar a nuevas formas de creación colectiva. Proyectos como Async Art permiten la creación de “arte programable”, donde diferentes elementos de una obra pueden ser propiedad y modificados por distintos coleccionistas, desafiando las nociones tradicionales de autoría única (Digital, 2021).

2.3. Nuevos modelos de monetización para artistas y creadores

Los NFTs han introducido modelos de monetización innovadores que están transformando la economía de los creadores digitales. El concepto de “regalías automáticas” implementadas a través de contratos inteligentes, permiten a los artistas recibir un porcentaje de las ventas secundarias de sus obras, abordando una preocupación de larga data en el mundo del arte (Puppe Magalhães, 2023).

La “tokenización de derechos” está emergiendo como una nueva forma de gestionar y monetizar la propiedad intelectual. Proyectos como Royalty Exchange están explorando el uso de NFTs para representar y comerciar derechos de autor de música y otros contenidos creativos, potencialmente revolucionando la industria de licencias (Exchange, 2021).

El fenómeno del “coleccionismo digital” impulsado por los NFTs ha creado nuevas oportunidades de monetización para creadores en diversas industrias. Desde el arte digital hasta los objetos virtuales en videojuegos y los momentos deportivos tokenizados (como NBA Top Shot), los NFTs están redefiniendo lo que significa coleccionar en la era digital (Baker, Pizzo, & Su, 2022).

La “gamificación de la creación” es otra tendencia emergente, donde los NFTs se integran en ecosistemas más amplios que incentivan la participación y la creación continua. Plataformas como Axie Infinity están pionerando modelos de “jugar para ganar” (*play-to-earn*) que fusionan la creación de contenido, el juego y las oportunidades económicas (Coinbase, 2021).

2.4. Retos y consideraciones éticas

A pesar de su potencial transformador, los NFTs también plantean retos significativos y considera-

ciones éticas. La “huella de carbono” asociada con la acuñación y el comercio de NFTs en *blockchains* de prueba de trabajo ha suscitado preocupaciones ambientales, llevando a la búsqueda de soluciones más sostenibles como las *blockchains* de prueba de participación (Alzoubi & Mishra, 2023).

El fenómeno de la “apropiación digital” y el “robo de arte” en el espacio de los NFTs ha planteado cuestiones complejas sobre la propiedad intelectual y la atribución en la era digital. Casos de artistas que descubren sus obras tokenizadas sin su consentimiento han llevado a debates sobre la responsabilidad de las plataformas y la necesidad de mecanismos de verificación más robustos (Sarazin, 2021).

La “volatilidad del mercado” de NFTs y el potencial de especulación han suscitado preocupaciones sobre la creación de burbujas especulativas y la explotación de artistas y coleccionistas. Esto ha llevado a llamados para una mayor regulación y educación en el espacio de los NFTs (Torres, 2024).

La “accesibilidad y exclusión” en el ecosistema de NFTs es otra consideración importante. Mientras que los NFTs han abierto nuevas oportunidades para muchos creadores, las barreras tecnológicas y financieras pueden excluir a otros, planteando cuestiones de equidad y diversidad en este nuevo paradigma de creación digital (Taherdoost, 2023).

2.5. Implicancias jurídicas y regulatorias

El surgimiento de los NFTs ha planteado numerosas cuestiones jurídicas y regulatorias. La “clasificación jurídica” de los NFTs sigue siendo un tema de debate, con implicaciones significativas para su tratamiento bajo las leyes de valores, propiedad intelectual y protección al consumidor (Herian, y otros, 2021).

La “jurisdicción y ley aplicable” en las transacciones de NFTs transfronterizas presenta desafíos complejos para los marcos legales existentes. La naturaleza global y descentralizada de las plataformas de NFTs complica la aplicación de leyes nacionales y la resolución de disputas (Falokun, 2023).

La “interoperabilidad” y la “portabilidad” de los NFTs entre diferentes plataformas y *blockchains* plantean cuestiones técnicas y legales sobre la naturaleza de la propiedad digital y los derechos asociados. Esto tiene implicaciones para la longevidad y el valor a largo plazo de los NFTs (Wang, Li, Wang, & Chen, 2021).



La “protección al consumidor” en el mercado de NFTs es otra área de preocupación regulatoria. La falta de estándares uniformes para la divulgación de información y la verificación de autenticidad plantea riesgos para los compradores y coleccionistas de NFTs (Fairfield, 2022).

3. Desafíos legales en la aplicación de leyes de derechos de autor a los NFTs

3.1. Redefinición de conceptos: originalidad, copia y propiedad en el ámbito digital

La noción de “originalidad” en el contexto de los NFTs desafía los criterios tradicionales establecidos en casos como *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.* (1991) en los Estados Unidos, que requiere un mínimo de creatividad, o *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening* (2009) en la UE, que habla de una “creación intelectual propia del autor”. La tokenización de obras existentes como NFTs plantea la cuestión de si este acto en sí mismo constituye una expresión creativa suficiente para merecer protección por derechos de autor independiente.

El caso *Meshwerks, Inc. v. Toyota Motor Sales U.S.A., Inc.* (2008) es particularmente relevante aquí, ya que abordó la originalidad en modelos digitales 3D. El tribunal sostuvo que estos modelos, siendo representaciones exactas de objetos existentes, carecían de la creatividad necesaria para la protección por derechos de autor. Este razonamiento podría aplicarse a ciertos NFTs que simplemente tokenizan obras existentes sin añadir elementos creativos nuevos (Mujević & Mujević, 2023). La dicotomía entre idea y expresión, un principio fundamental del derecho de autor codificado en acuerdos internacionales como el ADPIC, adquiere nuevas dimensiones con los NFTs. La pregunta surge: ¿el concepto de tokenizar una obra es una idea no protegible, mientras que la implementación específica de ese NFT es una expresión protegible? Esta distinción se vuelve crucial en casos de NFTs generativos o algorítmicos (Levi & Jimenez, 2023).

El concepto de “copia” en el entorno NFT se complica por la naturaleza de la tecnología *blockchain*. Cada transacción de NFT implica la creación de un nuevo registro en la cadena, lo que podría interpretarse como una forma de reproducción. El caso *MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc.* (1993), que consideró las copias temporales en la memoria RAM como reproducciones bajo la ley de

derechos de autor, podría proporcionar un marco para considerar estas “copias” *blockchain*. Además, la distinción entre el token (que es único) y el archivo digital subyacente (que puede ser copiado) crea una dicotomía legal compleja. El caso *Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc.* (2018) es crucial aquí, ya que rechazó la aplicación de la doctrina de primera venta a los archivos musicales digitales. Sin embargo, los NFTs presentan un caso más complejo, ya que el token en sí es único y no reproducible, aunque el archivo asociado pueda serlo.

La noción de “propiedad” en relación con los NFTs desafía los marcos legales existentes de múltiples maneras. En primer lugar, la naturaleza descentralizada de la *blockchain* plantea preguntas sobre la jurisdicción y la ley aplicable. El caso *Ruscoe v. Cryptopia Ltd (in liquidation)* (2020) en Nueva Zelanda, que reconoció las criptomonedas como propiedad, proporciona un precedente interesante para la consideración legal de los activos digitales basados en *blockchain*. Además, la separación entre la propiedad del token y los derechos sobre el contenido digital asociado crea una capa adicional de complejidad. El caso *Dapper Labs* (2021) en los Estados Unidos, que aborda la naturaleza de los NFTs como valores, ilustra los desafíos de categorizar legalmente estos activos digitales. Esta distinción se vuelve aún más compleja cuando se consideran los “NFTs fraccionales”, donde la propiedad de un único token se divide entre múltiples partes (Walgenbach, 2024).

3.2. Problemas de titularidad y transferencia de derechos

La titularidad de los derechos asociados a los NFTs presenta desafíos que van más allá de los problemas tradicionales de derechos de autor. El caso *Hermès International v. Mason Rothschild* (2022) ilustra la complejidad de los derechos de marca en el espacio NFT, pero también plantea preguntas sobre la intersección de diferentes formas de propiedad intelectual en el contexto de los NFTs.

La cuestión de si la venta de un NFT implica la transferencia de derechos de autor subyacentes es particularmente compleja. En muchas jurisdicciones, como se establece en el caso *Effects Associates, Inc. v. Cohen* (1990) en los Estados Unidos, la transferencia de derechos de autor requiere un acuerdo escrito explícito. La pregunta surge entonces: ¿puede un contrato inteligente asociado a un NFT constituir tal acuerdo escrito? Esta cuestión aún no ha sido probada en los tribunales ni extranjeros ni nacionales.

El concepto de “licencias implícitas” en el contexto de los NFTs es otra área de debate legal. En casos como *Asset Marketing Systems, Inc. v. Gagnon* (2008), los tribunales estadounidenses han reconocido la existencia de licencias implícitas basadas en la conducta de las partes. En el contexto de los NFTs, ¿qué derechos se otorgan implícitamente al comprador de un NFT? Esta cuestión se complica aún más por la naturaleza global de las transacciones de NFTs y las diferencias en las leyes de licencias entre jurisdicciones (Falokun, 2023).

La transferencia de derechos morales, que son inalienables en muchas jurisdicciones, presenta otro desafío en el contexto de los NFTs. El caso *Decmyn v. Vandersteen* (2014) en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que abordó el derecho de integridad en el contexto de la parodia, podría proporcionar un marco para considerar cómo los derechos morales interactúan con la capacidad de los propietarios de NFTs para modificar o reutilizar las obras asociadas.

3.3. Efectos en los derechos de reproducción y distribución

Los derechos de reproducción en el contexto de los NFTs plantean preguntas complejas. Cada vez que se crea o transfiere un NFT se realizan múltiples copias: en la *blockchain*, en los servidores de la plataforma, en los dispositivos de los usuarios. El caso *Fox News Network, LLC v. TVEyes, Inc.* (2018), que abordó la cuestión de las copias transitorias o temporales, podría proporcionar un marco para considerar algunas de estas reproducciones.

El derecho de distribución, tradicionalmente agotado después de la primera venta de una copia física, enfrenta desafíos conceptuales en el mundo de los NFTs. El caso *Tom Kabinet* (2019) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que abordó la reventa de libros electrónicos, es crucial aquí. El tribunal sostuvo que el agotamiento del derecho de distribución no se aplica a los libros electrónicos. Sin embargo, los NFTs presentan un caso único debido a su naturaleza de token no reproducible (Rosati, 2015).

La “exhibición pública” de obras tokenizadas como NFTs plantea nuevas preguntas sobre el alcance de este derecho en entornos digitales y virtuales. El caso *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.* (2007), que abordó la exhibición de imágenes en resultados de búsqueda, podría proporcionar un marco para considerar la exhibición de NFTs en plataformas en línea. Sin embargo, la exhibi-

ción en entornos de realidad virtual o aumentada, como en plataformas de metaverso, plantea nuevas complejidades legales aún no abordadas por los tribunales (Fairfield, 2022).

3.4. Consideraciones sobre obras derivadas en el contexto de NFTs

El concepto de “obra derivada” adquiere nuevas dimensiones en el ecosistema NFT. Proyectos como *Bored Ape Yacht Club*, que otorgan a los propietarios de NFTs derechos comerciales sobre sus imágenes, están redefiniendo las nociones de derivación y transformación en el arte digital. Esto plantea preguntas sobre la extensión de estos derechos y su interacción con los derechos del creador original (Yanisky-Ravid & Velez-Hernandez, 2018).

La creación de “NFTs generativos”, donde algoritmos producen variaciones únicas basadas en un conjunto de reglas, plantea preguntas sobre la autoría y la protección de derechos de autor. El caso *Naruto v. Slater* (2018), que abordó la cuestión de si un animal podía poseer derechos de autor, proporciona un marco interesante para considerar la autoría no humana. En el contexto de los NFTs generativos surge la pregunta: ¿quién es el autor? ¿El programador del algoritmo, el coleccionista que inicia la generación, o el algoritmo mismo? Esta cuestión aún no ha sido resuelta por los tribunales (Murray, 2022).

El fenómeno del *remixing* y la creación colaborativa facilitada por los NFTs desafía las nociones tradicionales de autoría individual y obras derivadas. El caso *Rentmeester v. Nike, Inc.* (2018), que abordó la cuestión de la infracción de derechos de autor en fotografías derivadas, podría proporcionar un marco para considerar las obras derivadas en el espacio NFT. Sin embargo, la naturaleza colaborativa y a menudo anónima de muchas creaciones de NFTs plantea nuevos desafíos para la aplicación de estos principios (Priest, 2024).

3.5. Desafíos jurisdiccionales y de aplicación

La naturaleza global y descentralizada de las transacciones de NFTs plantea desafíos significativos en términos de jurisdicción y aplicación de leyes de derechos de autor. El caso *Spanski Enterprises, Inc. v. Telewizja Polska, S.A.* (2017), que abordó la infracción de derechos de autor a través de la transmisión por Internet, proporciona algunas pautas. Sin embargo, la naturaleza descentralizada de las plataformas de NFTs complica aún más la determinación de la jurisdicción (Falokun, 2023).



El papel de las plataformas de NFTs en la aplicación de derechos de autor es otra área de debate. La aplicabilidad de regímenes de “puerto seguro” como el de la DMCA a las plataformas de NFTs sigue siendo incierta. El caso *Viacom International, Inc. v. YouTube, Inc.* (2012) proporciona un marco para considerar la responsabilidad de las plataformas en línea por infracciones de derechos de autor de los usuarios. Sin embargo, la naturaleza única de los NFTs y la *blockchain* subyacente plantea nuevas preguntas sobre la capacidad y la obligación de las plataformas de NFTs de prevenir infracciones (Cyphert & Perl, 2023).

La ejecución de sentencias relacionadas con NFTs presenta desafíos únicos debido a la naturaleza inmutable de la *blockchain*. El caso *Ooki v. SEC* (2023), aunque se refiere a criptomonedas y no específicamente a NFTs, ilustra los desafíos que enfrentan los reguladores al tratar de hacer cumplir las leyes en el espacio *blockchain* descentralizado (Walch, 2017).

3.6. Interacción con otros regímenes de propiedad intelectual

La intersección de los NFTs con las leyes de marcas registradas presenta desafíos únicos. El caso *Nike v. StockX* (2022) ilustra la complejidad de aplicar las leyes de marcas al espacio NFT. La cuestión de si la creación de un NFT basado en una marca registrada constituye un uso de la marca en el comercio, y si tal uso está protegido por la doctrina de uso justo o primera venta, aún no ha sido plenamente resuelta por los tribunales (Michaels, 2024).

En el ámbito de las patentes, aunque los NFTs en sí mismos pueden no ser patentables debido a su naturaleza abstracta, las tecnologías subyacentes y los métodos de creación y comercio de NFTs podrían ser objeto de protección por patentes. El caso *Alice Corp. v. CLS Bank International* (2014), que estableció límites a la patentabilidad del *software* y los métodos de negocio, proporciona un marco relevante para considerar la patentabilidad de las innovaciones relacionadas con NFTs (Hosseini Bamakan, Nezhadsistani, Bodaghi, & Qu, 2022).

La protección de secretos comerciales en el contexto de los NFTs y los contratos inteligentes asociados presenta desafíos únicos debido a la transparencia inherente de la *blockchain*. El caso *uPerform, Inc. v. Highspot, Inc.* (2022), aunque no está directamente relacionado con NFTs, aborda la cuestión de la protección de secretos comerciales en el contexto de tecnologías en la nube y podría

proporcionar ideas relevantes para la protección de información confidencial en el espacio NFT (Reshko, 2024).

4. Contratos inteligentes y gestión automatizada de derechos

4.1. Funcionamiento de los contratos inteligentes en NFTs

Los contratos inteligentes, concepto introducido por Nick Szabo en 1994, son programas auto-ejecutables que funcionan en una *blockchain*. En el contexto de los NFTs, estos contratos definen las reglas de creación, transferencia y gestión de los tokens. El caso *Quoine Pte Ltd v B2C2 Ltd* (2020) en Singapur, aunque no específicamente sobre NFTs, proporciona una base jurídica importante al reconocer la validez legal de los contratos inteligentes y abordar cuestiones de error y responsabilidad en transacciones automatizadas (Tjong Tjin Tai, 2018).

La naturaleza inmutable de los contratos inteligentes en la *blockchain* plantea desafíos únicos en términos de flexibilidad y corrección de errores. El caso DAO hack de 2016, aunque no directamente relacionado con NFTs, ilustra los riesgos potenciales de los contratos inteligentes inflexibles y la necesidad de mecanismos de gobernanza robustos (Sklaroff, 2017).

La interoperabilidad de los contratos inteligentes entre diferentes *blockchains* es un área de desarrollo activo que podría tener implicaciones significativas para la gestión de derechos de NFTs. El proyecto Polkadot, por ejemplo, está trabajando en soluciones de interoperabilidad que podrían permitir la transferencia de NFTs y la ejecución de contratos inteligentes entre diferentes cadenas (López, 2024).

4.2. Automatización de regalías y licencias

Una de las características más innovadoras de los NFTs es su capacidad para automatizar el pago de regalías a través de contratos inteligentes. Esto permite a los creadores recibir un porcentaje de cada venta secundaria de su obra, abordando una preocupación de larga data en el mundo del arte. Sin embargo, la implementación de este sistema plantea desafíos legales y técnicos.

El caso *Martin v. Zimmerman* (2021), aunque no directamente relacionado con NFTs, abordó la cuestión de las regalías de reventa en el arte tradicional y podría proporcionar un marco para con-

siderar la legalidad y aplicabilidad de las regalías automatizadas de NFTs. La decisión del tribunal de que las regalías de reventa violan la doctrina de primera venta podría tener implicaciones para los NFTs si se aplica de manera similar (Lim, 2022).

La automatización de licencias a través de contratos inteligentes presenta oportunidades para una gestión de derechos más eficiente y transparente. Sin embargo, la complejidad de muchos acuerdos de licencia y la necesidad de flexibilidad plantean desafíos para su codificación completa en contratos inteligentes. El caso VHT, Inc. v. Zillow Group, Inc. (2022), que abordó cuestiones de sublicencias implícitas en el contexto digital, podría proporcionar ideas sobre cómo los tribunales podrían interpretar las licencias automatizadas de NFTs (Thorn, Marcantonio, & Parker, 2022).

4.3. Ventajas y desafíos de la gestión de derechos basada en *blockchain*

La gestión de derechos basada en *blockchain* ofrece ventajas significativas en términos de transparencia, eficiencia y reducción de intermediarios. Sin embargo, también presenta desafíos únicos. La inmutabilidad de la *blockchain*, aunque generalmente considerada una ventaja, puede presentar problemas en casos de error o fraude. El caso Tulip Trading Ltd v Bitcoin Association for BSV & Others (2022) en el Reino Unido, aunque centrado en criptomonedas, aborda cuestiones de responsabilidad y corrección de errores en sistemas *blockchain* que podrían ser relevantes para los NFTs.

La privacidad es otra preocupación en los sistemas de gestión de derechos basados en *blockchain*. Aunque la *blockchain* proporciona pseudonimidad, la transparencia inherente de la cadena puede entrar en conflicto con las leyes de protección de datos como el GDPR. El caso Breyer v Germany (2016) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que abordó la cuestión de los datos personales en direcciones IP dinámicas, podría proporcionar un marco para considerar la privacidad en las transacciones de *blockchain*.

4.4. Interacción entre contratos inteligentes y marcos legales existentes

La interacción entre los contratos inteligentes y los marcos legales existentes plantea numerosos desafíos. La cuestión de si un contrato inteligente puede constituir un contrato legalmente vinculante ha sido objeto de debate académico y legal. El caso Soleymani v Nifty Gateway LLC (2022) en

el Reino Unido aborda directamente la cuestión de la jurisdicción y la aplicabilidad de las cláusulas de elección de foro en el contexto de las ventas de NFTs. Este caso podría tener implicaciones significativas para cómo se interpretan legalmente los términos codificados en los contratos inteligentes de NFTs (De Caria, 2019).

La capacidad de los contratos inteligentes para ejecutar automáticamente ciertas acciones plantea preguntas sobre la aplicabilidad de doctrinas legales tradicionales como la frustración del contrato o la imposibilidad. El caso BitMEX (2022), aunque centrado en derivados de criptomonedas, aborda cuestiones de ejecución automática y fuerza mayor que podrían ser relevantes para los NFTs (Tjong Tjin Tai, 2018).

4.5. Desafíos en la resolución de disputas

La resolución de disputas en el contexto de los contratos inteligentes y los NFTs presenta desafíos únicos. La inmutabilidad de la *blockchain* y la ejecución automática de los contratos inteligentes pueden entrar en conflicto con la necesidad de intervención humana en la resolución de disputas. El desarrollo de sistemas de “arbitraje en cadena” (*on-chain arbitration*) como Klero y CodeLegit están explorando formas de integrar la resolución de disputas directamente en los contratos inteligentes. Sin embargo, la legalidad y la aplicabilidad de estas decisiones de arbitraje automatizadas aún no han sido probadas en los tribunales tradicionales (Brown & Chance, 2023).

Estas dos plataformas abordan conflictos surgidos de los smart contracts mediante un modelo de justicia arbitral descentralizado que emplea *blockchain* como el método óptimo para resolver este tipo de disputas (Yépez Idrovo, Vela Sevilla, & Haro Aillón, 2020). Esta nueva realidad podría proporcionar pautas sobre cómo los tribunales podrían abordar disputas similares en el espacio NFT.

4.6. Impacto en la gestión colectiva de derechos

Los NFTs y los contratos inteligentes tienen el potencial de transformar la gestión colectiva de derechos. Las sociedades de gestión colectiva tradicionales, como ASCAP o BMI en la música, podrían ver sus roles cambiar significativamente.

El caso SUISA v Snapchat (2024) en Suiza, aborda la cuestión de las tarifas de derechos de autor para la transmisión de música, e ilustra los desafíos que



enfrentan los modelos tradicionales de gestión de derechos en la era digital. Los NFTs y los contratos inteligentes podrían ofrecer soluciones más eficientes y transparentes para estos desafíos como los sistemas de Gestión de Derechos Digitales (DRM) (Bavane, 2022). Sin embargo, la implementación de sistemas de gestión de derechos basados en NFTs también plantea preguntas sobre la necesidad y el papel de los intermediarios. El caso contra Copyright Royalty Board (2023) en los Estados Unidos, aunque no directamente relacionado con NFTs, aborda cuestiones de determinación de tarifas y distribución de regalías que podrían ser relevantes para los sistemas automatizados de NFTs (Bitbond, s.f.).

4.7. Problemática fiscal

La automatización de pagos y regalías a través de contratos inteligentes en NFTs plantea desafíos significativos en términos de cumplimiento fiscal y regulatorio. La naturaleza global y a menudo pseudónima de las transacciones de NFTs complica la aplicación de las leyes fiscales existentes. El caso Jarrett v. United States (2022), que abordó la cuestión de la fiscalidad de las recompensas de staking de criptomonedas, podría proporcionar un marco para considerar cómo se deberían gravar las regalías automatizadas de NFTs. La decisión del tribunal de que estas recompensas no constituyen ingresos hasta que se venden o intercambian podría tener implicaciones para los creadores de NFTs que reciben regalías automáticas (Nguyen, 2022).

Desde una perspectiva regulatoria, la automatización de pagos a través de contratos inteligentes podría entrar en conflicto con las regulaciones de servicios de pago y transmisión de dinero. El caso SEC v. Ripple Labs, Inc. (2022), aunque centrado en criptomonedas, ilustra los desafíos regulatorios que pueden surgir cuando las nuevas tecnologías desafían las categorías legales existentes (Miller & Berk, 2023).

5. Riesgos y retos en el ecosistema de NFTs

5.1. Plagio y falsificación: casos de estudio y análisis

El plagio y la falsificación representan algunos de los riesgos más significativos en el ecosistema de NFTs. La facilidad de reproducción digital y la naturaleza pseudónima de muchas transacciones de NFTs crean un entorno propicio para estas actividades ilícitas.

El caso Hermès International v. Mason Rothschild (2022) proporciona un ejemplo destacado de los desafíos legales relacionados con la apropiación de marcas en el espacio NFT. Rothschild creó y vendió “MetaBirkins”, NFTs inspirados en los icónicos bolsos Birkin de Hermès. Este caso plantea cuestiones complejas sobre la intersección entre el derecho de marcas, la libertad de expresión artística y los NFTs (Moriarty, Matloff, & Salvaggio, 2023).

Otro caso relevante es el de Miramax v. Tarantino (2022), donde la productora demandó al director Quentin Tarantino por su plan de vender NFTs basados en el guión de “Pulp Fiction”. Este caso ilustra los conflictos potenciales entre los derechos de propiedad intelectual existentes y las nuevas formas de monetización a través de NFTs (Dieli, 2022).

El problema del *sleepminting*, donde un impostor acuña un NFT haciéndolo parecer que proviene de una billetera famosa, representa un desafío técnico y legal significativo. El caso de un falso NFT de Banksy vendido por 280,000 euros en 2021 ilustra la magnitud de este problema (Dubreil, 2021).

5.2. Problemas de autenticación y verificación

La autenticación y verificación de NFTs plantea desafíos significativos debido a la separación entre el token en la *blockchain* y el activo digital asociado.

El caso Ripps v. Yuga Labs (2023) ilustra estos desafíos. Ryder Ripps creó una colección de NFTs casi idéntica a la popular colección Bored Ape Yacht Club, argumentando que su trabajo era una forma de apropiación artística y crítica. Este caso plantea preguntas sobre la autenticidad en el arte digital y los límites del uso justo en el contexto de los NFTs. La implementación de estándares de metadatos como el EIP-721 ha sido un paso hacia una mejor autenticación, pero aún existen desafíos. El caso de la plataforma Nifty Gateway, que experimentó un hackeo en 2021 resultando en el robo de NFTs, destaca la importancia de robustecer los sistemas de autenticación y seguridad (Peters, 2021).

5.3. Volatilidad del mercado y sus implicancias legales

La extrema volatilidad del mercado de NFTs plantea desafíos legales y éticos significativos. El caso de *Everydays: The First 5000 Days* de Beeple, vendido

por \$69 millones en 2021 y luego revendido por una fracción de ese precio, ilustra esta volatilidad.

El caso SEC v. Ripple Labs (2022), aunque centrado en criptomonedas, proporciona un marco relevante para considerar cómo los reguladores podrían abordar la volatilidad y los riesgos asociados en el mercado de NFTs. La cuestión de si ciertos NFTs podrían ser considerados valores bajo la ley de valores de EE.UU. sigue siendo un tema de debate legal (Miller & Berk, 2023).

La volatilidad también plantea cuestiones de responsabilidad para las plataformas de NFTs. El caso Soleymani v. Nifty Gateway (2022) en el Reino Unido aborda la cuestión de la responsabilidad de la plataforma en un caso de oferta fallida de NFT, proporcionando ideas sobre cómo los tribunales podrían abordar disputas relacionadas con la volatilidad del mercado.

5.4. Cuestiones de privacidad y protección de datos

La naturaleza pública y transparente de la *blockchain* plantea desafíos significativos en términos de privacidad y protección de datos, especialmente en jurisdicciones con regulaciones estrictas como el GDPR en la Unión Europea.

El caso Breyer v. Germany (2016) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque no específicamente sobre NFTs, proporciona un marco relevante para considerar cuándo la información en una *blockchain* podría constituir datos personales bajo el GDPR.

El concepto de “derecho al olvido”, consagrado en el GDPR, presenta desafíos particulares en el contexto de la inmutabilidad de la *blockchain*. El caso Google Spain SL v. AEPD and Mario Costeja González (2014) estableció este derecho en el contexto de los motores de búsqueda, pero su aplicación a los registros inmutables de la *blockchain* sigue siendo un área de debate legal (Lynskey, 2015).

5.5. Preocupaciones ambientales y éticas

El impacto ambiental de la minería de criptomonedas y la creación de NFTs ha sido objeto de críticas significativas. Aunque no directamente un problema legal, las preocupaciones éticas y las potenciales regulaciones ambientales podrían tener implicancias legales para la industria de los NFTs.

El caso Sierra Club v. EPA (2022), aunque no específicamente sobre NFTs, aborda cuestiones de regulación ambiental de las operaciones de minería de criptomonedas que podrían tener alguna injerencia en la creación de NFTs en *blockchains* de prueba de trabajo.

Las preocupaciones éticas sobre la accesibilidad y la exclusión en el mercado de NFTs también plantean posibles desafíos legales. El caso NAD v. Netflix (2020), que abordó la accesibilidad de los servicios de streaming para personas con discapacidades, podría proporcionar un marco para considerar cuestiones de accesibilidad en las plataformas de NFTs.

5.6. Retos en cuanto a interoperabilidad y longevidad

La falta de estándares universales para los NFTs plantea desafíos de interoperabilidad entre diferentes plataformas y *blockchains*. Esto tiene implicaciones para la longevidad y el valor a largo plazo de los NFTs.

El caso Oracle America, Inc. v. Google LLC (2021), aunque no sobre NFTs, proporciona un marco relevante para considerar cuestiones de interoperabilidad y derechos de autor en el contexto de las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) que podrían ser cruciales para la interoperabilidad de los NFTs (Lemley & Samuelson, 2012).

La cuestión de la preservación a largo plazo de los activos digitales asociados con los NFTs también plantea desafíos legales y técnicos. El caso Kleiman v. Wright (2022), aunque centrado en Bitcoin, aborda cuestiones de acceso y control a largo plazo de activos digitales que podrían ser relevantes para los NFTs.

5.7. Riesgos de seguridad y hacking

Los riesgos de seguridad y *hacking* son una preocupación constante en el ecosistema de NFTs. Los ataques a carteras digitales y plataformas de NFTs plantean cuestiones complejas de responsabilidad y recuperación de activos.

El caso Coinbase Inc. aborda la cuestión de la responsabilidad de las plataformas de criptoactivos en casos de hacking y fraude. Aunque no específicamente sobre NFTs, este caso proporciona ideas sobre cómo los tribunales podrían abordar cuestiones similares en el contexto de los NFTs (Reuters, 2021).



El robo de NFTs a través de un ataque de *phishing*, ilustra los desafíos de seguridad específicos del ecosistema NFT y plantea cuestiones sobre la responsabilidad de las plataformas y la recuperación de activos robados (Das, Bose, Ruaro, Kruegel, & Vigna, 2022).

6. Soluciones tecnológicas y legales para los desafíos de los NFTs en el ámbito de la propiedad intelectual

6.1. Mejoras en los sistemas de verificación y autenticación

La integridad y autenticidad de los NFTs son fundamentales para mantener la confianza en este nuevo ecosistema digital. Los sistemas actuales, aunque prometedores, aún presentan vulnerabilidades que deben ser abordadas con urgencia. La implementación de tecnologías *blockchain* de nueva generación, como Ethereum 2.0 o Polkadot, ofrece un camino hacia una mayor eficiencia y seguridad. Estas plataformas no solo proporcionan una mayor velocidad de transacción y escalabilidad, sino que también permiten la creación de contratos inteligentes más sofisticados, capaces de automatizar procesos complejos de verificación y autenticación.

Paralelamente, la integración de sistemas de verificación de identidad robustos se presenta como una solución crucial. La incorporación de tecnologías biométricas, como el reconocimiento facial o la huella dactilar, puede proporcionar un nivel adicional de seguridad en la autenticación de creadores y compradores (Shilina, 2021). Sin embargo, es esencial abordar las preocupaciones de privacidad que surgen con el uso de datos biométricos, estableciendo protocolos estrictos de protección de datos y consentimiento informado.

Las marcas de agua digitales representan otra línea de defensa prometedora contra la falsificación (Alvar, Akbari, Yue, & Zhang, August, 2023). El desarrollo de técnicas de marca de agua invisibles y resistentes, combinadas con sistemas de detección automatizados, podría revolucionar la forma en que se verifica la autenticidad de los activos digitales. Estas marcas de agua podrían contener información encriptada sobre la procedencia y los derechos de autor del activo, proporcionando una capa adicional de protección contra la infracción.

La implementación de certificados de autenticidad digitales, respaldados por una infraestructura de clave pública robusta, (Rajendran & Pandey,

2022) ofrece otra vía para fortalecer la confianza en los NFTs. Estos certificados, vinculados criptográficamente a cada token, podrían proporcionar una prueba irrefutable de autenticidad y procedencia. La creación de un registro centralizado y confiable para estos certificados, gestionado por una autoridad neutral reconocida internacionalmente, podría facilitar la verificación y resolución de disputas.

6.2. Desarrollo de estándares para la creación y comercio de NFTs

La falta de estándares uniformes en el ecosistema NFT ha llevado a una fragmentación del mercado y a dificultades en la interoperabilidad entre plataformas. La creación de una institución como la International Token Standardization Association, se presenta como una alternativa de solución necesaria para abordar esta cuestión. Se podría pensar incluso en un organismo más grande y más complejo, compuesto por expertos de la industria, juristas y representantes gubernamentales, que tendría la tarea de desarrollar y mantener estándares técnicos y operativos que garanticen la coherencia y la interoperabilidad en todo el ecosistema.

La estandarización de metadatos es un aspecto crucial que requiere atención inmediata. La definición de un conjunto común de campos de metadatos obligatorios para todos los NFTs no solo facilitaría la búsqueda y categorización de activos digitales, sino que también proporcionaría una base sólida para la gestión de derechos y la resolución de disputas. Estos metadatos deberían incluir información detallada sobre la creación, propiedad y historial de transacciones del activo, así como información clara sobre los derechos de autor y las licencias asociadas.

El desarrollo de protocolos de interoperabilidad es otro aspecto crítico que merece atención. La capacidad de transferir y visualizar NFTs entre diferentes plataformas y *blockchains* no solo mejoraría la experiencia del usuario, sino que también fomentaría un mercado más abierto y competitivo. La creación de API estandarizadas facilitaría la integración de servicios NFT en una amplia gama de aplicaciones, ampliando así el alcance y la utilidad de estos tokens.

Los estándares de seguridad son igualmente importantes para proteger a los usuarios y mantener la integridad del ecosistema. El establecimiento de requisitos mínimos de seguridad para las plataformas de creación y comercio de NFTs, junto con protocolos de auditoría y certificación regulares,

ayudaría a prevenir fraudes y proteger los activos digitales de los usuarios.

6.3. Adaptaciones necesarias en las leyes de propiedad intelectual

El marco legal actual de propiedad intelectual no fue diseñado con los NFTs en mente, lo que ha llevado a numerosas áreas grises y conflictos potenciales. Es imperativo que las leyes de propiedad intelectual se adapten para abordar los desafíos únicos que presentan los NFTs.

En primer lugar, es necesaria una clarificación del estatus legal de los NFTs. Esto implica definir legalmente qué constituye un NFT y cómo se relaciona con los derechos de autor existentes. Es crucial establecer claramente la relación entre la propiedad de un NFT y los derechos subyacentes de la obra digital que representa. Esta clarificación ayudaría a prevenir malentendidos y conflictos entre creadores, compradores y plataformas.

Las leyes de derechos de autor deben ser modificadas para reconocer explícitamente los NFTs como una forma de expresión artística y propiedad digital. Esto podría implicar la creación de nuevas categorías de obras protegidas o la ampliación de las categorías existentes para incluir los NFTs. Además, es necesario desarrollar disposiciones específicas para la transferencia y licencia de derechos a través de NFTs, teniendo en cuenta las características únicas de estos tokens.

La regulación de los derechos de reventa es otro aspecto crucial que requiere atención. Los NFTs ofrecen una oportunidad única para implementar sistemas automatizados de regalías que garanticen que los artistas reciban una compensación justa por las ventas secundarias de sus obras. Esto podría revolucionar la forma en que los creadores son recompensados por su trabajo a lo largo del tiempo.

La protección contra la infracción y el fraude requiere la creación de nuevas categorías de delitos relacionados específicamente con los NFTs. Esto podría incluir la falsificación de NFTs, la creación y venta de NFTs que infrinjan derechos de autor, y el robo de NFTs. Es esencial establecer sanciones claras y disuasorias para estos delitos, así como mecanismos efectivos para su persecución.

Dado el carácter global del mercado de NFTs, es crucial abordar las cuestiones de jurisdicción y aplicación internacional. Esto podría implicar el

desarrollo de acuerdos internacionales específicos para NFTs, que establezcan principios comunes y mecanismos de cooperación entre las autoridades de diferentes países. Estos acuerdos deberían abordar cuestiones como la resolución de disputas transfronterizas, la persecución de delitos internacionales relacionados con NFTs y la armonización de las leyes de propiedad intelectual en lo que respecta a los activos digitales.

6.4. Colaboración entre plataformas, creadores y autoridades legales

La implementación efectiva de las soluciones propuestas requiere una estrecha colaboración entre todas las partes interesadas del ecosistema NFT. La creación de un grupo de trabajo multisectorial permanente, que reúna a representantes de plataformas NFT, artistas, coleccionistas, juristas y reguladores, podría proporcionar un foro valioso para el desarrollo de políticas y la resolución de problemas emergentes.

Los programas de educación y concienciación son fundamentales para empoderar a creadores y compradores. Estos programas deberían proporcionar información clara y accesible sobre los derechos y responsabilidades asociados con la creación, compra y venta de NFTs, así como sobre las mejores prácticas para proteger la propiedad intelectual en el entorno digital.

El desarrollo de sistemas de resolución de disputas especializados es otra área que merece atención. La creación de tribunales o paneles de arbitraje con experiencia específica en NFTs y propiedad intelectual digital podría proporcionar una vía más rápida y efectiva para resolver conflictos en este espacio en rápida evolución.

La colaboración en la aplicación de la ley es crucial para combatir el fraude y la infracción de derechos. Esto podría implicar el establecimiento de canales de comunicación directa entre las plataformas NFTs y las autoridades legales, así como el desarrollo de protocolos para la rápida identificación y eliminación de NFTs fraudulentos o infractores.

Las iniciativas de autorregulación de la industria, como la creación de asociaciones industriales y el desarrollo de códigos de conducta, pueden complementar los esfuerzos regulatorios gubernamentales. Estas iniciativas pueden proporcionar una respuesta más ágil a los desafíos emergentes y fomentar las mejores prácticas en toda la industria.



7.1. Estudio de diferentes regulaciones y sus aproximaciones a los NFTs

7.1.1. Estados Unidos

En los Estados Unidos, la regulación de los NFTs se caracteriza por un enfoque fragmentado y en evolución, reflejando la complejidad del sistema federal y la novedad de la tecnología.

Nivel Federal: La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha adoptado una postura cautelosa pero activa. En su informe “Framework for ‘Investment Contract’ Analysis of Digital Assets”, la SEC sugiere que algunos NFTs podrían clasificarse como valores si cumplen con los criterios del “Howey Test”. Esto implica que los NFTs que se promocionen principalmente como inversiones o que otorguen derechos de participación en ganancias futuras podrían estar sujetos a la regulación de valores (Hinman, 2019).

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha expresado su interés en regular ciertos NFTs como productos básicos digitales. En un discurso relativamente reciente, el comisionado Brian Quintenz sugirió que los NFTs que representan derechos sobre activos físicos o que funcionan como instrumentos derivados podrían caer bajo la jurisdicción de la CFTC (CFTC, 2019).

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha emitido orientaciones específicas sobre los NFTs, a manera de preguntas y respuestas, sobre los activos digitales, dentro de los que se incluye a los NFTs. Esto implica la aplicación de impuestos sobre ganancias de capital en las operaciones con NFTs y la necesidad de reportar transacciones significativas.

Nivel Estatal: Wyoming ha sido pionera en la regulación de activos digitales. La Ley de Activos Digitales de Wyoming (SF0125) de 2019, proporciona un marco legal para los “activos digitales”, que podría aplicarse a ciertos tipos de NFTs. La ley clasifica los activos digitales en tres categorías: monedas digitales, valores digitales y propiedad digital, ofreciendo una base potencial para la regulación de diferentes tipos de NFTs.

Nueva York, a través de su BitLicense, ha establecido un marco regulatorio estricto para las empresas de criptomonedas. Aunque no aborda específicamente los NFTs, las plataformas que manejan NFTs podrían requerir una BitLicense si sus actividades se consideran “servicios de moneda virtual” (Capital Fund Group, 2023).

En en Octubre de 2023, California promulgó la Ley de Activos Digitales (Digital Financial Assets Law: AB-2269), que entrará en vigencia en 2025 y establece un marco regulatorio para las empresas de activos digitales, incluyendo potencialmente aquellas que manejan NFTs.

7.1.2. Unión Europea

La Unión Europea está adoptando un enfoque más centralizado y comprehensivo a través del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de 2023 (Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de mayo de 2023 relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifican los Reglamentos (UE) N.º 1093/2010 y (UE) N.º 1095/2010 y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/1937).

MiCA y NFTs: Aunque MiCA no aborda explícitamente los NFTs, proporciona un marco que podría aplicarse a ciertos tipos de tokens no fungibles. El reglamento define tres categorías de criptoactivos: tokens referenciados a activos, tokens de dinero electrónico y tokens de utilidad. Los NFTs que no caen claramente en estas categorías podrían estar exentos de MiCA, pero aquellos con características financieras podrían estar sujetos a regulación.

Enfoque de los Estados Miembros: Francia, a través de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), ha tomado la iniciativa de desarrollar un marco regulatorio específico para NFTs. La AMF ha propuesto una clasificación basada en la función del NFT:

1. NFTs como títulos financieros: Sujetos a la regulación de valores existente (Gámez Barcaldo & Corredor Higuera, 2023).
2. NFTs como bienes coleccionables digitales: Potencialmente sujetos a regulaciones de comercio electrónico y protección al consumidor (Pessieu, 2023).
3. NFTs híbridos: Que podrían requerir un enfoque regulatorio personalizado.

Alemania ha adoptado un enfoque similar al de Francia, con la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) sugiriendo que los NFTs se evaluarán caso por caso para determinar si caen bajo la regulación financiera existente (Authority, 2023).

España ha incluido en su legislación sobre prevención de blanqueo de capitales (Real Decreto-Ley

7/2021, de 27 de abril, por el que se transpone la Quinta Directiva de PBC-FT en España, modificó la Ley 10/2010, de 28 de abril de PBC/FT) a los proveedores de monederos electrónicos y servicios de transferencia y custodia (López Martínez, 2024).

7.1.3. Asia

El panorama regulatorio en Asia es diverso y refleja las diferentes actitudes hacia la innovación financiera y la protección del consumidor en la región.

Japón: La Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón ha clasificado los NFTs bajo su Ley de Servicios de Pago. Esto requiere que las plataformas que negocian NFTs se registren como proveedores de servicios de criptoactivos. Además, Japón está considerando la introducción de regulaciones específicas para NFTs, centrándose en la protección del consumidor y la prevención del fraude (Kawase, 2023).

Singapur: La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) está desarrollando un marco regulatorio para los activos digitales que incluye consideraciones específicas para los NFTs (Singapore, 2023). El enfoque de Singapur se basa en el principio de “misma actividad, mismo riesgo, misma regulación”, lo que implica que los NFTs se regularán según su función económica más que por su forma tecnológica.

La MAS ha indicado que los NFTs que funcionan como títulos valores estarán sujetos a la Ley de Valores y Futuros, mientras que aquellos que son puramente coleccionables podrían estar sujetos a regulaciones más ligeras centradas en la protección del consumidor.

China: Aunque China ha adoptado una postura restrictiva hacia las criptomonedas, ha mostrado una actitud más abierta hacia los NFTs, refiriéndose a ellos como “coleccionables digitales”. Sin embargo, existen restricciones significativas (Becconcini, 2023):

1. Los NFTs deben estar respaldados por *blockchains* autorizadas por el gobierno, como BSN-DDC.
2. El comercio secundario de NFTs está altamente restringido para prevenir la especulación.
2. Los NFTs no pueden ser comprados con criptomonedas.

Corea del Sur: El gobierno surcoreano ha anunciado planes para introducir un marco regulatorio integral para los activos digitales, incluyendo los NFTs. El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) ha indicado que algunos NFTs podrían clasificarse como valores y estar sujetos a la supervisión regulatoria correspondiente (Financial Services Commission, 2024).

7.2. Identificación de mejores prácticas y tendencias globales

A partir del análisis de estos diferentes enfoques regulatorios, se pueden identificar varias mejores prácticas y tendencias globales emergentes:

1. Enfoque basado en la funcionalidad: La tendencia más prominente es la adopción de un enfoque regulatorio basado en la funcionalidad del NFT, en lugar de aplicar una regulación general. Este enfoque reconoce la diversidad de los NFTs y permite una regulación más precisa y adaptada. Ejemplo: El enfoque de Francia de clasificar los NFTs en diferentes categorías según su función económica.
2. Integración con marcos existentes: Muchas jurisdicciones están optando por adaptar los marcos regulatorios existentes para acomodar los NFTs, en lugar de crear legislación completamente nueva. Ejemplo: La aplicación potencial de las leyes de valores existentes a ciertos tipos de NFTs en los Estados Unidos y la UE.
3. Enfoque híbrido: Se opta por diseñar una estrategia combinada, aprovechando las estructuras legales existentes e introduciendo nuevas regulaciones (Xiong & Luo, 2024).

Colaboración internacional: Se observa una creciente colaboración entre reguladores de diferentes países para compartir información y coordinar enfoques. Ejemplo: El Foro de Estabilidad Financiera (FSB) ha culminado, en 2023, las discusiones sobre la regulación global de los criptoactivos, incluyendo consideraciones sobre los NFTs. Esta colaboración puede llevar a una mayor armonización de las regulaciones a nivel global, reduciendo las oportunidades de arbitraje regulatorio. El fundamento regulatorio se sustenta en la premisa de aplicar normas equivalentes a actividades que conllevan riesgos similares: “misma actividad, mismo riesgo, misma regulación”. Este enfoque busca establecer un sistema normativo coherente y exhaustivo para las operaciones con criptoactivos



y las denominadas monedas estables. El objetivo es asegurar que la supervisión y las reglas aplicadas sean proporcionales a los desafíos y peligros potenciales que estas actividades representan en el mercado financiero. Esta aproximación pretende crear un entorno regulatorio equitativo, donde las innovaciones en el campo de los activos digitales estén sujetas a un escrutinio comparable al de los instrumentos financieros tradicionales, siempre que presenten perfiles de riesgo análogos. Así, se busca fomentar la innovación responsable mientras se salvaguarda la estabilidad financiera y la protección del consumidor (FSB, 2023).

Protección del consumidor: Hay un énfasis creciente en la protección del consumidor, con muchas jurisdicciones implementando requisitos de divulgación y transparencia. Ejemplo: Las propuestas de España para incluir los NFTs en la legislación de prevención de blanqueo de capitales. Este enfoque puede aumentar la confianza en el mercado de NFTs, pero también puede aumentar los costos de cumplimiento para las plataformas y creadores.

Equilibrio entre innovación y regulación: Las jurisdicciones más exitosas están buscando un equilibrio entre fomentar la innovación en el espacio NFT y proporcionar un marco regulatorio claro. Ejemplo: El enfoque de Singapur de regular según el principio de “misma actividad, mismo riesgo, misma regulación”. Este equilibrio puede crear un entorno propicio para la innovación mientras se mantienen salvaguardias adecuadas.

Enfoque en la prevención del lavado de dinero: Muchos países están extendiendo sus regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para cubrir las transacciones de NFTs. Ejemplo: La propuesta de España de incluir los NFTs en su legislación AML. Esto puede aumentar la legitimidad del mercado de NFTs, pero también puede aumentar los requisitos de cumplimiento para las plataformas.

Consideraciones fiscales: Existe una tendencia creciente a clarificar el tratamiento fiscal de los NFTs. Ejemplo: Aunque el IRS de EE.UU. no ha emitido orientaciones específicas sobre NFTs, se espera que los trate de manera similar a otros activos digitales. La claridad fiscal puede proporcionar certeza a los inversores y creadores, pero también puede desalentar ciertas actividades si la carga fiscal es significativa.

Regulación de plataformas: Se está prestando cada vez más atención a la regulación de las plataformas

que facilitan la creación, comercio y almacenamiento de NFT. En Japón, se exige que las plataformas de NFTs se registren como proveedores de servicios de criptoactivos. Esto puede aumentar la seguridad y confiabilidad de las plataformas, pero también puede aumentar las barreras de entrada para nuevos participantes en el mercado.

7.3. Propuestas para una regulación equilibrada y efectiva

Después del desarrollo efectuado líneas arriba, presentamos algunas recomendaciones que facilitarían, eventualmente, la adopción de una regulación los NFTs:

- a. Marco regulatorio flexible y adaptable:
 - Desarrollar un sistema de “regulación por capas” que permita diferentes niveles de supervisión basados en el riesgo y la complejidad de los NFTs.
 - Implementar mecanismos de revisión periódica para actualizar las regulaciones en respuesta a la evolución tecnológica y del mercado.
 - Establecer *sandboxes* regulatorios para permitir la experimentación con nuevos modelos de NFTs bajo supervisión controlada.
- b. Clasificación funcional de los NFTs:
 - Crear una taxonomía detallada de NFTs basada en sus características y usos (por ejemplo, coleccionables puros, NFTs con derechos de propiedad intelectual, NFTs con características de inversión, etc.).
 - Desarrollar criterios claros para determinar cuándo un NFT podría considerarse un valor o un instrumento financiero.
 - Establecer umbrales (por ejemplo, valor de mercado, volumen de transacciones) para determinar cuándo se aplican regulaciones más estrictas.
- c. Armonización internacional:
 - Desarrollar estándares mínimos globales para la regulación de NFTs, permitiendo cierta flexibilidad para adaptaciones locales.
 - Crear mecanismos de reconocimiento mutuo entre jurisdicciones para facilitar el comercio transfronterizo de NFTs.

d. Requisitos de transparencia y divulgación:

- Establecer requisitos de divulgación estandarizados para los creadores de NFTs, incluyendo información sobre la procedencia del activo, los derechos asociados y los riesgos potenciales.
- Implementar un sistema de “etiquetado” estandarizado para NFTs que indique claramente su clasificación regulatoria y características clave.
- Requerir que las plataformas de NFTs proporcionen información clara sobre sus procesos de autenticación y verificación.

e. Protección de la propiedad intelectual:

- Desarrollar un sistema de registro para los derechos de propiedad intelectual asociados con los NFTs.
- Establecer tribunales especializados o paneles de arbitraje para resolver disputas relacionadas con NFTs y propiedad intelectual.
- Crear mecanismos para la aplicación transfronteriza de los derechos de propiedad intelectual en el contexto de los NFTs.

f. Regulación de plataformas:

- Establecer un sistema de licencias para las plataformas de NFTs, con requisitos diferenciados basados en el tamaño y el alcance de sus operaciones.
- Implementar estándares mínimos de seguridad cibernética y protección de datos para las plataformas de NFTs.
- Desarrollo de sistemas robustos que permitan detectar actos de lavado de activos.

g. Educación del consumidor:

- Desarrollar programas de educación financiera y tecnológica específicos para NFTs, en colaboración con instituciones educativas y la industria.
- Requerir que las plataformas de NFTs proporcionen recursos educativos a los usuarios antes de permitirles participar en transacciones.
- Establecer un portal en línea centralizado con información imparcial y actualizada sobre NFTs y sus riesgos asociados.

h. Colaboración público-privada:

- Fomentar la autorregulación de la industria a través del desarrollo de códigos de conducta y mejores prácticas.
- Establecer programas de intercambio de personal entre reguladores y empresas de NFTs para mejorar la comprensión mutua.

Conclusiones

— Transformación del paradigma de propiedad intelectual:

Los NFTs están redefiniendo fundamentalmente nuestra concepción de la propiedad en el ámbito digital. Esta tecnología desafía las nociones tradicionales de originalidad, autenticidad y escasez en un entorno donde la replicación es instantánea y sin costo. La tokenización de activos digitales crea una forma única de escasez digital, lo que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la propiedad en la era de la información. Este cambio paradigmático exige una reevaluación completa de los principios fundamentales de la propiedad intelectual, cuestionando si los marcos legales actuales son adecuados para proteger y fomentar la creatividad en un mundo cada vez más digitalizado.

— Desafíos jurisdiccionales y la necesidad de armonización global:

La naturaleza descentralizada y transfronteriza de la tecnología *blockchain* que sustenta los NFTs presenta desafíos significativos para la aplicación de leyes de propiedad intelectual territoriales. Las discrepancias entre diferentes jurisdicciones en cuanto a la definición legal y el tratamiento de los NFTs pueden llevar a conflictos legales complejos y a la creación de “paraísos” para la infracción de derechos. Se hace evidente la necesidad urgente de una armonización internacional de las leyes de propiedad intelectual relacionadas con los activos digitales. Esto podría implicar la creación de un nuevo tratado internacional o la adaptación de los existentes, como el Convenio de Berna o los acuerdos de la OMPI, para abordar específicamente los desafíos planteados por los NFTs.

— Reconfiguración de las industrias creativas:

Los NFTs están catalizando una reconfiguración radical de las industrias creativas, alterando las cadenas de valor establecidas y los modelos de negocio tradicionales. Esta tecnología tiene el potencial de democratizar el acceso al mercado para los creadores, eliminando intermediarios y permitiendo una conexión directa con su audiencia. Sin embargo, también plantea riesgos significativos, como la



saturación del mercado, la devaluación del trabajo creativo y la exacerbación de las desigualdades existentes. Las industrias del arte, la música, el cine y los videojuegos se encuentran en la cúspide de una transformación profunda, donde la tokenización de activos creativos podría llevar a nuevas formas de monetización y engagement con la audiencia. Esta evolución requiere una adaptación ágil de los marcos legales y las prácticas comerciales para garantizar una distribución justa de los beneficios y la protección de los derechos de los creadores.

– **Desafíos tecnológicos y la intersección con la ley:** La complejidad técnica de los NFTs y la *blockchain* presenta desafíos únicos para los legisladores y los profesionales del derecho. La inmutabilidad de la *blockchain*, por ejemplo, plantea cuestiones sobre cómo manejar las infracciones de derechos de autor una vez que se ha acuñado un NFT. Además, la naturaleza pseudónima de muchas transacciones de *blockchain* complica la aplicación de la ley y la resolución de disputas. Es crucial desarrollar soluciones tecnológicas que puedan integrarse con los sistemas legales, como mecanismos de resolución de disputas on-chain o sistemas de verificación de derechos automatizados. Esto requerirá una colaboración estrecha entre expertos legales, desarrolladores de *blockchain* y legisladores para crear un ecosistema que sea tanto tecnológicamente robusto como legalmente sólido.

– **Implicaciones para la gestión y valoración de la propiedad intelectual:** Los NFTs están redefiniendo cómo se valora y gestiona la propiedad intelectual. La capacidad de tokenizar y fraccionar la propiedad de activos digitales abre nuevas posibilidades para la monetización y el licenciamiento de PI. Esto podría llevar a modelos más flexibles y dinámicos de gestión de derechos, permitiendo, por ejemplo, la participación continua de los creadores en las ventas secundarias de sus obras. Sin embargo, también plantea desafíos en cuanto a la valoración de estos activos digitales y su tratamiento en contextos legales y contables. Es necesario desarrollar nuevos marcos de valoración que tengan en cuenta la naturaleza única de los NFTs y su potencial de apreciación o depreciación en mercados altamente volátiles.

– **Ética y sostenibilidad en el ecosistema de NFTs:** A medida que los NFTs ganan prominencia, surgen preocupaciones éticas y de sostenibilidad que deben ser abordadas. El impacto ambiental de algunas *blockchain*, la especulación desenfrenada, y los riesgos de fraude y lavado de dinero son aspectos que requieren una consideración seria. Es

imperativo desarrollar estándares éticos y prácticas sostenibles para el ecosistema de NFTs que vayan más allá del mero cumplimiento legal. Esto podría incluir la adopción de tecnologías *blockchain* más eficientes energéticamente, la implementación de mecanismos robustos de verificación de identidad y autenticidad, y el desarrollo de prácticas de mercado que promuevan una valoración justa y sostenible de los activos digitales.

– **Educación y alfabetización digital:** La complejidad de los NFTs y sus implicaciones legales subraya la necesidad crítica de educación y alfabetización digital tanto para los creadores como para los consumidores. Es esencial desarrollar programas educativos integrales que aborden no solo los aspectos técnicos de los NFTs, sino también sus implicaciones legales, financieras y éticas. Esto ayudará a crear un ecosistema más informado y responsable, reduciendo los riesgos de fraude y mal uso, y promoviendo una adopción más amplia y segura de esta tecnología.

– **El futuro de la creatividad y la innovación:** Los NFTs tienen el potencial de catalizar nuevas formas de expresión creativa y modelos de negocio innovadores. A medida que la tecnología evoluciona, podríamos ver la emergencia de formas de arte completamente nuevas, experiencias inmersivas únicas, y modelos de colaboración y co-creación sin precedentes. Sin embargo, para que este potencial se realice plenamente, es crucial que el marco legal y regulatorio evolucione en paralelo, fomentando la innovación mientras proporciona protecciones adecuadas. El desafío será encontrar un equilibrio que permita la experimentación y el crecimiento, al tiempo que se salvaguardan los derechos fundamentales de los creadores y se protege a los consumidores.

Referencias bibliográficas

- Allen, C. (26 de abril de 2026). The Path to Self-Sovereign Identity. *Life with Alacrity*. <https://www.lifewithalacrity.com/article/the-path-to-self-sovereign-identity/>
- Alzoubi, Y., & Mishra, A. (2023). Green blockchain – A move towards sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 430, 1-13.
- Ambolis, D. (16 de enero de 2024). Top 10 Surprising Role of NFT Development In Connecting Real And Virtual Worlds. *Blockchain Magazine*. <https://blockchainmagazine.net/role-of-nft-development-in-connecting-real/>

- Antonopoulos, A. M. (2016). *The internet of money* (Vol. II). Middletown, DE: Merkle Bloom LLC.
- Alvar, S. R., Akbari, M., Yue, D., & Zhang, Y. (Agosto, 2023). NFT-Based Data Marketplace with Digital Watermarking. *KDD '23: Proceedings of the 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, (pp. 4756 - 4767).
- Authority, B. (14 de abril de 2023). Non-fungible tokens: what matters is the content. *Bafin*. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2023/fabj_2303_NFT_en.html
- Baker, B., Pizzo, A., & Su, Y. (2022). Non-Fungible Tokens: A Research Primer and Implications for Sport Management. *Sports Innovation Journal*, 1, 1-15.
- Bodó, B., & Poort, J. (2023). Bellwethers of Change: Book Piracy in Context. *Amsterdam Law School Legal Studies Research*, 35, 1-27.
- Bavane, S. (Diciembre, 2022). What is the NFT for Digital Rights Management? *SDLCCORP*. <https://sdlccorp.com/post/what-is-the-nft-for-digital-rights-management/>
- Bitbond. (s.f.). Decoding NFT Royalties: The Blueprint for Fair Digital Earnings. *Bitbond*. <https://www.bitbond.com/resources/decoding-nft-royalties/>
- Beconcini, P. (4 de enero de 2024). IP Protection of NFTs: A Comparative Look at the US and China. *IP Tech Blog*. <https://www.iptechblog.com/2023/01/ip-protection-of-nfts-a-comparative-look-at-the-us-and-china/>
- Brown, S., & Chance, C. (2023). Arbitration of cryptoasset and smart contract disputes: arbitration unchained? *Practical Law-Thomson Reuters*. uk.practicallaw.tr.com/w-040-1142
- Buterin, V. (2014). A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. *Ethereum*. <https://ethereum.org/en/whitepaper>
- Cavoukian, A. (2011). *Privacy by Design*. Retrieved from UC Santa Cruz: <https://privacy.ucsc.edu/resources/privacy-by-design---foundational-principles.pdf>
- CFTC. (2019). Brian Quintenz suggested that NFTs that represent rights to physical assets or function as derivative instruments could fall under the jurisdiction of the CFTC. <https://www.cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/opaquintenz20>
- Choi, W., Woo, J., & Won-Ki, H. J. (11 de enero de 2024). Fractional non-fungible tokens: Overview, evaluation, marketplaces, and challenges. *International Journal of Network Management*, 34 (4), 1-18.
- Coinbase. (2021). Axie Infinity, Yield Guild Games & the play-to-earn economy. *Coinbase*. <https://www.coinbase.com/es-es/learn/market-updates/around-the-block-issue-16>
- Commission, F. S. (10 de junio de 2024). Authorities Introduce Guidelines for Determining When Non-fungible Tokens Qualify as Virtual Assets. *FSC*. <https://www.fsc.go.kr/eng/pr010101/82419?srchCtgry=&curPage=&srchKey=&srchText=&srchBeginDt=&srchEndDt=>
- Cyphert, A., & Perl, S. (2023). Blockchain safe harbor? Applying the lessons learned from early internet regulation. *Marquette Law Review*, 107 (5), 146-193.
- Das, D., Bose, P., Ruaro, N., Kruegel, C., & Vigna, G. (2022). Understanding Security Issues in the NFT Ecosystem. In *Proceedings of ACM Conference on Computer and Communications Security*, (p. 17). Los Angeles, USA.
- De Caria, R. (2019). The Legal Meaning of Smart Contracts. *European Review of Private Law*, 731-752.
- Digital, C. (13 de abril de 2021). Async Art, NFTs and the Programmable Media Movement. *One37PM*. <https://one37pm.com/nft/async-art-programmable-media>
- Dieli, E. (2022). TARANTINO V. MIRAMAX: The rise of NFTS and their copyright implications. *Boston College Intellectual Property & Technology Forum*, 1-11.
- Dubreil, J. (8 de setiembre de 2021). ¿El «Falso» Nft De Banksy Se Vendió Por 280.000 € En Opensea! *Artmajeur*. <https://www.artmajeur.com/es/magazine/2-noticias-de-arte/el-falso-nft-de-banksy-se-vendio-por-280-000-eur-en>



- opensea/330419
- Entriken, W., Dieter, S., Evans, J., & Sachs, N. (24 de enero de 2018). ERC-721-(Ethereum Request for Comments 721). *GitHub*. <https://github.com/ethereum/ercs/blob/master/ERCS/erc-721.md>
- Fairfield, J. (2022). Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property. *Indiana Law Journal*, 97 (4), 1261-1313.
- Falokun, T. (2023). Jurisdiction and choice of law in disputes relating to cross-border NFT transactions: The case for Uniform Private International law rules. *Virginia Journal of Law & Technology*, 27(2), 51-99.
- Fakewhale. (11 de diciembre de 2023). Can NFTs Ultimately Save Us from Deepfakes? [//log.fakewhale.xyz/can-nfts-ultimately-save-us-from-deepfakes/](https://log.fakewhale.xyz/can-nfts-ultimately-save-us-from-deepfakes/)
- FSB. (17 de Julio de 2023). El FSB ultima el marco regulatorio global para las actividades relacionadas con los criptoactivos. *Financial Stability Board*. <https://fsb.org/2023/07/fsb-finalises-global-regulatory-framework-for-crypto-asset-activities/>
- Gámez Baracaldo, M., & Corredor Higuera, J. (2023). NFT (tokens no fungibles) y sus implicaciones en el mercado de valores. *Derecho PUCP*, 90, 523-564.
- Garnett, A. (5 de Junio de 2024). Tokenization of real-world assets: Is a digital transformation underway? *Britannica Money*. <https://www.britannica.com/money/real-world-asset-tokenization>
- Gibson, J. (2021). The thousand-and-second tale of NFTs, as foretold by Edgar Allan Poe. *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, Vol. 11 No. 3, 249-269.
- Ginsburg, F. (2001). *Rethinking the Digital Age*. Retrieved Julio 2024, from NYU Arts & Science: <https://as.nyu.edu/content/dam/nyu-as/faculty/documents/Ginsburg-RethinkingtheDigitalAge.pdf>
- Group, C. F. (4 de Mayo de 2023). The New York BitLicense: What is it and who needs to have one? *Capital Fund Law Group*. <https://www.capitalfundlaw.com/blog/newyorkbitlicense>
- Guljajeva, V., & Canet Sola, M. (2023). NFT Shop and Making Sense of the NFT Art Market. Is NFT a blessing or a curse to digital art? *Varvara & Mar*. https://var-mar.info/wp-content/uploads/2023/11/NFT-Art-Market_VarvaraMar.pdf
- Herian, R., Di Bernardino, C., Chomczyk Penedo, A., Ellul, J., Ferreira, A., von Goldbeck, A. & Siedler, N.-L. (2021). *NFT – Legal Token Classification*. EU Blockchain- Observatory and Forum.
- Hinman, B. (3 de abril de 2019). Statement on “Framework for ‘Investment Contract’ Analysis of Digital Assets”. *Sec*. <https://sec.gov/newsroom/speeches-statements/statement-framework-investment-contract-analysis-digital-assets>
- Hosseini Bamakan, S. M., Nezhadsistani, N., Bodaghi, O., & Qu, Q. (2022). Patents and intellectual property assets as nonfungible tokens; key technologies and challenges. *Scientific Reports-Nature Portfolio*, 12 (2178), 1-13.
- Jamnekar, A., Sunny, T., & Sahu, B. S. (2024). The Rise of Non-Fungible Tokens: Exploring the Digital Renaissance. *International Journal of Multidisciplinary Research*, Volume 2, Issue 4, 619-633.
- Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., & Robison, A. (2009). *Confronting the Challenges of Participatory Culture Media Education for the 21st Century*. Massachusetts: The MIT Press.
- Juma Omol, E. (2024). Organizational digital transformation: from evolution to future trends. *Digital Transformation and Society*, Vol. 3 No. 3, 240-256.
- Kawase, T. (22 de setiembre de 2023). Legal Regulations for NFTs in Japan. *Monolith*. <https://monolith.law/en/it/nft-regulation>
- Kugler, L. (24 de Agosto 2021, August 24). Non-Fungible Tokens and the Future of Art. *Communications of the ACM*, 64 (9), 19-20.
- Levi, S., & Jimenez, L. (Marzo, 2023). AI & Copyright Protection for NFT Generative Art

Projects. *Bloomberg Law- Practical Guidance*. <https://www.bloomberglaw.com/external/document/X63ECS0S000000/copyrights-professional-perspective-ai-copyright-protection-for->

Lim, C. (2022). The Digital First Sale Doctrine in a Blockchain World NFTS and the temporary reproduction exception. *Fordham Law Review*, 91, 723-754.

Lin, J., Long, W., Zhang, A., & Chai, Y. (2020). Blockchain and IoT-based architecture design for intellectual property protection. *International Journal of Crowd Science*, Vol. 4, No. 3, 83-293.

Lemley, M., & Samuelson, P. (2012). Interfaces and Interoperability After Google v. Oracle. *Texas Law Review*, 100 (1), 1-54.

López, A. (31 de marzo de 2024). ¿Qué es Polkadot? *Crypto Conexión*. <https://cryptoconexion.com/que-es-polkadot/>

López Martínez, M. (14 de mayo de 2024). Situación de la regulación de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en el marco de los criptoactivos. *IEF* https://www.iefweb.org/publicacio_odf/situacion-de-la-regulacion-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-de-la-financiacion-del-terrorismo-en-el-marco-de-los-criptoactivos/

Lynskey, O. (2015). Control over personal data in a digital age: Google Spain v AEPD and Mario Costeja Gonzalez. *Modern Law Review*, 78 (3), 522-534.

Michaels, A. C. (2024, January). Confusion in Trademarked NFTs. *Journal of Blockchain, Law & Policy*, 7, 1-53.

Miller, D., & Berk, C. (17 de julio de 2023). SEC v. Ripple Labs, Inc., et al.: A Turning Point in Cryptocurrency Jurisprudence? *Greenberg Traurig*. <https://www.gtlaw.com/en/insights/2023/7/sec-v-ripple-labs--a-turning-point-in-cryptocurrency-jurisprudence>

Moriarty, B., Matloff, J., & Salvaggio, K. (16 de febrero de 2023). 'MetaBirkin' NFT Verdict Is Actually Good for Digital Artists. *HBSR*. <https://www.hbsr.com/uploads/Law360---MetaBirkin-NFT-Verdict-Is-Actually-Good-For-Digital-Artists-copy1.pdf>

Mujević, B., & Mujević, M. (2023). NFTs And Copyright Law. *Science International journal*, 2(2), 15-20.

Murray, M. (Julio, 2022). Generative and AI Authored Artworks and Copyright Law a Brief and Pleasant Guide to NFTs and Copyright Law, Part 3. *SSRN Electronic Journal*, 1-16.

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Retrieved from Bitcoin.org: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Nguyen, A. (2022). The Mysteries of NF The Mysteries of NFT Taxation and the Pr axation and the Problem of Crypto Asset or Asset Tax Evasion. *SMU Science and Technology Law Review*, 323(25), 323-351.

Perzanowsky, A., & Schultz, J. (2015). Reconciling Intellectual and Personal Property. *Notre Dame Law Review*, 90 (3), 1211-1263.

Peters, J. (15 de marzo de 2021). Hackers stole NFTs from Nifty Gateway users. *The Verge*. <https://www.theverge.com/2021/3/15/22331818/nifty-gateway-hack-steal-nfts-credit-card>

Pessieau, E. (17 de agosto de 2023). Rédaction De Conditions Générales De Vente En Matière De Nfts : Les Points De Vigilance. *Village de la Justice*. <https://www.village-justice.com/articles/redaction-conditions-generales-vente-matiere-nfts-les-points-vigilance,46995.html#:~:text=A%20la%20lecture%20des%20dispositions,et%20fournies%20sous%20forme%20num%C3%A9rique%20C2%BB>

Priest. (9 de febrero de 2024). NFTs: Transforming Culture and Economics in the Digital Age. *Medium*. <https://medium.com/meeds-dao/nfts-transforming-culture-and-economics-in-the-digital-age-8d08556a3f3e>

Puppe Magalhães, M. (Diciembre, 2023). Non-fungible tokens as a way to protect global intellectual property. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 11 (2), 420 - 425.

Radomski, W., Cooke, A., & Castonguay, P. (17 de junio de 2018). ERC-1155 Multi Token Standard. *GitHub*. <https://github.com/ethereum/EIPs/issues/1155>

Rajendran, B., & Pandey, A. (Setiembre, 2022). PKI Ecosystem for Reliable Smart Contracts



- and NFT. *International Conference on Public Key Infrastructure and its Applications (PKIA)*, (pp. 1-5).
- Rifkin, J. (2000). *The Age of Access*. J.P. Tarcher/ Putnam.
- Reshko, A. (3 de junio de 2024). How Data Masking Protects Sensitive Information in Cloud Computing. *Forty-Seven*. <https://fortyseven47.com/blog/how-data-masking-protects-sensitive-information-in-cloud-computing/>
- Reuters. (1 de octubre de 2021). Coinbase says hackers stole cryptocurrency from at least 6,000 customers. *Reuters*. <https://www.reuters.com/business/finance/coinbase-says-hackers-stole-cryptocurrency-least-6000-customers-2021-10-01/>
- Rosati, E. (Mayo, 2015). CJEU says that copyright exhaustion only applies to the tangible support of a work. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 10 (5), 329–330.
- Royalty Exchange, R. (3 de junio de 2021). Royalty Exchange Launches NFT Catalog Sales. *Royalty Exchange*. <https://www.royaltyexchange.com/blog/royalty-exchange-launches-nft-catalog-sales>
- Saleyev, A. I. (2017). Copyright in the Blockchain Era: Promises and Challenges. *Higher School of Economics Research Paper, WP BRP 77/ LAW/2017*, 1-23.
- Sarazin, N. (25 de noviembre de 2021). NFT no autorizados de obras de arte de Anish Kapoor et.al. supuestamente ofrecidas ilegalmente a la venta por el curador. *Artmajeur*. <https://www.artmajeur.com/es/magazine/2-noticias-de-arte/nft-no-autorizados-de-obras-de-arte-de-anish-kapoor-et-al-supuestamente-ofrecidas-ilegalmente-a-la-venta-por-el-curador/330776>
- Schauman, S., Greene, S., & Korkman, O. (2023). Sufficiency and the dematerialization of fashion: How digital substitutes are creating new market opportunities. *Business Horizons*, Vol. 66 (6), 741-751.
- Shilina, S. (12 de agosto de 2021). Biometric-based NFTs. *Medium*. <https://medium.com/@sshshln/biometric-based-nfts-3c7805372c1c>
- Singapore, M. A. (26 de junio de 2023). *MAS Proposes Framework for Digital Asset Networks*. Retrieved from MAS: <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2023/mas-proposes-framework-for-digital-asset-networks>.
- Sklaroff, J. (Diciembre, 2017). Smart Contracts and the cost of inflexibility. *University of Pennsylvania Law Review*, 166 (1), 263-303 .
- Taherdoost, H. (2023). Non-Fungible Tokens (NFT): A Systematic Review. *MDPI-Information*, 14(1), 26, 1-12.
- Tjong Tjin Tai, E. (2018). Force Majeure and Excuses in Smart Contracts. *Tilburg PrivateLaw Working Paper Series N° 10*.
- Thorn, A., Marcantonio, M., & Parker, G. (19 de agosto de 2022). A Survey of NFT Licenses: Facts & Fictions. *Galaxi*. <https://www.galaxy.com/insights/research/a-survey-of-nft-licenses-facts-and-fictions/>
- Tóth, A. K. (2019). Algorithmic Copyright Enforcement and AI: Issues and Potential Solutions through the Lens of Text and Data Mining. *Masaryk University Journal of Law and Technology*, Vol. 13 (2), 361-387.
- Torres, O. (11 de junio de 2024). Puro humo o inversiones reales: ¿Qué pasó con los NFT? *Expansion*. <https://expansion.mx/tecnologia/2024/06/11/que-paso-con-los-nft>
- Walch, A. (2017., August). Blockchain's Treacherous Vocabulary: One More Challenge for Regulators. *Journal of Internet Law*, 21 (2), 1-11.
- Walgenbach, S. (7 de marzo de 2024). Fractionalized NFTs: Unpacking the Future of Shared Digital Ownership. *Coinpaper*. <https://coinpaper.com/3754/fractionalized-nfts-unpacking-the-future-of-shared-digital-ownership>
- Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (25 de octubre 2021). Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges. *arXiv:2105.07447 [cs.CR]*, 1-22.
- Yanisky-Ravid, S., & Velez-Hernandez, L. A. (2018). Copyrightability of Artworks Produced by Creative Robots, Driven by Artificial Intelligence Systems and the Concept of Originality: The Formality - Objective Model. *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, *Forthcoming*, 1-56.

Yépez Idrovo, M. V., Vela Sevilla, M. P., & Haro Aillón, B. A. (Setiembre, 2020). Smart contracts y el arbitraje: hacia un modelo de justicia deslocalizado. *USFQ Law Review*, 7 (1), 1-28.

Xiong, X., & Luo, J. (24 de Junio de 2024). Global Trends in Cryptocurrency Regulation: An Overview. *arXiv:2404.15895v2 [cs.CY]*, 1-20.

La sobreprotección de marcas notoriamente conocidas: análisis crítico del caso McDonald's vs McHotel Ica

The overprotection of well-known trademarks: a critical analysis of the McDonald's vs McHotel Ica case

— Jonathan Rafael García Enríquez* y Emyly Yelin Cachay Vásquez** —

Resumen

Este artículo analiza la fundamentación jurídica de las decisiones del Indecopi en el caso McDonald's vs McHotel Ica, evaluando su impacto en la protección de marcas notoriamente conocidas y la competencia en el mercado peruano. Se utiliza un enfoque cualitativo para examinar los argumentos de ambas partes y las justificaciones de las decisiones en primera y segunda instancia. Se revisan resoluciones del Indecopi, casos del Tribunal Andino y normativa relevante, como la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el Decreto Legislativo 1075. La conclusión destaca que la protección de marcas notoriamente conocidas debe equilibrarse para evitar la sobreprotección que limite la competencia. El caso McDonald's vs McHotel Ica subraya la importancia de establecer límites en la protección de marcas y la necesidad de criterios consistentes en las decisiones del Indecopi para fomentar un entorno competitivo equitativo.

Palabras clave

Marcas, marcas notoriamente conocidas, oposición, sobreprotección, *Indecopi*.

Abstract

This article analyzes the legal foundation of the Indecopi's decisions in the case of McDonald's vs. McHotel Ica, evaluating its impact on the protection of well-known trademarks and competition in the Peruvian market. A qualitative approach is used to examine the arguments of both parties and the justifications for the decisions in the first and second instances. Resolutions from Indecopi, cases from the Andean Tribunal, and relevant regulations such as Decision 486 of the Andean Community and Legislative Decree 1075 are reviewed. The conclusion highlights that the protection of well-known trademarks must be balanced to avoid overprotection that limits competition. The McDonald's vs. McHotel Ica case underscores the importance of establishing limits on trademark protection and the need for consistent criteria in Indecopi's decisions to promote a fair competitive environment.

Keywords

Trademarks, well-known trademarks, opposition, overprotection, Indecopi.

* Abogado, Universidad Continental. Máster en Economía y Derecho del Consumo, Universidad Castilla-La Mancha (UCLM). Maestría en Derecho de la Empresa, Escuela de Postgrado Neumann. Especialista por el Diplomado en Propiedad Intelectual, Universidad Católica San Pablo (UCSP). Profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y en la Universidad Privada del Norte (UPN). Socio de la firma Marvilla García Valdez. Miembro de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). ORCID: 0000-0003-0212-312X. Lima, Perú. Dedicado a mis alumnos PI UTP y UPN. Correo electrónico: jogarciaen@gmail.com

** Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), Asociada Junior de la firma Marvilla García Valdez, Primer puesto del Programa de Extensión Universitaria (PEU) del Indecopi, asistente de investigación en la Asociación Peruana Proconsumer, miembro del Grupo de Estudios de Propiedad Intelectual de la Universidad Mayor de San Marcos (GEPI). ORCID: 0009-0004-4732-9898. Lima, Perú. Dedicado a Noe y Joaquín. Correo electrónico: emilyyelin@gmail.com

Introducción

En la actualidad, las marcas son un símbolo de prestigio y de calidad en el mercado, por lo que, a medida que mayor sea el reconocimiento que esta posee, mayor es la tutela que se le otorga. Lo cual, en efecto, nos lleva a pensar que sería injusto brindar la misma protección que tiene a una marca notoria, a una marca común.

No obstante, es importante conocer y establecer hasta dónde abarca la protección de las marcas notorias, sin que esta pueda recaer en una sobreprotección y conlleve a efectos negativos en el mercado.

Con el fin de abordar dicha problemática, se analizará el expediente N° 907826-2021/DSD, referente al caso *McDonald's vs McHotel Ica*, en el cual la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi examinó la solicitud de registro de marca del término McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe y la consecuente oposición presentada por McDonald's Corporation basada en los registros de sus marcas notorias *MCDONALD'S* en Perú, para luego, en primera instancia declararse infundada dicha oposición y, por lo tanto, otorgarse el registro.

Asimismo, se analizará la segunda instancia, en la cual la Sala de Propiedad Intelectual, realizando un cambio de criterio, revoca lo resuelto por Comisión y, mediante Resolución N° 0002-2023/TPI declara fundada la oposición por lo que, en consecuencia, deniega el registro.

Ante ello, surge la interrogante: ¿hasta qué punto la resolución del Indecopi en el caso *McDonald's vs McHotel Ica* refleja una sobreprotección de marcas notoriamente conocidas y cuáles son las implicancias de esta decisión para la competencia en el mercado peruano?

De este modo, en el presente trabajo, se evaluará críticamente la resolución del Indecopi en el caso *McDonald's vs McHotel Ica*, destacando la posible sobreprotección de marcas notoriamente conocidas y analizando sus implicancias para la competencia en el mercado peruano. Además, se analizará la fundamentación jurídica de las decisiones en primera y segunda instancia, así como se evaluará el impacto de la resolución sobre la protección de marcas notoriamente conocidas en Perú, para finalmente examinar sus implicaciones en la competencia en el mercado peruano.

1. Revisión de la literatura sobre notoriedad

A fin de establecer con claridad la protección adicional con la que cuentan las marcas notoriamente conocidas frente a las marcas comunes, resulta conveniente definir conceptos claves sobre las mismas. Esto se logrará mediante el análisis de doctrina, normativa nacional y comunitaria, y jurisprudencia relevante.

Para empezar, resulta importante conocer qué se entiende por marca notoriamente conocida; de este modo, se tiene que la característica principal para determinar cuándo una marca es notoria y cuándo no lo es, recae en el conocimiento del público al que pertenecen los productos o servicios del sector que distingue. Como señala Magaña, “no puede haber notoriedad si no hay conocimiento. Lo que no es conocido no puede, por definición, ser notorio” (2010, p. 7). Lo que resulta en que se tiene como factor determinante el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores al momento de adquirir productos o servicios que se encuentren dentro del sector pertinente.

Ahora bien, en cuanto al sector pertinente, para que una marca sea considerada conocida, es suficiente con que sea reconocida por los sectores interesados, es decir, los consumidores actuales o potenciales de los productos que la marca representa y los actores económicos que participan en el proceso de llevar esos productos o servicios al consumidor final (Gamboa, 2006, p. 258). Esta consideración es crucial, ya que se detalla que la protección de la marca notoria, a diferencia de la marca común, abarca no solo al sector para el que fue registrado, sino que se extiende a los sectores vinculados.

Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que la marca notoriamente conocida “es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos, y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente” (Proceso-269 IP-2016). Es decir, que debe existir conocimiento por parte de los consumidores frente a los productos o servicios idénticos o relacionados al sector para el que fue registrada dicha marca.

Bajo esa misma línea, Vargas menciona que esta notoriedad permite a su titular oponerse a la solicitud de registro realizada por un tercero o anular un registro posterior de una marca idéntica o similar para productos o servicios que también sean



idénticos o similares (2017, p. 2). Adicionalmente, Pacón señala que “la notoriedad de la marca cobra también importancia al momento de determinar si existe o no semejanza entre los productos a los que se aplican las marcas que son objeto de confrontación.” (1993, p. 319).

Ante lo mencionado, se tiene que esta protección a la marca le permite poder tutelar sus derechos cuando estos corran riesgo de ser vulnerados; ante esto, pueden accionar ya sea oponiéndose a una solicitud de registro de una marca similar o confundible, o anular el registro de esta, siempre y cuando los productos también sean idénticos o similares. Así, nos damos cuenta de que los criterios de similitud o confundibilidad resultan fundamentales para determinar si un derecho está siendo afectado o no.

Al respecto, la Decisión 486 de la Comunidad Andina contiene un acápite en su título XIII, dedicándolo a establecer la regulación de los signos notoriamente conocidos. Siendo así, en su artículo 224º menciona que un signo notoriamente conocido es aquel reconocido en el sector pertinente en cualquier país miembro de la comunidad.

Además, resulta importante destacar que el Tribunal Andino establece en una interpretación prejudicial que la marca notoria es conocida por los consumidores del tipo de producto o servicios relacionados a su sector, así como también rompen con los principios de territorialidad, inscripción registral y uso real y efectivo (Proceso 269-IP-2016/TJCA).

Del mismo modo, la autoridad competente en el Perú, Indecopi, en el año 2009 publicó un precedente de Observancia Obligatoria, la Resolución Nº 2951-2009/TPI-Indecopi, en el cual se establecieron los criterios para evaluar y declarar cuando un signo goce de notoriedad.

Estos son, el principio de especialidad, según el cual la tutela se extenderá a los productos y servicios más allá de la clase pertinente; así como el principio de territorialidad, inscripción registral y uso real y efectivo de la marca. Otro punto a tomar en cuenta es el aprovechamiento indebido del prestigio de una marca notoria, en tanto el solicitante se intente aprovechar injustamente del prestigio de un signo notorio.

De lo mencionado, se entiende que las regulaciones comunitarias y peruanas, a fin de evitar consecuencias negativas, reconocen una protección

especial frente al riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo de aprovechamiento indebido y riesgo de dilución entre las marcas que gozan de un mayor reconocimiento en el público consumidor. Así, buscan asegurar una mayor protección de los derechos de las marcas notorias siempre y cuando estas cumplan debidamente los diversos requisitos establecidos al momento de ser invocados.

2. Metodología

2.1. Enfoque Cualitativo

Este artículo utiliza un enfoque de tipo cualitativo con la finalidad de analizar críticamente la resolución del caso McDonald's vs McHotel Ica. El presente enfoque es adecuado debido a diversas razones. En primer lugar, nos permite una exploración detallada de los argumentos jurídicos y decisiones de la autoridad en sus dos instancias, facilitando así la comprensión de los criterios normativos de la propiedad industrial aplicada en el caso. En segundo lugar, el enfoque cualitativo es idóneo para analizar cómo se aplica la normativa andina y nacional de protección de marcas notoriamente conocidas en Perú. Mediante este análisis, es posible identificar posibles excesos en la protección otorgada a estas marcas.

Para analizar críticamente la resolución del Indecopi en el caso McDonald's vs McHotel Ica, se revisaron diversas decisiones administrativas relevantes. Se incluyeron las resoluciones del Indecopi en primera y segunda instancia del caso mencionado, así como otras decisiones que hayan tratado sobre la protección de marcas notoriamente conocidas y la utilización del término *MC* en la clase 43. Adicionalmente, se analizaron casos del Tribunal Andino que aborden la protección de marcas notoriamente conocidas en la Comunidad Andina, proporcionando una perspectiva comparativa que coadyuve el análisis.

El análisis se apoyará en normativa clave como la Decisión 486 del Régimen Común de la Comunidad Andina y el Decreto Legislativo 1075, que establecen las directrices específicas sobre la protección de marcas. También, se revisará literatura marcaria relevante, incluyendo trabajos académicos, tesis y libros especializados en derecho de marcas y propiedad intelectual. Estas fuentes proporcionarán un marco teórico robusto y ejemplos prácticos que complementen el análisis de las decisiones administrativas y normativas, permitiendo una evaluación exhaustiva y bien fundamentada del caso McDonald's vs McHotel Ica y sus efectos

para la protección de marcas notoriamente conocidas y la competencia en el mercado peruano.

2.2. Sobre el análisis del caso

El presente artículo utiliza el caso McDonald's vs McHotel Ica como objeto de estudio para analizar críticamente la protección de marcas notoriamente conocidas y su impacto en la competencia. Este caso ha sido seleccionado debido a su relevancia y la controversia generada en torno a la decisión del Indecopi. La selección del caso permite una exploración detallada de los argumentos y criterios utilizados por las instancias administrativas de la oficina de marcas, ofreciendo una perspectiva profunda sobre cómo se aplican las normativas de propiedad intelectual en el Perú.

El procedimiento para el análisis incluye una revisión exhaustiva de las decisiones del Indecopi en ambas instancias y el voto en discordia. Por ello, se examinaron los argumentos presentados por ambas partes, la motivación de las resoluciones y los criterios de evaluación aplicados. Además, se compararon y contrastaron los enfoques adoptados en cada instancia y se evaluó el impacto de estas decisiones en la protección de marcas notoriamente conocidas y en la competencia del mercado peruano. Este enfoque permite identificar posibles excesos en la protección otorgada y sus efectos para otras marcas en el Perú.

3. Resultados de la investigación

3.1. Desarrollo del caso McDonald's vs McHotel Ica

3.1.1. Primera instancia

En el presente caso resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, se examinó la solicitud de registro de la marca McHotel Ica-Perú, presentada por José Luis Uribe para distinguir servicios de la clase 43. Ante lo cual, McDonald's Corporation presentó una oposición para evitar su registro en Perú, argumentando que el signo solicitado incluía una transcripción parcial de su marca notoriamente conocida, y que el prefijo *Mc* era el distintivo principal y característico de sus marcas registradas.

En primera instancia, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Se determinó que, a pesar de que la marca *MCDONALD'S* es notoriamente conocida y de que los signos en cuestión

distinguen algunos de los mismos servicios, estos no resultan semejantes, por lo que el otorgamiento del registro solicitado no generaría riesgo de confusión en el público consumidor, no constituiría un aprovechamiento indebido del prestigio obtenido y, en consecuencia, no diluiría la fuerza distintiva de la marca notoria.

Asimismo, observó que existen otras marcas en la clase 43 registradas a nombre de distintos titulares que contienen de manera relevante la partícula *MC*, como *MC* y logotipo, *MCLAREN'S*, *MACARTUR* y logotipo, y *MACATA'S PIZZA* y logotipo.

3.1.2. Segunda instancia

Posteriormente, ante el recurso de apelación de McDonald's, la Sala, realizando un cambio de criterio, resolvió que, dado que los signos bajo análisis se referían a algunos servicios vinculados y compartían de manera relevante la partícula *MC*, se configuraba un supuesto de confusión indirecta, ya que esta podía inducir al consumidor a creer que el signo solicitado era una variación de las marcas registradas.

Además, consideró que, aunque en la clase 43 existen diversas marcas registradas a favor de terceros que incluyen la partícula *MC*, estas se diferencian entre sí al estar acompañadas de elementos distintivos adicionales, lo que no ocurría en el presente caso.

Finalmente, la Sala, a diferencia de la Comisión, consideró que los signos en comparación resultan semejantes, por lo cual la imagen y prestigio que proyecta la marca notoriamente conocida sí podrían transferirse a los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado, configurando un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca McDonald's. Declarando así fundada la apelación y denegando el registro.

3.1.3. Votos en discordia

Ahora bien, resulta pertinente analizar el voto discordante de dos vocales, quienes adoptan un criterio similar al de la primera instancia, sosteniendo que el signo solicitado debe ser otorgado.

Dentro de su evaluación, parten de la idea de que los términos *MC* y *MAC*, al ser de uso frecuente en la clase 43, deben ser considerados términos débiles. Además, consideran que el signo en cuestión no genera una impresión en conjunto que



pueda inducir al consumidor a error respecto de una vinculación indebida de su origen empresarial, por lo que no se podría dar el supuesto en que un consumidor asuma que el *HOTEL DE ICA de JOSÉ LUIS URIBE* sea un hotel de la cadena de McDonald's Corporation.

De este modo, ante el cambio de criterio entre instancias y el voto discordante, es necesario cuestionar hasta dónde abarca la protección de un signo considerado notoriamente conocido en nuestro país, y qué pasa cuando se pretende monopolizar un término o brindar un privilegio excesivo sobre este, limitando a otras empresas a ingresar al mercado peruano, aun cuando la controversia se fundamente en un término débil y funde en esa circunstancia la confundibilidad.

3.2. Otras resoluciones que incluyen el término MC

El análisis para determinar si el término *MC* es débil en el mercado peruano, puede ser respaldado por la revisión de otras resoluciones del Indecopi que incluyen este término. La siguiente tabla presenta una serie de marcas otorgadas en Perú que contienen el prefijo *MC*, lo que demuestra que este término es comúnmente aceptado y no considerado altamente distintivo por sí solo.

3.2.1. Coexistencia: Marcas otorgadas con el término MC

La tabla 1 detalla ejemplos de marcas que han sido registradas con el término *MC* en diversas solicitudes. La aceptación de estas marcas por el Indecopi, muchas de ellas sin oposición, refuerza la idea de que *MC* es un término débil y genérico en el

mercado peruano. Esta evidencia de coexistencia de múltiples marcas con el prefijo *MC* sugiere que es posible la coexistencia de *McHotel De: José Luis Uribe* y *MCDONALD'S*, sin riesgo significativo de confusión.

Como podemos observar en el cuadro, la marca *MC MERCADO CAMBALACHE*, otorgada en 2022, fue aprobada sin oposición, lo que indica que *MC* no genera confusión en el ámbito del comercio. De manera similar, *MCCARTHY'S IRISH PUB RESTAURANT LIVE MUSIC BEERGARDEN*, registrada en 2019, y *MCLAREN'S*, en 2020, fueron aceptadas sin conflictos, demostrando la diversidad de sectores en los que *MC* puede usarse sin problemas. *MACARTUR* sándwiches, jugos y cremoladas, otorgada en 2004, y *MACATA'S PIZZA*, en 2019, también fueron aprobadas sin oposición. Aunque *FRUTIMAC*, registrada en 2012, enfrentó oposición, fue finalmente otorgada y confirmada en segunda instancia. Estos antecedentes muestran que el prefijo *MC* es percibido como un término débil y comúnmente aceptado en el mercado peruano, facilitando la coexistencia de nuevas marcas que lo incluyan, siempre que se diferencien en otros aspectos relevantes.

3.2.2. De las marcas denegadas por el término MC

Para continuar con el análisis de la debilidad del término *MC* en el mercado peruano, es importante considerar las resoluciones del Indecopi en las que se ha denegado el registro de marcas que incluyen este término. En la tabla 2 se presentan marcas que han sido denegadas, resaltando los motivos y los criterios utilizados por el Indecopi para tomar dichas decisiones.

Tabla 1
Marcas otorgadas con el término MC

Marcas otorgadas (43)	Año	Oposición	1ra Instancia	2da Instancia
MC MERCADO CAMBALACHE	2022	No	Otorgada	-
MCCARTHY'S IRISH PUB RESTAURANT LIVE MUSIC BEERGARDEN	2019	No	Otorgada	-
MCLAREN'S	2020	No	Otorgada	-
MACARTUR SÁNDWICHES, JUGOS Y CREMOLADAS	2004	No	Otorgada	-
MACATA'S PIZZA	2019	No	Otorgada	-
FRUTIMAC	2012	Sí	Infunda Opo	Confirma

Nota: Elaboración Propia. El resaltado en los signos, es nuestro.

Tabla 2

Marcas denegadas por el término MC

Marcas denegadas (43)	Año	¿Oposición?	Responden	Primera Instancia	Segunda Instancia	¿Invoca Notoriedad?	Criterio: aprovechamiento injusto
MCMANI'S CHICKEN	2023	Sí	Sí	Infundada	Revoca	Sí	Sí
MCGRILL RESTAURANTE & CAFÉ DE ELIZABETH GÓMEZ LOYOLA	2023	Sí	No	Infundada	Revoca	Sí	Sí
MC FAINA ESPECIALISTAS EN CHANFAINITA	2016	Sí.	No	Infundada	Revoca	Sí	Sí
MC KPITAL	2015	Sí	Sí	Infundada	Revoca	Sí	Sí
MC PERU	2015	Sí	Sí	Infundada	Revoca	Sí	Sí
MCFRAY'S	2014	Sí	Sí	Infundada	Revoca	Sí	Sí
MCHK RESTAURANT-CAFETERIA	2018	Sí	Sí	Fundada	Confirma	Sí	Sí
MC MEGACOMBO'S UNICOS EN EL SABOR...PARA QUE MAS!!!	2010	Sí	Sí	Fundada	-	Sí	Sí
MC HOTELES	2013	Sí	No: Desisten	-	-	-	-
MC CHICKEN POLLERIA-RESTAURANT	2011	Sí	No: Desisten	-	-	-	-

Nota: Elaboración propia.

La tabla demuestra la existencia de varias marcas que incluyen el término *MC* y que sufrieron las denegatorias del Indecopi debido a diferentes razones, como la invocación de notoriedad y el criterio de aprovechamiento injusto; por ello, marcas como MCMANI'S CHICKEN y MCGRILL RESTAURANTE & CAFÉ DE ELIZABETH GÓMEZ LOYOLA, ambas de 2023, fueron denegadas en segunda instancia bajo estos criterios. Este patrón se repite en otras marcas como MC FAINA ESPECIALISTAS EN CHANFAINITA (2016) y MC PERU (2015), donde la notoriedad de una marca existente y el posible aprovechamiento injusto fueron determinantes en la decisión de revocación.

La observación de estas resoluciones sugiere que, aunque el término *MC* puede ser considerado débil, pueden existir ciertas situaciones en las que su uso puede ser percibido como un intento de aprovecharse injustamente de la notoriedad de marcas preexistentes. Por lo tanto, es fundamental evaluar el contexto específico y los elementos adicionales presentes en cada caso al considerar la viabilidad del registro de nuevas marcas con el término *MC*.

4. Análisis y discusión del caso

4.1. Protección de marcas notoriamente conocidas

Dentro del presente apartado, analizaremos la protección brindada al signo *MCDONALD'S* como marca notoriamente conocida y sus implicancias legales. Para ello, se tomará como punto de partida la Resolución N° 0002-2023/TPI-IN-DECOPI, en la cual, respecto a la notoriedad, se determina lo siguiente:

Por el alcance probatorio presentado por McDonald's Corporation así como las diversas resoluciones que incluyeron en el mencionado expediente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual determinó que la marca en cuestión cumple los criterios establecidos para mantener su carácter de notorio.

Por lo cual, consideran que la marca *MCDONALD'S* es una marca notoriamente conocida para identificar comidas rápidas y los servicios prestados a tra-

vés de establecimientos comerciales mediante los cuales estas se comercializan, con relación a la clase 43 de la Clasificación Internacional. Es decir, la protección o tutela de dicha marca se extiende a los servicios relacionados a establecimientos de comidas rápidas y demás, siempre que estén vinculados.

En ese sentido, la notoriedad del signo *MCDONALD'S* para los sectores pertinentes va a ser considerado un factor clave a tomar en cuenta al momento de brindarle una protección más amplia a la marca. No obstante, a raíz de lo mencionado cabe preguntarnos, ¿hasta qué punto abarca dicha protección?

Habiendo definido lo anterior, con el propósito de determinar si el signo solicitado afectaría los derechos de la marca notoria, emplean el artículo 136 inciso h de la Decisión 486, normativa que busca evitar que el registro un tercero afecte los derechos del titular de una marca notoria, siempre y cuando exista un riesgo de confusión o de asociación entre los signos confrontados, o exista un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio, o bien una dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

A partir de ello, se considera conveniente analizar si en dicho expediente existiría riesgo de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca *MCDONALD'S*. Asimismo, posteriormente se analizarán los criterios de riesgo de confusión o de asociación.

Bajo esa línea, se considera relevante mencionar el punto 7 de la mencionada resolución, dedicado

a determinar qué se entiende por aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria. El mismo señalan que, cuando un tercero utiliza una marca notoria en sus propios productos o servicios sin el consentimiento del titular, se produce un aprovechamiento indebido del prestigio de dicha marca. En este escenario, el usuario de la marca se beneficia de dicho prestigio sin haber contribuido a la inversión y esfuerzo necesarios para crearlo.

Ahora bien, como resultado de dicho análisis, se concluye que, en el presente caso, el prestigio asociado a la marca notoriamente conocida podría transferirse a los servicios que el signo solicitado pretende distinguir, lo cual resultaría en un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria perteneciente a McDonald's Corporation. Para llegar a dicha conclusión, se tomaron en cuenta los criterios de confundibilidad y asociación que serán analizados a continuación.

4.2. Del riesgo de confusión

4.2.1.Evaluación del Aspecto de Conjunto

En este análisis, evaluaremos la posibilidad de coexistencia en el mercado de los signos *McHotel* De: *José Luis Uribe* y *MCDONALD'S*, enfocándonos en sus diferencias respecto de sus colores, elementos gráficos y tipografía, según los criterios del Decreto Legislativo 1075 (decreto legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial):

Marca solicitada	Marcas de la opositora
 De: José Luis Uribe	MCDONALD'S

Figura 1. Marcas en cuestión confrontadas

De la imagen en confrontación, podemos observar que, al considerar el aspecto de conjunto de los signos de *McHotel De: José Luis Uribe*, encontramos una combinación de los colores azul y dorado, mientras que *MCDONALD'S* es conocido¹ por su combinación de rojo y amarillo. La diferencia en colores es altamente diferenciable y desempeña un papel importante en la percepción del consumidor, ayudando a distinguir los dos signos visualmente. Por otro lado, los colores azul y dorado, utilizados por *McHotel De: José Luis Uribe* transmiten una sensación de calma y profesionalismo, características que son frecuentemente asociadas con la industria hotelera. En ese sentido, los colores rojo y amarillo de *MCDONALD'S* son vibrantes y energéticos, diseñados para atraer la atención rápidamente y asociarse con la comida rápida y la juventud.

Adicionalmente, *McHotel De: José Luis Uribe* incorpora elementos gráficos específicos, como 3 estrellas doradas, que evocan *exclusividad* en el sector hotelero; pues, es conocido que las estrellas son un símbolo universal de la clasificación de hoteles, indicando el nivel de servicios y comodidades. Este tipo de elementos gráficos refuerza la idea de que *McHotel De: José Luis Uribe* es un establecimiento de alojamiento, y no tiene ninguna relación directa con los servicios de comida rápida que representa el signo *MCDONALD'S*, por el cual se le otorgó la notoriedad.

Por último, la tipografía de *McHotel De: José Luis Uribe* es cursiva y distinta. Esta sugiere un estilo clásico y sofisticado que se adecúa al negocio de hotelería. En contraste, la tipografía de *MCDONALD'S* es simple, en mayúsculas y directa, lo cual es consistente con su imagen de marca orientada a la rapidez y sencillez en sus servicios. La distinción en las tipografías no solo contribuye a la identidad visual de las marcas, sino que también ayuda a los consumidores a reconocer y diferenciar fácilmente los dos signos.

4.2.2. De la naturaleza de los productos y servicios

La naturaleza de los productos o servicios son factores clave que distinguirán aún más los signos. *McHotel De: José Luis Uribe* se posiciona evidentemente en la industria hotelera, distinguiendo: hospedaje temporal; hospedaje en hoteles; hoteles de resort; reserva de hoteles; organización de alojamiento en hoteles; reservas de habitaciones de

hotel por agencias de viajes; servicios de hoteles, moteles y centros turísticos, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

En contraste, *MCDONALD'S* es una cadena de comida rápida mundialmente reconocida que se especializa en la venta de alimentos y bebidas. Los servicios que distingue son: servicios prestados o asociados con restaurantes, y otros establecimientos o facilidades relacionados en procurar comidas y bebidas y en la venta y promoción de alimentos, preparación de comida para llevar, servicios de restaurante. La naturaleza de estos servicios está claramente orientada hacia la satisfacción rápida y conveniente de necesidades alimenticias, posicionándolos de manera distinta en el mercado en comparación con los servicios de hospedaje de *McHotel De: José Luis Uribe*.

La notoriedad de la marca *MCDONALD'S* por su asociación con comida rápida refuerza aún más la diferenciación entre los dos signos. Los consumidores reconocen inmediatamente *MCDONALD'S* por su oferta de alimentos y bebidas rápidas, y no por servicios de hotelería. Esta fuerte identidad marcaría en el sector pertinente minimiza la posibilidad de confusión con *McHotel De: José Luis Uribe*, que se identifica claramente como un proveedor de servicios de alojamiento y hospedaje.

La diferenciación en los servicios en cuestión reduce significativamente la posibilidad de confusión entre los consumidores; pues, mientras que *McHotel De: José Luis Uribe* se enfoca en distinguir servicios de alojamiento, *MCDONALD'S* se dedica a distinguir restauración, específicamente, comidas rápidas. Esta clara diferenciación en el distingue, considerando el conocimiento del consumidor como marca notoriamente conocida de comida rápida, refuerza la idea de que los consumidores no confundirán una marca con la otra.

4.2.3. Del origen empresarial

El análisis del origen empresarial de los signos *McHotel De: José Luis Uribe* y *MCDONALD'S* contribuye a reducir el riesgo de confusión entre ellos. *McHotel De: José Luis Uribe* se presenta como una marca asociada a la industria hotelera en ICA, Perú (Como se desprende de los argumentos de la solicitante). La inclusión del nombre completo del empresario, *José Luis Uribe*, en el signo, añade un

¹ MCDONALD'S es reconocida como una marca notoriamente conocida, lo cual indica que cuenta con una reputación establecida en el mercado de la comida rápida; en tal sentido, si bien MCDONALD'S es denominativa, no podemos alejarnos de la realidad en la que es reconocida con sus elementos figurativos y grafías:





nivel de personalización y autenticidad, sugiriendo un negocio local y personalizado, lo cual refuerza su identidad empresarial específica y local, claramente diferenciada de la marca notoriamente conocida MCDONALD'S.

Además, el signo *McHotel ICA – Perú de José Luis Uribe* y su logotipo no generan una impresión en conjunto que pueda inducir al consumidor a error respecto a una posible vinculación indebida con el origen empresarial de MCDONALD'S. El consumidor no percibiría conceptualmente que el hotel de ICA de José Luis Uribe esté relacionado de alguna manera con la cadena de McDonald's Corporation. En contraste, MCDONALD'S es una marca globalmente reconocida en el sector de la comida rápida, asociada a una corporación multinacional. Esta clara diferencia en el origen empresarial minimiza significativamente la posibilidad de confusión entre los consumidores, reforzando la separación clara entre ambos signos.

4.3. Impacto en la Competencia del Mercado

El impacto de la sobreprotección de marcas notoriamente conocidas en la competencia del mercado puede ser altamente significativo, pues podría afectar tanto a emprendedores como a empresas establecidas que buscan diferenciarse con nuevas marcas. Para evaluar este impacto, es útil analizar las decisiones de registro de marcas que han sido otorgadas o denegadas por Indecopi, y los criterios utilizados para estas decisiones.

4.3.1. Barreras de entrada

Las decisiones de *Indecopi* que deniegan registros de marcas basadas en la notoriedad de otras marcas pueden crear barreras para emprendedores. En consecuencia, la imposición de dichas barreras puede dificultar la entrada de nuevos competidores en el mercado y limitar la competencia. Este fenómeno se observa en las decisiones detalladas en el presente artículo, donde múltiples solicitudes de marcas que incluyen el prefijo *MC* fueron denegadas por supuestamente aprovecharse de la notoriedad de MCDONALD'S, lo que refleja un criterio estricto que puede desalentar a nuevos competidores.

Estas denegaciones, basadas en la posible confusión o aprovechamiento del prestigio de marcas notorias, pueden actuar como barreras de entrada al mercado, reduciendo las oportunidades para que nuevas empresas establezcan su presencia y ofrezcan diversidad de opciones a los consumidores.

4.3.2. Reducción de la Diversidad

La sobreprotección de marcas notoriamente conocidas también puede reducir la diversidad de marcas disponibles en el mercado. Esto ocurre cuando el criterio de similitud se aplica de manera estricta, limitando la posibilidad de que nuevas marcas coexistan con marcas notorias.

El presente artículo, presenta ejemplos de marcas otorgadas sin oposición, como MC MERCADO CAMBALACHE (2022) y MCCARTHY'S IRISH PUB RESTAURANT LIVE MUSIC BEERGARDEN (2019), que demuestran que es posible tener diversidad cuando no hay percepción de riesgo de confusión; sin embargo, cuando la protección se aplica de manera excesiva, como en los casos denegados, se limita la posibilidad de que nuevas marcas innovadoras entren al mercado. Esto puede llevar a una concentración del mercado en manos de unas pocas marcas notorias, disminuyendo la diversidad y las opciones disponibles para los consumidores.

4.3.3. Confusión del Consumidor y Aprovechamiento Injusto

Uno de los principales argumentos para la protección de marcas notorias es evitar la confusión del consumidor y el aprovechamiento injusto del prestigio de estas marcas; sin embargo, una aplicación demasiado estricta de estos criterios puede llevar a situaciones en las que incluso las marcas que no presentan un riesgo real de confusión sean denegadas.

Este enfoque puede crear un entorno en el que las nuevas marcas tengan dificultades para diferenciarse, incluso cuando tienen elementos distintivos claros.

4.3.4. Análisis costo-beneficio

Resulta importante realizar un breve análisis costo-beneficio en este caso, para evaluar el impacto de la protección de marcas notoriamente conocidas en la competencia del mercado. Este análisis debe considerar tanto los beneficios de proteger estas marcas como los costos asociados a dicha protección:

a. Beneficios:

– Protección del prestigio: la protección de marcas notoriamente conocidas ayuda a conservar su prestigio y valor de mercado, evitando que otras empresas se aprovechen injustamente de su reputación.

– Confianza del consumidor: los consumidores pueden confiar en la calidad y origen de los productos y servicios asociados con marcas notorias, lo que protege sus intereses y evita la confusión.

– Incentivos para la innovación y calidad: las empresas que poseen marcas notorias tienen incentivos para mantener altos estándares de calidad e innovación para preservar su estatus y reputación.

b. Costos:

– Barreras de entrada: la protección estricta de marcas notoriamente conocidas puede crear barreras significativas para nuevas empresas que buscan ingresar al mercado. Esto puede limitar la competencia y reducir las opciones para los consumidores.

– Reducción de la diversidad: la aplicación estricta de la protección puede reducir la diversidad de marcas y productos disponibles en el mercado, concentrando el mercado en manos de unas pocas marcas notorias.

– Costos de transacción: las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no pueden enfrentar costos elevados para defender sus marcas o responder a oposiciones basadas en la notoriedad de otras marcas. Estos costos pueden ser desproporcionados y afectar su viabilidad económica.

Conclusiones

De lo expuesto en el presente trabajo de investigación, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

A partir del análisis del Caso McDonald's vs McHotel Ica, se observan diferencias significativas en los criterios utilizados por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi. Mientras que, en primera instancia, la Comisión considera que no existe riesgo de confusión entre las marcas, por el contrario, la Sala concluye que el uso del prefijo *MC* podría generar confusión indirecta y asociar indebidamente a los signos con la marca notoriamente conocida *MCDONALD'S*.

Además, se determina que los criterios aplicados por el Indecopi para proteger las marcas notoriamente conocidas, y determinar cuándo un registro podría afectar los derechos de estos, consideran el riesgo de confusión, de asociación, de dilución, así como el aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio. A partir del análisis de la Resolución en el caso planteado inicialmente, así como de las

demás abarcadas en el presente trabajo, se refleja una sobreprotección de las marcas notoriamente conocidas, lo cual podría conllevar efectos negativos en los ciudadanos, empresas o negocios que busquen registrar sus marcas y se vean impedidos de ingresar al mercado peruano.

Por último, se concluye que el caso *McDonald's vs McHotel Perú* es una de las resoluciones emitidas por el Indecopi que refleja una sobreprotección de las marcas notoriamente conocidas en el país. Generando de este modo un derecho desproporcionado o un privilegio excesivo, que restringe la competencia y desequilibra el mercado peruano, al impedirse que otros registros que incluyan términos relacionados, aun cuando se fundamente la confundibilidad en términos débiles, y que no ponen en riesgo su posición o notoriedad.

Recomendaciones

A partir de lo mencionado a lo largo del presente trabajo, se recomienda que se realicen futuras investigaciones sobre los casos de oposiciones de registros basadas en marcas notoriamente conocidas. Estos estudios deberían enfocarse en evaluar y analizar los criterios tomados en cuenta tanto por la Comisión de Signos Distintivos como por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi. Es crucial entender las diferencias y similitudes en la forma en que ambas instancias abordan estos casos, así como la evolución de sus decisiones a lo largo del tiempo. Los casos específicos que sirven como base para este análisis se encuentran detallados en el cuadro precedente (Tabla 2).

Además, resulta necesario profundizar y resolver de manera más clara el tema de la notoriedad, por lo que se recomienda considerar la actualización de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, incorporando dichos conceptos y promoviendo así el fortalecimiento del sistema de propiedad industrial.

Referencias

- Comunidad Andina de Naciones. (2000, 14 de septiembre). *Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. <https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/9451>
- Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado sobre el derecho de marcas*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Gamboa Vilela, P. (2006). La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régi-



- men Comunitario Andino. *Foro Jurídico*, (06), 157-168. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18439>
- Magaña, J. (2020). Protección de las marcas notorias y renombradas o famosas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN). *Boletín mexicano de derecho comparado*, 53(157), 193-220. Epub 13 de diciembre de 2021. <https://doi.org/10.22201/ij.24484873e.2020.157.15229>
- Pacón, A. (1993). Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación. *Derecho PUCP* (47), 303-384. <https://doi.org/10.18800/derechopucp.199301.008>
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual-Indecopi. (2009) *Resolución N.º 2951-2009/TPI-INDECOPI*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2016). *Interpretación Prejudicial del proceso 269 IP-2016*.
- Vargas Mendoza, M. (2017). La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual. *Foro: Revista De Derecho*, (6), 301-310. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/view/314>

¿Game over? Consecuencias de las operaciones de M&A en los activos de propiedad Intelectual en la industria de los videojuegos: Estudio del caso de Electronic Arts

Game Over? Consequences of M&A Transactions on Intellectual Property Assets in the Video Game Industry: A Case Study of Electronic Arts

— M. Alejandra Cáceres* y Alfredo J. Márquez** —

Resumen

Este artículo analiza las operaciones de M&A de Electronic Arts, una de las principales empresas de videojuegos, que han sido clave para su crecimiento. Sin embargo, en algunos casos, estas operaciones han afectado negativamente la calidad de sus productos y el valor de las propiedades intelectuales adquiridas, ya que algunas quedan relegadas para fortalecer la marca principal. A través de la revisión de la legislación nacional y de un caso emblemático que exploramos las consecuencias extrajurídicas de los contratos de cesión o licencia de marcas y su impacto en los derechos de autor.

Palabras clave

Propiedad intelectual, Fusiones y Adquisiciones, derechos de autor, licencias, marcas.

Abstract

This article analyzes Electronic Arts' M&A operations, one of the leading video game companies, which have been key to its growth. However, in some cases, these operations have negatively impacted the quality of its products and the value of acquired intellectual properties, as some are relegated to strengthen the main brand. Through a review of national legislation and a landmark case, we explore the extralegal consequences of trademark assignment or licensing agreements and their impact on copyright.

Keywords

Intellectual property, Mergers and Acquisitions, copyright, licenses, trademarks.

* Estudiante de Facultad de Derecho PUCP. Miembro del Equipo de Derecho Mercantil y| Asociada en la comisión de Dirección Académica de Iter Criminis, perteneciente al Tercio Superior de la Facultad. Lima, Perú, caceressi.alejandra@pucp.edu.pe ORCID 0009-0001-7527-6437

** Estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Corporativo del EDM, I. Asistente de Docencia. Exdirector de Dimensión Mercantil, Lima, Perú, a.marquez@pucp.edu.pe, Código ORCID 0009-0002-0740-0704

1. Introducción

Podemos convenir en que el mundo de los videojuegos es un mercado en alza, el cual presenta una gran diversificación de público objetivo o *targets*. Empero, al ser un sector con estancamiento en cierto punto, se generan diversas estrategias de parte de los órganos de gobernanza de las empresas que manejan este mercado. Algunas de estas mecánicas son diversificar plataformas (consolas de videojuegos, celulares, *tablets*, etc), creación de juegos con menor cantidad de contenido con misiones complejas o “*casual game*” (Lee, 2013, p. 50), así como la adquisición de propiedad intangible de competidores más pequeños.

La presente investigación busca revisar el impacto en los derechos de autor y marcas a partir de uno de los gigantes en la industria de los videojuegos: *Electronic Arts* o *EA*. Para ello, se empezará revisando la normativa peruana en cuanto a derechos de autor en Perú, así como normativa internacional que obliga el respeto de derechos morales de creadores. Luego, se analizarán los conceptos de las obras objeto de análisis en el estudio. Posteriormente, en el apartado de estudio comparado se analizarán las principales dinámicas de adquisición de PI de las empresas de videojuegos, para lo cual se generarán dos apartados en referencia a cada objeto de estudio, considerando la propiedad industrial y derecho de autor, para analizar luego las adquisiciones de propiedad intelectual realizadas en los últimos años. La metodología de este estudio se remite a la revisión de un caso emblemático en la industria, el cual permitirá explorar diferentes instituciones de la propiedad intelectual y analizar qué variables en común sufren los creativos en relación a contratos independientes y dependientes de trabajo.

2. Normativa relevante

2.1. Acerca de los Derechos de Autor

Debemos partir de un análisis diferenciando las formas en que se pretende conseguir la protección de la propiedad intelectual en Perú y a nivel internacional. Para ello, consideramos importante remitirnos a los dos sistemas que acoge nuestra normativa local: uno de ellos se trata del sistema de derechos de autor; el otro, el sistema de protección de la propiedad industrial. Ambos se remiten a una diversidad de cuerpos normativos que, como veremos más adelante, se conjugan en cierta medida cuando hablamos del campo de la creación de videojuegos. Ahora, pasaremos a realizar una revisión de los instrumentos jurídicos más relevantes en ambos aspectos.

Respecto a los derechos de autor, existen una serie de disposiciones internacionales que permiten delimitar el campo de protección de las creaciones humanas, las cuales hoy en día se encuentran en crisis, al existir herramientas como la inteligencia artificial generativa, que propone discusiones sobre cómo regular la autoría de obras producidas mediante este tipo de software sofisticados.

Empero, como el objeto de la investigación no gira en torno a este tópico, nos remitimos a revisar los principales instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio de Berna, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Universal de los Derechos de autor (1952), así como el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994), entre otros. Todos estos apuntan a regular una serie de posiciones jurídicas subjetivas del autor de la obra, como el derecho de reivindicar la paternidad de la obra, la divulgación de la obra, la facultad de exigir el respeto a la integridad de esta, entre otras prerrogativas que concede el sistema internacional a las personas detrás de las creaciones (Preinfalk, 2010, p. 45).

Como se puede apreciar en el cuadro 1, países de la Comunidad Andina y ajenos a esta contemplan una protección de rango constitucional a los derechos de autor, sea en la propia norma superior o en normas de rango legal, por medio de la reserva de ley ordinaria. Asimismo, es ostensible que en muchos casos existe normativa complementaria y subsidiaria, que desarrolla a mayor detalle los alcances de este mandato constitucional y muestra sanciones, sean civiles o penales.

En el plano nacional, se encuentra el Decreto Legislativo N° 822, el cual vela por la protección de derechos de autor, coautoría, derechos económicos o patrimoniales y morales, derechos conexos, entre otros aspectos. En particular, es notorio que nuestro sistema protege de forma individual obras audiovisuales, escritas, visuales, entre otras. En efecto, del artículo 5, se extrae una norma jurídica que concede la protección del sistema administrativo nacional a una amplitud de obras, por lo que la naturaleza de tal listado es no taxativa, como se aclara en el *inciso n* del mismo artículo, el cual menciona lo siguiente:

Artículo 5.- Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes:

[...]

n. En general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser



Cuadro 1. Comparativa de la protección legislativa de derecho de autor

País / Legislación	Constitución	Leyes o normas de rango legal internas	Normativa nacional subsidiaria
Perú	Constitución Política del Perú (1993) - artículo 2, inciso 8	Decreto Legislativo 822 - "Ley Sobre el Derecho de Autor" (1996)	Código Penal, (1999). - arts. 216-220
Japón	Constitution of Japan (1947) - art. 29. (Con reserva de ley)	Copyright Law (1970)	Chapter VIII Penal Provisions of Copyright Law (1970) - art. 119
Colombia	Constitución Política de Colombia (1991) Art. 61. (Con reserva de ley)	Ley 23 de 1982	Código Penal. Ley 599 de 2000 - arts. 270-272
Bolivia	Constitución Política del Estado Arts. 30, inc. 11; art. 100, párrafo 2; art. 101	Ley No. 1322 (1992)	Código Penal (1972) - art. 362
Ecuador	Constitución de la República del Ecuador (2008) - art. 22	Ley No. 83. RO/ 320 (19 de Mayo de 1998)	Decreto No. 508 (1998) - Reglamento a la ley de Propiedad Intelectual
Estados Unidos	Constitution of the United States (1778) - art. 1, sección 8 (Con reserva de ley)	Ley de derechos de autor de los Estados Unidos (Copyright law of the United States) (1976)	18 U.S. Code § 2319 - Criminal infringement of a copyright
Corea del Sur	Constitution of the Republic of Korea (1948) - art. 22.2 (Con reserva de ley)	Copyright Law (1957)	Copyright Law (1957) - Art. 136
España	Constitución española (1978) - art. 20, inc. 1.1	Real Decreto Legislativo 1/1996	Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. - art. 270

Fuente: elaboración propia

divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

Entonces, es posible asimilar que nuestro sistema jurídico concede una protección de carácter amplio según el objeto de los derechos de autor. En concreto, para el caso de los videojuegos se menciona que estos se tratan de “obras multimedia” con ciertas características que los convierten en protegibles.

2.2. Derecho de marcas

En relación al Derecho marcario, existe una amplitud de normas internacionales que vinculan a diversos Estados a medidas de prevención, protección y sanción por vulneración de derecho de marcas. Entre ellos, nos encontramos ante instrumentos como el Tratado de Lisboa, el Tratado de Washington y la Decisión 486 (planteada como una de las formas de cooperación de mayor grado de la Comunidad Andina, en las que Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia son miembros), véase el cuadro 2 (en la siguiente página). En otros países, principalmente en los mayores ge-

neradores de propiedad industrial como EEUU, Corea del Sur, Japón y China, se han creado normativa de rango legal, como la *Trademark Act* en el caso de Corea del Sur, para desarrollar a mayor profundidad aspectos de cesión, licencias, registros y marco de protección general de marcas en cada jurisdicción.

Respecto a convenios internacionales con estos países, resalta especialmente el Acuerdo de Washington entre Perú y Estados Unidos, que se ven comprometidos a obligaciones recíprocas por medio del Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU., firmado por ambos países en 2006 y entrado en vigencia el 01 de febrero de 2009 para Perú.

3. Conceptos relevantes en el mercado

Desde los años 80, los videojuegos han experimentado un crecimiento exponencial en materia de recursos invertidos en su creación. Entre estos, el capital humano es esencial para lograr la consecución de proyectos grandes en la industria. Regularmente, se precisa de un equipo compuesto por profesionales en diferentes áreas creativas. Estos

Cuadro 2.
Cuadro comparativo de la protección en derecho marcario

País / Legislación	Ley propia de Propiedad Industrial en relación a marcas	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)	Decisión 486	Arreglo de Madrid (Marcas) (1891)	Decisión 876. Régimen común sobre la marca país (2021)
Perú	D.L. 1075. Disposiciones Complementarias a la Decisión 486	Sí	Sí	No	Sí
Colombia	No	Sí	Sí	No	Sí
Bolivia	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Ecuador	Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios)	Sí	Sí	Sí	Sí
Corea del Sur	Trademark Act (상표법, 상표법)	Sí	No	No	No
Japón	Trademark Act (商標法, Shōhō-hō)	Sí	No	Sí	No
Estados Unidos	Lanham Act (15 U.S.C. § 1051 et seq.)	Sí	No	No	No
España	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas	Sí	No	Sí	No

Fuente: elaboración propia

son los productores, diseñadores de juego, artistas, programadores, ingenieros de sonido, así como los intérpretes o actores que puedan dar vida a la historia del videojuego, protegidos por los derechos conexos o *neighboring rights*, en inglés (Abrams, López, Ramos, Rodríguez, Meng, 2013, p. 9). Entonces, es apreciable que los videojuegos como obra componen una diversidad de derechos de autor que se circunscriben a derechos de autor, de ejecución o interpretación, dada la naturaleza de su producción.

Las obras que se encuentran en revisión en el presente trabajo son los softwares, el videojuego en sí, *hardware*, etc. Por una parte, los *softwares*, en una definición lata, son aquellos programas que buscan obtener resultados a través de una secuencia de comandos, los cuales tienden a expresarse en fórmulas matemáticas (Batto, Correa, Nazar & Czar de Zalduendo, 1985, p. 55). Los softwares para creación de videojuegos más reconocidos en esta industria se tratan de Unreal Engine y Unity, siendo que su utilidad es reducir el número de pasos de codificar texturas, imágenes, escenarios, entre otros

para el creador. Entonces, hablamos de mecanismos que coadyuvan a la producción de títulos de videojuegos, mas no son el producto final en sí.

Estos *softwares* anteriormente mencionados presentan protección de derechos de autor, no por motivaciones estéticas en concreto como ocurre con la mayoría de obras tradicionales, sino por la funcionalidad que proyectan al ser empleados para la realización de diversos proyectos. Si bien es cierto que parte de los patrones de los algoritmos en los *softwares* pueden ser repetidos, son protegibles en el sentido en que puede haber diferentes órdenes que se conjugan para resolver determinados problemas.

Por su parte, los videojuegos en la legislación nacional son considerados “obras multimedia”. Estos se suelen componer de una amalgama compleja de obras, como lo pueden ser la música, fotografía, dibujo entre otras, por lo que suponen una concatenación de esfuerzos de distintos ámbitos artísticos. En Perú, estos elementos protegibles son el código fuente, el código objeto, la documentación técnica sobre el videojuego o manual de usuario,



los propios personajes y elementos gráficos que son creados a efectos del desarrollo del juego (Indecopi, 2013). Según el tipo de trabajo que realiza el desarrollador de videojuegos, se puede hablar de un disfrute más amplio o no de derechos de explotación de la obra. Así, respecto a los programas informáticos creados bajo una relación comercial, el empresario que contrata el programador goza de la titularidad de diversidad de derechos patrimoniales (Preinfalk, 2010, p. 219). Estos derechos patrimoniales sobre la obra pueden ser aplicados en la totalidad del territorio de un país, ser exclusivos o generales, y pueden pactarse en cierto rango temporal para la creación y distribución del videojuego en cuestión.

4. Sistemas de cesión y licencias de la marca

En el caso peruano, los contratos de licencias y cesión de marca son de naturaleza atípica, que corresponde a que no existe en particular una forma por la cual el legislador haya previsto el modo en que deben regirse el objeto contractual, las formalidades, sujetos pasibles de realizarlo, entre otros aspectos.

En el plano internacional, a saber, la cesión de marca presenta tres sistemas identificables, los cuales se definen por graduar en mayor o menor medida la importancia de publicitar el cambio del titular de la marca de una persona, sea natural o jurídica, hacia un tercero que adquiere tal reconocimiento. Entre los sistemas de cesión encontramos el antiguo sistema alemán, el cual obligaba a que se transmita tanto la marca como la empresa que identifica. Otro sistema es el inglés, previo a los años 90, que trata la cesión como válida siempre que se publicite esta ante el público. El tercer sistema, adoptado por Francia y España principalmente, y al cual se suman la mayoría de los demás países, se trata del sistema de la cesión libre, el cual se vincula al principio de libre cesión de la marca (Fernández-Novoa, 2017, p. 613).

Actualmente, no existen requerimientos en la normativa marcaria nacional que obliguen a ninguna de las partes a adquirir toda la empresa que conlleva el activo intangible, menos publicitario, por lo que consideramos que la legislación avala el principio de libre cesión de marca. Asimismo, en el caso estadounidense, existe libertad de cesión de marcas, más estas se deben registrar en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas o USPTO por sus siglas en inglés, a efectos de entrar en vigencia el contrato de cesión de marca (USAGOV, 2023).

Respecto a los contratos de licencia de marcas, en una definición amplia, consideramos que son aquellos por los cuales “el titular de la marca (concedente o licenciante) se obliga, sin despojarse del derecho, a permitir a la otra*parte (concesionario o licenciario) el uso de la marca que la ley le reserva como exclusiva” (Labariega Villanueva, 2014, p. 82). Estos pueden ser bien onerosos o gratuitos y conceden ciertos derechos vinculados al uso y disfrute de las mismas. Al momento de pactarse, estos contratos suelen ser particularmente complejos ya que el tipo del canon se determina no solo por el valor tasado de la marca en sí, sino de características desconocidas del licenciario (Moro, 2015, p. 216).

5. Estrategias de la industria e impacto en la percepción del público en la dirección creativa de los títulos

Los gigantes de la industria de videojuegos son Electronic Arts (EA) y Activision Blizzard que, conforme a la mayoría de académicos, comparten ser los desarrolladores con mejores músculos de inversión en el sector de creación de videojuegos (Schumacher, 2007, p. 147; Lee, 2015, p. 44). Los puntos que generan un especial foco de atención en EA se tratan de su buen manejo en el mercado, demostrado por un EBITDA o *Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization* sostenido (indicador de rendimiento financiero previo a deducir gastos financieros), notorios ingresos de la empresa y su número de empleados. De acuerdo a un reciente “Formulario 8-K” de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU, Electronic Arts cuenta - a septiembre de 2023- con un total de 13,139 millones de dólares en ingresos brutos y goza de una reputación (*goodwill* en inglés) valuada en 5,378 millones de dólares, consolidando su distinción en el mercado de creación de videojuegos (United States Securities and Exchange Commission, 2023).

A efectos de nuestra investigación, emplearemos a esta primera empresa y sus más recientes adquisiciones en relación a propiedad intelectual, abarcando la compra de marcas, las obras multimedia en colaboración de equipos creativos, así como la adquisición de empresas con el total de estos activos intangibles. De acuerdo a un reciente *formulario 8-K* de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU, Electronic Arts cuenta - a septiembre de 2023- con un total de 13,139 millones de dólares en ingresos brutos y goza de una reputación (*goodwill* en inglés) valuada en 5,378 millones de dólares, consolidando así su distinción en el mercado de creación de videojuegos (United States Securities and Exchange Commission, 2023).

Por otra parte, es menester explicar la táctica de *rebrandeo*, la cual básicamente se remite al reemplazo de un signo distintivo previo por uno nuevo, en la búsqueda de conseguir una acogida mayor, y de diferenciarse, incluyendo en algunos casos los cambios de valor ya establecidos por una marca previa, como en el caso de las familias de marcas como se explicará posteriormente. Especialmente, refiriéndose a los diversos y constantes cambios de nombres comerciales por parte de EA.

Este tema es tratado a mayor profundidad por Sandra Stolzenburg-Wiemer, en su examinación del caso Mitsubishi en la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJEU), artículo en el que la autora se expresa en contra de la opinión doctrinaria general respecto al rebranding (o rebrandeo), como parte de una “no infracción” sobre el titular de una marca, incluso cuando la posesión recaiga en una tercera parte, en el cual se examina la dinámica del *Debranding* y *Rebranding* como parte de un solo ejercicio. “En este caso particular, el primero representa la desfijación o retiro de la marca, mientras el segundo representa el reemplazo de la marca” (Stolzenburg-Wiemer, 2020).

6. Caso Electronic Arts

Electronic Arts, abreviado como EA, es una empresa estadounidense centrada en la industria del desarrollo y creación de videojuegos, la cual lleva operando en el mercado desde el año 1982. Conocida por la creación de diferentes títulos y franquicias, tales como: *Battlefield*, *Need for Speed*, *Medal of Honor*, *Dead Space*, etc. De igual manera, destaca dentro de su repertorio, la constante publicación de títulos en el mercado enfocados en deportes, por ejemplo: *FIFA*, *EA Sports FC*, *NBL Live*.

Si bien es acertado afirmar que esta es una empresa exitosa dentro de su rubro, es menester mencionar que este éxito deviene, parcialmente, de los acertados ejercicios empresariales para el beneficio de la compañía, los cuales implicaban la compra y venta de muchos estudios de pequeño, mediano y gran tamaño (operaciones de M&A). No obstante, estas operaciones, como será examinado a continuación, tendrían un impacto directo en las propiedades intelectuales (PI) adquiridas, las cuales en su momento habrían sido productos y activos de empresas competidoras (software y obras multimedia) o parte esencial de la identificación de estas con su público objetivo (marcas). Si bien, no profundizaremos excesivamente en los siguientes, al no ser elementos dentro de la propiedad intelectual de las empresas adquiridas por EA, también habría que

tomar en cuenta las afectaciones a la infraestructura y población laboral, siendo esta última parte de un punto tratado más adelante.

Dentro de las operaciones de M&A registradas en los últimos años, se mencionan las 15 más importantes llevadas a cabo entre los años 1991 y 2017, esto debido a que las mencionadas adquisiciones fueron esenciales para el plan de expansión de EA. En ese sentido, se mencionará el nombre de la empresa adquirida, una breve reseña de las mismas, así como datos relevantes de la afectación a las mismas post adquisición por parte EA.

6.1. Operaciones de M&A con afectación directa a las Marcas

Estas operaciones fueron realizadas por Electronic Arts con la intención de expandirse tanto en territorio como en notoriedad. Para ello, realizó una práctica muy interesante, que es el proceso de **re-branding** tras un éxito comercial. En la mayoría de estas compras de estudios que cimentarían bases para futuras franquicias, abordaremos las más importantes de manera individual, mientras que aquellas que resultaron en un fracaso comercial, que derivó en el cierre de los estudios o su absorción dentro de otros grupos de trabajo, se abordarán en un solo bloque.

6.1.1. Adquisición de Distinctive Software Inc.

Distinctive Software Inc. fue una empresa canadiense del mercado de desarrollo de videojuegos establecida en Burnaby, Columbia Británica, por Don Mattrick y Jeff Sember después de su éxito con el juego *Evolution*. Entre los años 1980 y 1990, esta empresa fue conocida por la creación de videojuegos de carrera y deportes entre los cuales destacan la serie de *Test Drive*, *Stunts*, *4D Boxing* y *Handball II*. En el año 1991, fue adquirida por Electronic Arts tras un trato de diez millones de dólares americanos y pasó por un proceso de rebranding como **EA Canada**. En la actualidad, la mayoría de videojuegos de la marca de **EA Sports** son desarrollados por este equipo y realizados en sus estudios. Posteriormente, tras un proceso de reorganización interna y consecuente rebranding de la marca, formaría parte de una de las sedes fusionadas para la creación de EA Vancouver.

Esta adquisición sería estratégica, ya que, además de los beneficios devenidos de la adquisición de los bienes materiales e inmateriales de la empresa, esta compra denegaba la posibilidad de desarrollo de potenciales productos para competidores esenciales en



el rubro de [MACI1], como lo podrían ser Konami Inc., Broderbund Software Inc. y Accolade Inc.

6.1.2. Adquisición de Origin Systems, Inc.

Origin Systems, Inc. fue una desarrolladora de videojuegos establecida en Austin, Texas, fundada por Richard Garriott y su hermano Robert Garriott. Destacó por su pionera incursión en múltiples géneros de videojuegos, entre cuyos títulos se encuentran *Ultima* y *Wing Commander*. Fue comprado por EA en el año 1992 por un monto de 35 millones de dólares americanos, a pesar de una disputa previa que ambas empresas desarrollaron por la propiedad sobre el juego *Deathlord*, la cual fue ganada por Origin. Posterior a la compra de Origin, no hubo rebrandeo como en el caso de *Distinctive Software*, y prosiguió con su labor de desarrollar videojuegos variados hasta el año 1997, año en el cual se publicaría *Ultima Online*. EA limitaría a esta empresa a solo desarrollar videojuegos en línea, tras el éxito de este último título. Sin embargo, tras unos años de fracasos en ventas, Richard Garriott dejó la empresa, para fundar Destination Games. Adicional a la exclusividad en especialización de videojuegos en línea, muchos títulos fueron cancelados por orden EA. Ejemplo de estos son los siguientes: *BioPlus*, *Carl's Crazy Carnival*, *Citadel*, *Space Race*, *Ultima Worlds Online: Origin*, *Harry Potter Online*, *Ultima X: Odyssey*, entre otros.

6.1.3. Adquisición de Bullfrog Productions Limited

Bullfrog Productions Limited fue una desarrolladora de videojuegos británica establecida en Guilford, Inglaterra y fundada por Peter Molyneux y Les Edgar. Se centraba solamente en el desarrollo de videojuegos, motivo por el cual, colaboraba con EA, quien era la publicadora oficial de Bullfrog, y posteriormente quien adquiriría esta empresa a través de la compra de la mayoría de sus acciones, suficientes como para tener control sobre decisiones empresariales, aunque con cierta independencia de otros estudios propiedad de EA. Molyneux abandonaría el proyecto para fundar Lionhead Studios en 1997. Posterior a la salida de este fundador, EA compraría las acciones restantes, la suma total se aproximaría a un valor de 44 millones de dólares americanos. Posteriormente a la compra total, muchos proyectos internos de la empresa resultaron cancelados. Finalmente, tras una reorganización interna, *Bullfrog* sería fusionada con otros equipos y tendría un proceso de rebranding como EA UK en 2001, al mismo tiempo que perdería su independencia sobre los videojuegos a desarrollar en el futuro. Entre los principales títulos desarrollados

por este equipo se encuentran *Theme Park*, *Theme Hospital*, *Magic Carpet* y *Syndicate*.

6.1.4. Adquisición de Maxis

Maxis es una empresa desarrolladora de videojuegos conocida dentro del mundo por ser la creadora de títulos como *The Sims* y *Spore*, fue fundada en el año 1987 por Will Wright y Jeff Braun. Fue adquirida por Electronic Arts en 1997 por un monto aproximado de 125 millones de dólares americanos. Esta empresa buscaba ampliar sus canales de distribución por lo cual, ser comprada por una gran empresa como EA, representaba una excelente oportunidad a través la cual conseguir ese objetivo sin perder control creativo. No obstante, tras la adquisición hubo muchos despidos y reasignaciones de personal. Posteriormente, los estudios independientes serían cerrados, al ser parte de EA Salt Lake, la cual, por decisiones de reorganización interna, migraría al estudio de Redwood Shores, para dedicarse principalmente al mercado de videojuegos móviles, pero trabajando de manera independiente y conservando las marcas. En la actualidad, las últimas son usadas por EA para seguir creando nuevas IP's, siendo muy exitosas económicamente.

6.1.5. Adquisición de Tiburon Entertainment

Tiburon Entertainment fue fundado originalmente por John Schappert, Jason Andersen y Steve Chiang, en el año 1994 y sería muy conocido por la franquicia de *Madden NFL*. Tras ser adquirido por EA, tendría un rebranding como EA Tiburon, posteriormente, al estar ubicado en Orlando, pasaría a ser conocido como EA Orlando en el año 2023. Previo a la compra, ya existían contratos de exclusividad entre EA y Tiburón Entertainment, los cuales se basaban principalmente en el accionariado, en el cual, el 19.9 de las acciones de Tiburon le pertenecían a EA desde 1996. Si bien no existen montos aproximados, pues esta operación se dio de manera interna como un proceso de reorganización, la adquisición total se dio en 1998. En el 2022, los estudios fueron trasladados a Redwood Shores, uno de los estudios que aglomeraban diversos equipos de EA, manteniendo su independencia interna.

6.1.6 Adquisición de Westwood Studios Inc.

Westwood Studios Inc. fue una desarrolladora de videojuegos ubicada en Nevada, Las Vegas, fundada por Brett Sperry y Louis Castle en el año 1985, como Brelous Software, para posteriormente renombrarse como Westwood Associates y posterior a su compra por parte de Virgin Games, como

Westwood Studios. Fue comprada por EA en el año 1998, por un monto aproximado de 122.5 millones. Su videojuego más conocido es el *Command & Conquer*. En el año 2003 fue fusionada con EA Pacific, para convertirse en EA Los Angeles, esto implicó la salida de muchos trabajadores de la compañía que habrían sido heredados por las compras previas. A pesar de la fusión, tanto la marca como la independencia no han sido afectadas y no existe riesgo de que el estudio sea cerrado, al ser uno de los principales de Electronic Arts.

6.1. 7. Adquisición de DreamWorks Interactive

DreamWorks Interactive fue una desarrolladora de videojuegos localizada en Los Angeles. Fundada en 1995 como un *Joint venture* entre Dreamworks SKG y Microsoft, bajo el nombre Dreamworks Interactive. En el año 2000, sería adquirida por EA y renombrada como EA Los Angeles, el costo de la operación rondaría los 10 millones de dólares, tras el éxito de *Medal of Honor*, cuya publicadora principal fue justamente EA. La presente operación se dio principalmente al desinterés de DreamWorks en sostener una sucursal de videojuegos, por lo cual, el estudio se vio muy beneficiado por el interés de EA. Tras la adquisición existió un posterior cambio de nombre a Danger Close Games, para especializarse específicamente en la creación de más juegos de Medal of Honor. Tras muchas ventas fallidas, EA optó por cerrar los estudios en el año 2012.

6.1. 8. Adquisición de Black Box Games

Black Box Games fue una desarrolladora de videojuegos localizada en Burnaby, fundada en 1998. Se les conoce principalmente por ser los creadores de las sagas *Need for Speed* y *Skate*. Esta empresa fue adquirida por EA en el año 2002, aunque conservando cierta independencia dentro de EA Canada. Tras un proceso de rebranding se renombraría como EA Black Box y pasaría a compartir espacios con EA Sports, pero tendría independencia del mismo para el desarrollo de sus propios títulos. En 2012, pasaría por un segundo rebranding a Quicklime Games, hasta el cierre de sus estudios independientes en 2013, donde pasaría a ser parte de la fusión mencionada con anterioridad a EA Vancouver, esta vez, perdiendo por completo su independencia de otros equipos.

6.1.9. Adquisiciones de NuFX, JAMDAT, Playfish, Mythic Entertainment y Asociación Pandemic Studios-Bioware

Si bien la adquisición de estas tres empresas ocurrió en tiempos diferentes y por montos diferentes, en-

contrarán un factor en común, pues su proceso de adquisición fue muy simple, pasaron casi en automático por un proceso de rebranding y los estudios de estas cuatro fueron cerrados posteriormente tras un éxito breve.

En el caso de NuFX, esta fue una desarrolladora de videojuegos ubicada en Illinois, Estados Unidos. Se volvieron famosos por desarrollar la serie de videojuegos *NBA Street*. En 2004 serían comprados por EA y serían fusionados en EA Chicago. Sus estudios serían cerrados finalmente en el año 2007 por no cumplir con los resultados previstos por la empresa.

Respecto a JAMDAT, la empresa fue fundada en el año 2000 por ex ejecutivos de Activision. Sería adquirida por EA en el año 2005 e integrada a EA Mobile, un año después, el nombre original sería removido por una cifra de 680 millones de dólares americanos.

Por parte de Playfish, esta fue una compañía de corta vida, la cual se dedicó a la creación de videojuegos sociales en internet. Posteriormente, sería comprada por EA en el año 2009 por 400 millones de dólares, sus estudios fueron cerrados en el 2013. Mythic Entertainment fue una empresa americana desarrolladora de videojuegos ubicada en Virginia, que fue conocida por el desarrollo de varios videojuegos multijugador-masivos, como, por ejemplo: *Warhammer Online: Age of Reckoning*, *Imperator Online* y *Dark Age of Camelot*. Sería comprada por EA en el año 2006 y renombrada como EA Mythic, para luego volver a su nombre anterior en el año 2008. Finalmente, sería cerrada por EA en el año 2014.

La más polémica de estas adquisiciones podría ser la de la asociación Pandemic Studios-Bioware, ya que se habría establecido una agrupación concertada entre Pandemic y Bioware, al pertenecer ambas al mismo Holding económico, VG Holding Group, el cual EA intentó comprar en el año 2008. Este intento fue revisado por la *Federal Trade Commission*, por la gran cantidad de activos que EA podría recibir. Sin embargo, no hubo problema alguno y tras la aprobación de esta compra los equipos de desarrollo y estudios fueron desmantelados mientras que los equipos de trabajo fueron enviados a EA Los Angeles, por lo cual, ambos estudios cerrarían.

6.2. Operaciones de M&A sin afectación directa a las marcas:

Estas operaciones dentro de EA incluyen procesos de compra de activos y fusiones por absorción, sin que haya una dilución marcaria, es decir, solo se



produjo la compra de la empresa sin afectar directamente a las marcas o estudios, los cuales permanecen a disposición de EA, pero con la independencia suficiente para identificarse de manera propia dentro de la empresa.

6.2.1. Adquisición de Chillingo

Chillingo solía ser un editor de videojuegos para móviles. Tras su éxito con *Angry Birds*, fue adquirida por EA en el año 2010 por un precio de 20 millones de dólares americanos aproximadamente. En la actualidad, la marca sigue existiendo, pero solo dentro de los límites permitidos por EA, incluso poseyendo su propia página dentro de la de EA.

6.2.2. Adquisición de PopCap Games

PopCap Games es una empresa desarrolladora de videojuegos ubicada en Seattle, fundada en el año 2000. Originalmente, nombrada como Sexy Action Cool, su juego insignia es *Plants Vs Zombies* y sería adquirida por EA en el año 2011, por un monto de 650 millones de dólares. Actualmente, sigue en actividad y con independencia, aunque centrada en el desarrollo de más Propiedades Intelectuales derivadas de su mayor éxito.

6.2.3. Adquisición de Respawn Entertainment:

Respawn Entertainment es una empresa de desarrollo de videojuegos cuyos juegos insignia son *Call of Duty* y *Apex Legends*, EA adquiere a esta compañía por un total de 164 millones de dólares en 2017. Actualmente, ha anunciado el establecimiento de nuevos estudios. Por orden de EA, se centra especialmente en el desarrollo de juegos de disparos y es muy exitoso.

6.2.4. Adquisiciones de Criterion Games y DICE

Si bien este artículo se centra principalmente en videojuegos, una parte importante de la creación de los mismos se trata del motor gráfico, mismo elemento que se utiliza para determinar el aspecto visual de los mismos y que tienen un alto impacto en el resultado final. En ese sentido, la adquisición de ambos estudios se realizó estratégicamente con la finalidad de obtener motores de desarrollo muy potentes, que permitieran una mejoría importante en la calidad de los productos finales y como complemento para muchos equipos de trabajo existentes. Otro elemento que comparten es que ambos conservan sus marcas, estudios de trabajo y no poseen proyectos propios.

Por un lado, Criterion Games es una desarrolladora de videojuegos ubicada en Guilford, fundada en el año 1996 como una división de Criterion Software y adquirida por Canon inc hasta que Criterion fue vendida a EA en el año 2004 por 68 millones. En la actualidad, su principal labor es el apoyo en la franquicia de *Need for Speed* y *Burnout*, así como su colaboración en juegos como *Battlefield* o *Star Wars Battlefront*.

Por otro lado, DICE es una empresa desarrolladora de videojuegos ubicada en Estocolmo, fundada originalmente en 1992, y subsidiaria de EA desde el año 2006. Desarrolla el motor *Frostbite*. Tuvo un proceso de rebranding a EA Digital Illusions CE AB, sin embargo, cuyo nombre comercial sigue siendo DICE.

Así es posible observar determinadas constantes en el ejercicio de rebrandeo el cual, consiste en adicionar el término “EA”, derivado del nombre Electronic Arts, en cada uno de los nombres comerciales de sus divisiones de trabajo. En ese sentido, de manera estratégica se posiciona al presente como un signo distintivo de la marca EA, tratando de establecerle un valor adicional y redirigir el posicionamiento de este estudio de desarrollo como parte del *Holding*, como se haría en una familia de marcas.

7. Análisis sobre la Familia de Marcas de EA

La familia de Marcas o *Umbrella Branding* “se trata de una serie de varias marcas registradas pertenecientes a un mismo titular y que incluyen un término en común que las vincula por un mismo origen empresarial.” (Arana Courrejolles, 2017, p. 49). Esta destaca las características de ser altamente distintivo y diferenciador respecto a otros productos. En la normativa peruana, la familia de marcas posee ciertos requisitos para considerarse como tal, los cuales se especifican en la Resolución 2672-2014/TPI-INDECOPI (20/08/2014). En primer lugar:

El término común debe poseer tal fuerza distintiva que sirve para indicar el origen empresarial del titular; esto es, el término posee por sí mismo un carácter distintivo, si es el mismo público quien se ha acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con la misma partícula o término común. (Indecopi, 2014, p.)

Este elemento en particular puede observarse en el Caso EA en cada una de las divisiones creadas tras

el rebrandeo de las empresas de desarrollo de videojuegos, como es el caso de Distinctive Software, BullFrog Productions, Tiburon Entertainment, Black Box Games, a las que se les agregó el prefijo “EA”; o directamente cambiar el nombre comercial para crear una macro sede con el prefijo “EA”, como EA Vancouver, EA Los Angeles, etc., estableciendo así una relación con la marca ya consolidada.

8. Dinámica EA: Rebrandeo en favor de una buena gestión, ¿En desmedro de la calidad?

Dentro de las constantes prácticas realizadas por EA en su afán de conseguir estabilidad y eficiencia en el desarrollo de su actividad económica, es posible identificar una en específico que fue evaluada en el apartado anterior: el *rebrandeo*. Este, como se ha explicado previamente, cumple el papel de conseguir una identificación mayor por parte del consumidor con la marca y el Holding empresarial. No obstante, si bien es innegable que se cumple este rol, tampoco es posible negar que este acarrea consecuencias negativas, principalmente ligadas a las consecuencias de la pérdida de identidad marcaria con respecto a las entidades que deben diluirse para la constitución de la fusión dentro de una operación de M&A. Específicamente, hablando de un efecto similar al de la *dilución* de los signos distintivos de las empresas absorbidas hablando no solo de las marcas, sino de los logos y todos los elementos constituyentes que permiten la formación de una identidad marcaria respecto a las empresas. Como lo explica Arana:

La dilución por blurring, consiste en que la marca diluyente toma el lugar de la marca en dilución para otros productos, y por el uso paralelo de la misma en productos diferentes, comienza a hacerse vaga la percepción de la marca famosa en la mente del consumidor, le disminuye distintividad, iniciando un proceso gradual de dilución. Esto se produce cuando el público ya no puede asociar a la marca fuerte con los productos a los que estaba acostumbrado. (2003, pág 291)

Si bien esto suele ocurrir de manera inversa, es decir, puede que exista una marca poco conocida y esta sea la que trate de ocupar un espacio en el mercado a través de los productos similares al de una marca grande; en este caso, se trata de una marca grande absorbiendo a las pequeñas y brindándoles un distintivo propio temporalmente, pero que, irónicamente, al mismo tiempo, le quita la distintividad para tornar estos otros signos a una identidad

más acomodada a sus similares dentro de la institución. Esto sucede estableciendo una determinada “calidad estándar” del producto ofrecido, que termina por generar una uniformización de estos signos a mediano o largo plazo.

Específicamente, es en este último punto en el cual se podría polemizar. En reiteradas ocasiones, como es posible observar tras las operaciones de M&A, no solo persiste el rebranding del estudio obtenido, sino que también existe una constante de establecer determinados estudios para el desarrollo de solo una propiedad intelectual o cancelar proyectos, despedir personal con experiencia en el proyecto, incluyendo las salidas de muchos fundadores de estos estudios, para posteriormente cerrar y fusionar los equipos de trabajo para reorientarse a otros proyectos que económicamente pueden ser más viables, pero que al mismo tiempo confrontan la esencia misma de la industria: la creatividad y lo novedoso en post del entretenimiento.

En ese sentido, es posible afirmar que existe algún tipo de restricción creativa tras estas operaciones de M&A, que podría ser o no ser intencional. Lo que sí es claro, es que muchas veces para asegurar que la venta de un producto sea eficiente, se requiere reducir el riesgo al mínimo, lo cual implica que se siga al pie de la letra la “calidad estándar”. ¿Será esta la opción correcta? En el artículo de Leif Schumacher “*Fordism: the paradox of game industry labour*”, en el cual curiosamente también se usa como ejemplo el caso de Electronic Arts, el autor hace una interesante alusión al **fordismo**, como un sistema en el cual se hace especial énfasis en los niveles de producción, dejando de lado cualquier otro estándar. Esto último perjudica en buena medida a una industria que se nutre tanto de la creatividad como de aquellos quienes “ejercen” esa creatividad. Como es notorio, sucede que estos últimos son los necesarios para que la industria sostenga un determinado nivel de calidad, sin embargo, son las exigencias propias del mercado las que, irremediablemente, obligarían a estas empresas a realizar estos cambios “ineficientes” en post de la “eficiencia”. Por consiguiente, los principales afectados serían, en primer lugar, los artistas de diversas disciplinas que aportan en la creación de estas obras multimedia, e inmediatamente después, los consumidores, quienes no pueden gozar de una obra de mayor calidad a la estándar, por el mismo motivo por el cual las empresas absorbentes se ven forzadas a comprar estudios competentes en el mercado.

El énfasis de este artículo se centraría en los primeros, por la mencionada anteriormente “restric-



ción creativa” que pueden sufrir. Especialmente, refiriendo a la sobreexplotación de una propiedad intelectual, como es el caso de los estudios Frogbull Entertainment, Distinctive Software, Black Box Games, entre otros, antes de pasar por el proceso de rebranding. Esta es una cuestión que también impacta en los antiguos programadores y desarrolladores de las obras, como se ha podido ver en casos de despido reciente de EA, en el cual se ha planteado el despido de un 5% del personal en pos de “acelerar la transformación de la industria donde las necesidades y motivaciones de los jugadores han cambiado significativamente” (Valentine, 2024).

Además, en muchas ocasiones, son los antiguos miembros de estas empresas, es decir, aquellos que proveen la calidad, quienes “huyen” de sus nuevos contratantes por la búsqueda de la eficiencia. Esto puede llevar a que, posteriormente, se conviertan en la competencia directa, absorbiendo, al mismo tiempo, el know-how del trabajo de una empresa de mayor tamaño pero sin las restricciones propuestas. Esto podría ser incluso una decisión que terminaría por descartar que estas fusiones y reorganizaciones internas sean eficientes. ¿Será este el camino a seguir para el crecimiento de la industria o, por el contrario, colaborarán estas prácticas con su estancamiento?

9. Conclusiones

Es imprescindible recordar que los sistemas actuales de protección de la propiedad intelectual presentan una amplia libertad de contratación. Si bien estas disposiciones normativas son positivas para el favorecimiento de la contratación mercantil, los alcances de los contratos pueden ampliar sus consecuencias más allá del programa obligatorio de las partes y, por ejemplo, generar efectos adversos a la identidad de una marca adquirida. Como se ha explorado en el artículo, esta situación no es ajena en empresas de gran calibre en términos de producción creativa, como es el caso de *Electronic Arts*. En efecto, pueden suceder fenómenos de dilución marcaria aún con marcas de crecimiento notorio en el mercado, que probablemente impacten más de lo que se piensa en principio en la producción de obras dentro de una empresa creativa.

En el marco de la adquisición de empresas, respecto de los derechos de autor, es notorio que suceden, cuanto menos, dos consecuencias importantes: el recorte de personal, así como la uniformización o fordismo en el producto creativo. Esto, más allá de evaluaciones mercantiles, podría ser de incluso un mayor interés en el sector jurídico laboral. Como

reflexión, consideramos que sería positivo que, al momento de regular las partes en un contrato, sea de adquisición de totalidad de una empresa o una parte de sus activos intangibles, se tomen los riesgos de estos factores en el trabajo creativo, aparejados al rédito económico que ya pueda calcularse. Esto, en orden de, no solo de una mayor eficiencia, sino de la calidad del producto en un mercado que bebe de la creatividad de sus trabajadores.

Bibliografía

- Courrejolles, M. D. C. A. (2003). *La dilución: Un reto para el derecho marcarlo. Derecho & Sociedad*, (20), 289-294.
- Ramos, A., López, L., Rodríguez, A., Meng, T., & Abrams, S. (2013). *The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches*.
- Arana Courrejolles, M. (2017). Tipos de marca. En *La protección jurídica de los signos distintivos*, (pp. 29-58).
- Batto, H., Czar del Zalduendo, S., Correa, C., & Nazar, F. (1985). Protección jurídica del software. En *Derecho Informático* (pp. 55-97). De palma.
- Fernández Novoa, C. (2017). Cotitularidad, cesión y licencia de la marca. En *Manual de la Propiedad Industrial* (3era edición), pp. 609-635.
- Labariega Villanueva, P. A. (2014). La licencia de uso de marca ¿franquicia o arrendamiento? *Revista De Derecho Privado*, 1(6), 77-121. <https://doi.org/10.22201/ijj.24487902e.2014.6.9055>
- Lee, R. (2013). *Business Models and Strategies in the Video Game industry: an analysis of Activision-Blizzard and Electronic Arts* [Tesis para el título de Maestro de Gestión]. MIT.
- Schumacher, L. (2007). Immaterial Fordism: the paradox of game industry labour. *Work Organisation, Labour & Globalisation*, 1(1), 144-155. <http://www.jstor.org/stable/10.13169/workorgalaboglob.1.1.0144>
- Sheet, L. M., & Katz, A. Benjamin. (2006). Protecting rights in video games: next generation licensing. *Virginia Sports and Entertainment Law Journal*, 6(1), 124-140. <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/virspelj6&i=129>

Stolzenburg-Wiemer, S. (2020). Debranding and rebranding of goods: The Mitsubishi decision and the scope of trademark protection based on function theory. In *Journal of Intellectual Property Law and Practice* (Vol. 15, Issue 5, pp. 326–331). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/JIPLP/JPAA041>

Preinfalk, I. (2010). Cesión de los derechos del autor de programas informáticos. En *El derecho moral del autor de programas informáticos* (Tirant Monografías, pp. 189–234). Tirant lo Blanch.

Moro, R. (2015). *Exclusive Patents and Trademarks and Subsequent Uneasy Transaction Comparability: Some Transfer Pricing Implications*. Intertax, 40, 212–219. <https://ssrn.com/abstract=2650325>

Valentine, R. (2024, 28 febrero). EA despedirá a unos 670 trabajadores, suspenderá algunos juegos y se «alejará de IPs con licencia». IGN Latinoamérica | Noticias de Videojuegos, Reseñas, Previews, Videos y Trailers de Cine, Televisión, Comics y Todo Lo Que Amas. <https://latam.ign.com/apex-legends/101184/news/ea-despedira-a-unos-670-trabajadores-suspendera-algunos-juegos-y-se-alejara-de-ips-con-licencia>

Otras referencias

Constitución Política de Colombia [Const]. 7 de julio de 1991 (Colombia).

Constitución Política de Perú [Const]. 29 de diciembre de 1991 (Perú).

Constitución Política del Estado [Const]. 7 de febrero de 2009 (Bolivia).

Constitución de la República del Ecuador [Const]. 20 de octubre de 2008 (Ecuador).

Constitution of the United States [Const]. 17 de septiembre de 1787 (Estados Unidos).

Constitution of the Republic of Korea [Const]. 17 de julio de 1948. (Corea del Sur)

Constitución española [Const]. 31 de octubre de 1978. (España)

Copyright law of the United States. 1976. (Estados Unidos)

Copyright Law. 1957. (Corea del Sur)

Decreto Legislativo 822 - “Ley Sobre el Derecho de Autor”. 23 de abril de 1996. (Perú)

Indecopi. (2013). Guía de Derecho de autor para creadores y productores de videojuegos. <https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/4278>

Japanese Copyright Law. 6 de mayo de 1970. (Japón)

Ley N° 23 de 1982. 28 de enero de 1982. (Colombia)

Ley No. 1322. 13 de abril de 1992. (Bolivia)

Ley No. 83. RO/ 320. 19 de Mayo de 1998. (Ecuador)

Real Decreto Legislativo 1/1996. 12 de abril de 1996. (España)

Oficina de Patentes y Marcas Registradas (USPTO) | USAGOV. (2023). <https://www.usa.gov/es/agencias/oficina-de-patentes-y-marcas-registradas>

United States Securities and Exchange Commission. (2023). FORM 8-K. Electronic Arts Reports Strong Q2 FY24 Results. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/712515/000071251523000045/earning-spressrelease2023_1.htm

¿Me inspiré?: La diversificación del “plagio” y su influencia en la originalidad de la música actual

Was I inspired? The diversification of “plagiarism” and its influence on the originality of today’s music

— Gabriela Alexandra Herbozo Villayzán* —

Resumen

La presente investigación busca determinar la necesidad de acoger las subdivisiones del término “plagio” en la doctrina frente a la creciente industria musical y el impacto que generaría su inclusión en la norma del derecho de autor. Por tanto, se analizará la doctrina relacionada a la especificidad del término, la relación a generarse de incluirse en la norma sobre el derecho de autor y la influencia sobre el criterio de originalidad. Asimismo, permitirá identificar la presencia o ausencia de una sola definición de “originalidad” en el derecho de autor y, así, determinar la diferencia o límite entre dicho concepto y la “inspiración” en el proceso de creación de una obra musical. Sobre la base del análisis y comparación de casuística de Estados Unidos, país con la industria musical más desarrollada en el mundo, en demandas de plagio y sus resoluciones, el contexto actual en el Perú en la materia y las herramientas que se tienen para ello. Entre las conclusiones se propone que la presencia y propuesta de diversos tipos de plagio generan una mayor incertidumbre en la determinación de los supuestos a sancionar, así como un impacto negativo en un criterio unificado en la jurisprudencia y la normativa sobre la originalidad en una obra musical.

Palabras clave

Plagio, industria musical, derechos de autor, obra musical, originalidad, inspiración.

Abstract

This research seeks to determine the need to incorporate the subdivisions of the term “plagiarism” in the doctrine in view of the growing music industry, and the impact that it would generate if it were included in copyright law. Therefore, we will analyze the doctrine related to the specificity of the term, the relationship to be generated, if included, with copyright law and the influence of the originality criterion. Likewise, it will allow us to identify the presence or absence of a single definition of “originality” in copyright law and thus determine the difference or the limit between such concept and the “inspiration” in the process of creation of a musical work. Based on the analysis and comparison of casuistry of the United States, a country with the most developed music industry in the world, in plagiarism lawsuits and its resolutions, the current context in Peru on the matter and the tools that are available for this purpose. Among the conclusions, it is proposed that the presence and proposal of different types of plagiarism generates a greater uncertainty in the determination of the cases to be sanctioned, as well as a negative impact on a unified criterion in the jurisprudence and law on originality in a musical work.

Keywords

Plagiarism, music industry, copyright, musical work, originality, inspiration.

* Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asociada del área de Propiedad Intelectual del Estudio Diez Canseco Abogados, en Lima, Perú. Correo electrónico: gabriela.herbozov@gmail.com Código ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3480-9098>.

1. Introducción

A partir de la evolución de las obras musicales y los diferentes formatos en los cuales se han presentado en estas últimas dos décadas, el fenómeno del plagio ha tenido una mayor presencia en el mismo ámbito. Debido a que las obras musicales ya no se limitan a la creación de una letra y una melodía espontánea, sino a una serie de diversificaciones; el “plagio”, de la misma manera, se ha “diversificado”. Este término ya no se limita a referirse a la “copia evidente de una creación ajena”, sino en otras modalidades menos evidentes para el público común. No obstante, estas no tienen una claridad en el marco legislativo por lo que no se encuentra tampoco un concepto base en la jurisprudencia disponible. Es debido a la mayor diversidad de estas modalidades de las obras musicales y su creación, que la línea entre lo que puede determinarse como un tipo de plagio y la inspiración se hace cada vez más imperceptible.

Partiendo de dichas observaciones, es necesario determinar la afectación o implicancia que la ausencia de conceptos genera en la industria musical. Asimismo, si la variedad de modalidades de plagio o el uso “simulado” -concepto que se desarrollará más adelante- de las obras musicales preexistentes afecta al derecho moral de paternidad de los autores.

Con la presente investigación se busca analizar cuál es la necesidad de subdivisión y, por ende, creación de más tipos del término “plagio” frente a la creciente industria musical, y como su falta de regulación y presencia en la normativa correspondiente genera duda, no solo al definir si se está ante un supuesto de plagio, sino si la obra en cuestión tiene originalidad. En paralelo, se determinará una línea divisoria clara entre lo que es “plagio” y lo que es “inspiración” en el derecho de autor; ello aunado directamente a la definición de “originalidad”, que no se encuentra en la ley de derechos de autor ni como un criterio único en la jurisprudencia respectiva.

En ese sentido, la carencia de una determinación conceptual del fenómeno del plagio en las obras musicales puede generar confusión en la regulación en materia de derecho de autor e, incluso, incertidumbre o gran discreción en su aplicación para establecer las sanciones correspondientes de ser el caso. En conjunto, la falta de definición de la “originalidad” en la norma y jurisprudencia, tanto nacional como internacional, deja un margen más amplio sobre lo que puede ser protegible y, por tanto, lo que recae en un supuesto de plagio.

Mediante la revisión y comparación de doctrina nacional y extranjera, principalmente de Estados Unidos, España, Colombia y Argentina, se tratará de comprender la subdivisión de este término de “plagio” y los beneficios o perjuicios que ha causado, y cómo ello tendría implicancias de implementarse en la normativa pertinente. De igual forma, el recurso a la casuística relacionada con casos relevantes de plagio en obras musicales, en su mayoría de Estados Unidos, pero también de Perú, permitirá entender, en la práctica, la resolución de este tipo de controversias y si los resultados dados se beneficiarían o no de una implementación en la ley del concepto de plagio y sus tipos, así como un criterio único sobre la “originalidad”.

La claridad y determinación de conceptos en el uso jurídico son necesarias para una mejor resolución de controversias en cada materia. La producción en nuestra industria musical poco a poco crece. Por tanto, los instrumentos normativos y jurisprudenciales deben dar las pautas necesarias para resolver los conflictos que puedan surgir y, de esa forma, no generar incertidumbre, tanto a los nuevos artistas como a los que ya están presentes en la industria.

2. El plagio en la doctrina y en el derecho: concepto y normativa

Previo a abordar el impacto del plagio en la industria musical, es necesario identificar cómo se le determina en la doctrina jurídica y legislación referente a la propiedad intelectual, específicamente, el derecho de autor. El plagio no es un fenómeno nuevo y mucho menos desconocido, sino que, como se ha mencionado, ha tomado mucha mayor presencia en disputas jurídicas.

El plagio tiene su origen en el derecho romano, siendo que la palabra “plagio” provenía del latín “*plagiarius*”, de la ley *Fabia de plagiariis*. Ella hacía referencia al castigo por “secuestro o robo de niños, esclavos y hombres libres” (Nettel Díaz, 2013, p. 140), que ahora se plantea como un símil, en ese sentido, como el “robo” del “hijo” -la obra- de otra persona. De un ámbito netamente penal, ha logrado tomar presencia en el área de la propiedad intelectual, centrándose en el “robo de la ‘idea’ de otro”, en un principio, y llegando a ser lo que es la atribución o copia de una obra, expresión de dicha idea ajena como propia.

2.1. Plagio en la doctrina

Como se adelantó, se ha dado una evolución a partir de una definición de “plagio” que en la ac-



tualidad se ha subdividido en tres conceptos distintos, pero que apuntan a un mismo objetivo: la obra observada, de una forma u otra, es “copia” de otra. Así, en las siguientes líneas se hará la distinción existente entre los tres tipos establecidos en la doctrina jurídica: (i) el plagio servil, (ii) el plagio inteligente y (iii) el plagio involuntario.

2.1.1. Plagio servil

El plagio **servil o evidente**, es lo que sería el concepto primigenio del término “plagio”. En palabras del profesor Bardales: “El plagio se presenta como la situación a través de la cual se apropia de las partes originales de la obra ajena. (...)” (2020); en pocas palabras, es la copia total o parcial de una obra ajena ya existente, de sus elementos esenciales. Es la primera “variación” o modalidad que se le destacó al fenómeno del plagio con el fin de diferenciarlo de la siguiente a desarrollar.

Tal como su nombre lo dice, es una modalidad o tipo de plagio que es apreciable a simple vista en una comparativa de dos obras. Los ejemplos abundan en cuanto a la identificación de este tipo, sea en el ámbito escrito al trasladar párrafos enteros o secciones enteras de un trabajo hacia otro, omitiendo la indicación del verdadero autor de esas secciones; el uso de estrofas enteras de una canción en otra nueva, entre otros más. Es un plagio que, por más justificación a ofrecer, no hay manera de desmentirlo.

Como se denota, esta modalidad de plagio, al coincidir con el significado original del término en cuestión, no presenta problema para su identificación, por lo que su existencia y establecimiento como tal en la normativa de Derecho de Autor resultaría clara y pertinente.

2.1.2. Plagio inteligente

Este segundo tipo de plagio, el **plagio inteligente**, se refiere a una modalidad de plagio con un grado mayor de dificultad para identificarlo en una obra que podría caer en ese supuesto. En este caso, la persona plagiaria -que copia o plagia- presenta como propia una parte o la totalidad de la obra de otra persona, pero empleando técnicas o estrategias para ocultar o camuflar dicho acto. En otras palabras, agrega alteraciones mínimas a través de las cuales se disimula la verdadera versión plasmada en la obra de la persona acusada. La inclusión del término “inteligente” hace alusión a la perspicacia del plagiario al momento de cometer este acto, la astucia o ardid que utilizó para tratar de disimular

esta grave infracción a los derechos de autor de la persona creadora de la obra tomada.

Si bien existe una diferencia entre los conceptos del plagio servil y el plagio inteligente, de igual forma existe un elemento común: la intención de cometer dicha infracción. En el plagio servil es claro, y en esta modalidad también existe esta misma intención de utilizar una obra existente y colocarla como propia. Hay un fin, un propósito de engañar a los demás sobre la titularidad de una obra, solo que, en esta modalidad, se realiza un esfuerzo mayor para no ser descubierto.

Es necesaria la anterior aclaración ya que, tras la descripción de este tipo de plagio, es posible que se genere una confusión entre esta modalidad de infracción y el surgimiento de nuevas obras, en donde si bien se busca dar un agregado nuevo, no existe una intención de mala fe o causar daño a los derechos de otro autor. Lo último en mención del siguiente tipo de plagio en doctrina. Sin embargo, esta “intención” habría que entenderla o tratarla de manera similar, sino igual, a lo que sería en materia penal **el dolo** dado que en estos dos tipos de plagio se cumplen los elementos que lo componen: un **conocimiento** por parte del infractor de que su actuar generará un perjuicio al autor original y la **voluntad** de generar ese perjuicio al atribuirse la autoría de la obra en cuestión a su favor.

Lo anterior no se señala con un ánimo de dar un tratamiento netamente penal a esta investigación, ni que la implementación del plagio en la normativa sea directamente en ese mismo rubro. Lo que se busca comprender es la identificación de esta “intención” de plagiar, de manera burda o inteligente, la totalidad o elementos esenciales de la obra de otro; y que ello finalmente permita la introducción de las consecuencias, a nivel administrativo o civil, de este tipo de infracciones en materia de derechos de autor.

2.1.3. Plagio involuntario

Este tipo de plagio, a diferencia de los otros dos tipos, no incluye tal cual el componente de **dolo** en sí para que se origine, de acuerdo a lo señalado en el acápite anterior. Se encuentra en los casos donde, si bien no se identifica la intención del autor acusado de plagiar, igual se determina que lo hizo, pero de manera inconsciente, o en todo caso, que su “subconsciente” lo hizo. A partir de este nuevo tipo de plagio, de un “análisis claro de la presencia de plagio”, nos vemos trasladados al plano de la psicología y el funcionamiento de la memoria del

ser humano para poder determinar si efectivamente, de alguna forma, parte de una obra existente puede plasmarse de manera similar en una obra “nueva”.

El **plagio involuntario** se mencionó por primera vez en el año 1976, en la demanda contra George Harrison, ex miembro de la banda británica The Beatles, por el supuesto plagio de la canción “He’s So Fine” de The Chiffons en su canción “My Sweet Lord”¹. Su surgimiento en este caso generó controversia en la industria musical, puesto que, además de afectar el derecho de autor de George Harrison y el cuestionamiento a su proceso creativo para crear su canción, luego de la sentencia dictada, el juez reconoció que no hubo *intención de plagiar*, pero que el subconsciente del acusado “lo habría provocado”.

A partir de este punto, nos adentramos y cuestionamos los límites de lo que verdaderamente sería plagio y lo que forma parte de los conocimientos y experiencias adquiridas de un autor para poder producir sus obras. Esta nueva figura, ahora desarrollada en doctrina, genera el mayor cuestionamiento sobre los límites de lo que es “plagio” y lo que sería “inspiración”. Además, plantea la interrogante sobre si el añadir esta nueva “modalidad” de plagio en la normativa correspondiente produciría una mayor facilidad de abarcar mayores supuestos de este fenómeno o si en realidad causase mayores cuestionamientos respecto a si se encuentran ante un caso de plagio o no.

2.2. Ausencia de “plagio” en la norma

Tras la determinación del concepto de “plagio” y de sus diversas modalidades en la doctrina jurídica, es necesario realizar la aproximación de los derechos implicados en esta temática respecto a lo señalado en la normativa correspondiente a derechos de autor. De igual forma, se debe analizar la relevancia o no de la presencia de dicha figura en la normativa al momento de análisis de casos de este tipo por parte de las autoridades peruanas en materia de propiedad intelectual.

2.2.1. Derechos morales del autor

De manera inicial, hay que señalar que los autores tienen dos tipos de derecho: derechos morales y derechos patrimoniales. Brevemente, los **derechos**

morales del autor se refieren a la relación personal entre el autor y la esencia de la obra elaborada; mientras que los **derechos patrimoniales** se refieren a la explotación económica que puede ejecutar el autor con la misma (Flórez-Acero, Salazar y Durán, 2017).

Los derechos patrimoniales no serán desarrollados en la presente investigación al no ser objeto de análisis en relación al fenómeno planteado, pero, de todas maneras, se mencionarán aquellos que componen este grupo de acuerdo a la legislación nacional, Decreto Legislativo 822, Ley de Derecho de Autor. En principio, se encuentran reseñados en el artículo 37, el cual comprende una lista de derechos **abierta**, dentro de los cuales se mencionan los siguientes: (i) derecho de reproducción, (ii) derecho de distribución, (iii) derecho de comunicación pública, (iv) derecho de transformación y (v) derecho de importación. Como se mencionó, este abanico de derechos faculta al autor, coautores o titulares de una obra la explotación económica de esta, de la forma en la que ellos vean conveniente, ya sea por su cuenta o autorizando a un tercero para ello, pero siempre obteniendo las ganancias respectivas.

En cuanto a los **derechos morales** del autor, el foco y relación directa con el fenómeno analizado en este ámbito se compone de una lista de derechos **cerrada**. Dicha lista contiene seis derechos: (i) derecho de divulgación, (ii) derecho de paternidad, (iii) derecho de modificación o variación, (iv) derecho de integridad, (v) derecho de retiro de la obra del comercio (derecho de arrepentimiento), y (vi) el derecho de acceso a la obra. Tal y como se señaló líneas arriba, este grupo de derechos se orienta a la protección de la “relación intrínseca que tiene el autor con la esencia de su obra” (Flórez-Acero, 2017, p.76). Y si bien todos estos derechos buscan esa misma protección a través de distintas aristas del derecho de autor, la principal y directamente afectada con el plagio, en cualquiera de sus formas, es el **derecho de paternidad**.

El derecho de paternidad, de acuerdo al artículo 24 de la Ley de Derecho de Autor, es el derecho que tiene el autor de ser reconocido como tal y de que se le atribuya según él/ella lo disponga, ya sea por su nombre o bajo un seudónimo o signo, incluso de forma anónima. En otras palabras, este derecho consiste en la **atribución de autoría** a la persona creadora de la obra protegida.

1 Caso relatado en el artículo ‘My Sweet Lord’ y el ‘plagio inconsciente’ de George Harrison: ‘¿por qué no me di cuenta?’ – Los40 https://los40.com/los40/2021/08/31/los40classic/1630415432_466277.html



En ese sentido, ¿cómo surge la relación con el plagio? Estos dos conceptos se relacionan por el hecho de que cuando sucede un caso de plagio, una persona quiere atribuirse la autoría de una obra ajena, es decir, quiere quitarle el título de “autor” que ostenta el verdadero creador, para así poder tenerlo como propio. Se pone en tela de juicio la titularidad de una obra, porque al mantener similitudes las obras en conflicto, se debe determinar quién es el que verdaderamente la produjo y quién la copió. También entran a tallar aspectos como el tiempo, respecto a quién creó primero la obra, pero finalmente todo recae en el verdadero autor, el “**autor original**”.

Por ese motivo, la presencia e identificación de este derecho moral del autor (el derecho de paternidad) es importante para poder evidenciar el impacto generado, de por sí, a los autores afectados por quienes tienen la intención de robar o atribuirse la autoría de algo que no es suyo, así como para aquellos que sí son los verdaderos autores de la obra cuestionada, pero que igual no se mantienen elementos que configuren, sin duda alguna, que lo son. El cuestionamiento va en ambos sentidos: los autores plagiados y los supuestos plagiados; éstos últimos en los casos de plagio involuntario e incluso, plagio inteligente.

2.2.2. Ausencia de determinación del término plagio en el Decreto Legislativo 822

Continuando con el plagio, es momento de identificarlo en la normativa local, en particular, en el Decreto Legislativo 822 – Ley de Derecho de Autor. Luego de una extensa revisión del reseñado cuerpo normativo, se ha determinado que el concepto de plagio no se encuentra de manera explícita en ninguno de sus artículos. Al tratar de buscar sinónimos para este término, surge entonces la palabra “copia”; no obstante, el significado atribuido a dicho término es distinto al que puede relacionarse con el plagio, puesto que, en la norma de derechos de autor peruana, la “copia” hace referencia a los ejemplares de una obra, en cualquier modalidad o presentación.

Esto significaría entonces que el plagio no se contempla como tal en la norma que regula los derechos de autor. Ello se confirma por lo señalado por el profesor Bardales en relación a este tema, dado que, al no encontrarse definida en la norma señalada, se nos “obliga” a intentar una definición

(2020). Ello finalmente resulta en una interpretación del conocimiento y vínculo que se tiene de este fenómeno junto a los derechos de autor. De ese modo, la falta de definición y presencia del concepto de “plagio”, así como lo que se refiere a “originalidad” -concepto a analizarse en un acápite posterior- brinda carta abierta a la interpretación de jueces, o en nuestro caso, de los funcionarios del Indecopi² en la Sala de Propiedad Intelectual, para decidir respecto a los casos de controversias de plagio en obras musicales.

La libertad de interpretación podría ser, en el caso peruano, contraproducente al no tener claridad en la decisión, además de la falta de jurisprudencia y desarrollo de la industria musical en nuestro contexto, por la ausencia de lo que implica dicho fenómeno en la normativa correspondiente para decidir. Si en Estados Unidos, estos casos cada día se incrementan más, y sólo se guían de los precedentes judiciales que tienen sobre estos tipos de conflictos, y aun así otorgan fallos cuestionables; en el Perú, el escenario sería igual o peor al no solo guiarnos en la jurisprudencia que tenemos, sino en la normativa aplicable al caso, donde en ninguno de estos dos instrumentos se encuentra, siquiera, la palabra “plagio”.

2.2.3. La figura del “plagio” en el Convenio de Berna y Decisión 351 de la Comunidad Andina

En el contexto de la normativa internacional relacionada al Derecho de Autor, nos encontramos con dos cuerpos: el Convenio de Berna de 1992 y la Decisión 351 de la Comunidad Andina. Aunque existe una diferencia respecto al alcance de su aplicación, siendo el primero de carácter mundial, mientras que el segundo aplica a nivel de los países de la Comunidad Andina (Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia), ambos representan una protección de los derechos de autor a nivel supranacional.

De la misma forma, luego de un análisis de ambos cuerpos normativos, se obtuvo el mismo resultado que con el Decreto Legislativo 822, donde se verifica la ausencia de la figura del “plagio”. En el caso del Convenio de Berna, no hay presencia, siquiera, del sinónimo “copia” como ejemplar, sino a forma de notificación o de documentación necesaria para trámites; mientras que en la Decisión 351, si bien no se da este concepto de manera explícita, cabe una posibilidad de identificarlo tomando atención

2 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

a las prohibiciones que indican para los autores de las obras bajo protección de derechos de autor. Incluso en esta última norma, el sinónimo de plagio (“copia”) es utilizado como un término para hacer referencia a ejemplares o material reproducido de la obra, más no como una atribución tal cual de la obra o la acción que implica infracción.

Entonces, y de manera preocupante, salta a la vista la gran ausencia de esta figura en la protección positiva (legislativa) de los derechos de autor. Como ya se mencionó, si bien los jueces encargados de resolver este tipo de controversias en el sistema romano germánico se basan en la jurisprudencia existente, la norma expresa también cumple un importante rol. Por tanto, si esta figura no se encuentra presente en la normativa correspondiente y la jurisprudencia respecto de obras musicales en este tipo de controversias es escasa, no se puede augurar análisis precisos y claros por parte de las autoridades correspondientes. He ahí la importancia de la fijación y presencia de este fenómeno en la normativa, dejando claro los supuestos que abarcaría.

2.3. Derecho y Psicología: El plagio involuntario y la criptomnesia

Como se ha señalado, el fenómeno del plagio se ha clasificado en 3 tipos, siendo el último el plagio involuntario. Este “nuevo” tipo de plagio, presenta la comprensión de cómo funciona la memoria del ser humano, así como los procesos mentales que se realizan para poder generar una obra, en este caso, musical. En esa línea, resulta necesario considerar e investigar brevemente los fenómenos en la psicología que pudieran relacionarse con este tipo de plagio. De esa investigación surge el concepto de la **criptomnesia**.

La **criptomnesia** se refiere a un fenómeno en la psicología que fue por primera vez descrito por Théodore Flournoy en 1900, que de acuerdo a este mismo significa “memoria escondida u oculta” (De Battista, 2017, p. 104). En otras palabras, este fenómeno psicológico se enfoca en determinar cuándo ideas, experiencias o creaciones son consideradas como originales por la persona, pero en realidad son vivencias que, por algún motivo, resultan ocultas dentro de su mente o fueron olvidadas. De manera más certera, el Diccionario de Psicología APA³ define a la “criptomnesia” de la siguiente manera: “Un

fenómeno de la **memoria implícita** en el cual las personas erróneamente creen que un pensamiento reciente o idea es un producto de su propia creación cuando, en realidad, lo han encontrado previamente y se olvidaron de ello (...)” (traducción propia).

Entonces, nos encontramos frente a un “actuar” de nuestro inconsciente que deriva en la acción de cometer plagio sin intención. Tal como lo considera De Battista (2017), así como en su momento el propio Flournoy, aquí no está presente una deliberada acción de atribución de la obra de otra persona como propia, pero plantea la interrogante sobre si es posible “culpar” a alguien de un fenómeno que se encuentra en una parte de la memoria sobre la cual el ser humano no puede decidir si accede a ella o no fácilmente.

Siguiendo esa línea, se denota una relación interesante entre este fenómeno psicológico y el plagio inconsciente. La criptomnesia plantea que no es que una persona carezca de recuerdo o consciencia de cómo obtuvo ciertos conocimientos o vivencias que más tarde aplicó en la creación de una obra, sino que no tiene la capacidad de **reconocer** ese recuerdo o algún estímulo que podría identificarlo sin éxito (Piquero, 2021). Al no poder reconocer el pensamiento o idea como un recuerdo, en un conflicto judicial se podría señalar que la persona ha tenido que haber visto u oído dicha canción u obra musical, lo que podría alterar la verdadera realidad de sus recuerdos y hacerla susceptible de aceptar la acusación dicha. Por ende, cualquiera podría ser víctima de algún “episodio criptomnésico”⁴, ya que poder reconocer y recordar absolutamente todo lo vivido o escuchado es imposible. Lamentablemente, este fenómeno, en muchos casos, se manifiesta durante los procesos creativos donde uno se ve susceptible a diversos estímulos, pero no es capaz de reconocerlos; justamente lo que atraviesa un compositor.

La ausencia de voluntad para copiar o atribuirse la titularidad de una obra ajena, vinculada a la memoria frágil del ser humano, no debería ser objeto de una acusación de infracción a los derechos de autor. Es creíble y posible, en tanto el ser humano es producto de lo heredado y lo adquirido, siendo esto último una recopilación de las vivencias obtenidas que con el pasar del tiempo pueden ser olvidadas y resurgir, pero tergiversadas, involuntariamente, como nuevas memorias.

3 American Psychological Association (Asociación Americana de Psicología).

4 Término utilizado en el artículo de la Sexta – “**Criptomnesia, cuando plagiamos las ideas de otros sin ser conscientes de ello**” (2017) https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoplora/ciencia/divulgacion/criptomnesia-cuando-plagiamos-ideas-otros-ser-conscientes-ello_201712135a399b6a0cf2492cbfd5fcc5.html



Adicionalmente, y sin perjuicio de lo que se desarrolla en este artículo, resulta interesante la visión que plantea Freud respecto a la criptomnesia relacionada al plagio, en cuanto la identificación y alegación de este último tipo de plagio es respuesta a una “paranoia que poseen los creadores frente a los nuevos y viceversa en cuanto a la búsqueda de ‘nuevas’ obras” (como se citó en De Battista, 2017).

La necesidad de que exista este **plagio inconsciente** no parece, entonces, tener un sustento viable, más aún con la presencia de la criptomnesia, que solo resultaría en un análisis del subconsciente del ser humano y su funcionamiento, en lugar de centrarse en si la realización del acto de plagio tuvo una intención real o no. Además, la presencia de esta modalidad, como lo plantea Freud e incluso diversos artistas en el medio musical, genera un disturbio y angustia en cuanto la necesidad de reconocer y recordar todas las influencias en sus vidas y estar atentos a ellas sin caer en reformular la obra de alguien más y que, en consecuencia, se le considere plagio mas no una obra original.

3. El plagio en la música y la originalidad: entre la novedad y la personalidad

Teniendo claro el concepto de “plagio” según la doctrina relevante, es necesario identificar lo que significa este fenómeno en el ámbito de la música. En ese sentido, se denotará el impacto que realmente genera el plagio en la música, específicamente en qué componente o forma de expresión genera una mayor afectación, así como la identificación de los criterios necesarios para poder proteger una obra musical bajo derechos de autor y cómo esos mismos criterios pueden ser utilizados para determinar un caso de plagio.

Si bien una obra musical se compone de la parte melódica y de notas, así como de la letra, para los efectos de esta investigación, se considerará y analizará este fenómeno en base a la primera y segunda parte. Ello por el hecho que es en esas partes de una canción donde es mucho más complejo identificar alguno de los tipos de plagio ya desarrollados, y donde el límite entre plagio y originalidad en la composición se torna más borroso.

3.1. Elementos de una obra musical

Previo a un análisis de la afectación de la obra musical por el fenómeno del plagio, es necesario dejar en claro los elementos que la componen. Incluso, su relevancia tiene relación con la originalidad que

se le otorga a este tipo de obras intelectuales, que se da tras “la combinación de sus 3 elementos fundamentales: **armonía, melodía y ritmo**” (énfasis agregado) (García Sedano, 2016, p. 259).

El elemento de la **armonía**, de acuerdo a lo establecido por el Diccionario de la Real Academia Española, se entiende como “la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes”. Es decir, una mezcla de diversos sonidos que el autor agrupa de tal forma que se logre una coherencia entre ellos, para que posteriormente sea aunado a los demás elementos de la obra musical.

A partir de este primer elemento, se puede encontrar una combinación de sonidos que pueden ser desde los más cotidianos como el presionar la tecla en una computadora, el cerrar una puerta, etc.; hasta sonidos ya existentes, cuya combinación será diferente. Además, se le podría considerar como la base o soporte sobre la cual la melodía es incorporada. En síntesis, la combinación de sonidos que componen una armonía, no son más que la conjunción de las notas musicales existentes, que son siete, las cuales “suenan” al mismo tiempo formando así el sonido parte de una armonía.

Aunque en este primer elemento no podrían denotarse rasgos de originalidad del autor, igual es fundamental en un análisis de plagio dado que las combinaciones a generar, que parten de las únicas siete notas musicales que existen, como una fórmula matemática, son limitadas y, mientras avanza el tiempo y se crean más obras, las “combinaciones libres” se van acaparando (TEDxTalk, 2020). Lo cierto es que las combinaciones, junto a la melodía y ritmo, generan una nueva visión del propio autor para la creación de su composición. Desde la música clásica se han tomado, en muchas ocasiones, éstas mismas combinaciones de sonidos y acordes, pero que, en conjunto, bajo un nuevo contexto otorgado por el compositor, se genera una obra totalmente original.

El segundo elemento, **la melodía**, de acuerdo a la Real Academia Española, es la “composición en que se desarrolla una idea musical, simple o compuesta, con independencia de su acompañamiento, en oposición a *armonía*, combinación de sonidos simultáneos diferentes, pero acordes”. Asimismo, la misma fuente señala que es la “dulzura y suavidad de la voz o del sonido de un instrumento musical”. Su estructura se compone de compases agudos o graves.

Entonces, a este elemento se le puede entender como *aquel agregado u ordenamiento de los sonidos*

puestos en la armonía, pero que brindan un resultado agradable para el oyente. En diversos casos, se ha considerado a este elemento de la obra musical como la propia esencia de esta obra, puesto que, es aquello que “se percibe” claramente y es más sencillo de recordar por cualquier persona.

No obstante, la relevancia que demuestra, no se puede dejar de lado o sólo enfocar un análisis de plagio en materia musical sin considerar los otros componentes puesto que estos le brindan diversos puntos que resultan en diferencias significativas entre una obra y otra.

Y finalmente, se tiene al elemento del **ritmo**. Nuevamente, de acuerdo a la Real Academia Española, este elemento consiste en la “proporción guardada entre los acentos, pausas y repeticiones de diversa duración en una composición musical”. Es en este último donde entra a tallar el tiempo o *tempo* de los compases pertenecientes a la obra musical. Es el elemento más dinámico de los 3 ya que varía los movimientos y la rapidez o lentitud con la cual estos se dan durante la ejecución de la composición musical. Establece tanto la interposición de mayor o menor cantidad de “silencios” en la obra, o en todo caso, acortar y multiplicar algunas notas musicales haciendo más “rápido o lento” el compás o compases.

A partir de este último elemento, es cuando se puede generar una marcada diferencia entre una obra y otra, puesto que también se puede evidenciar la percepción del autor de cada una de ellas. La tonalidad de una temática en la cual se centre la canción puede ser vista como movimientos bruscos y rápidos por un autor, pero lentos y suaves por otro.

Sin perjuicio de lo señalado y con cargo a desarrollarse en un acápite posterior, de acuerdo a la Resolución N.º 074-2000/TPI-INDECOPI, las obras musicales sólo son protegidas en el extremo de la melodía, dado que, a criterio del Indecopi, es la “creación propiamente dicha”, a diferencia de la armonía, la cual está compuesta por acordes cuyo número limitado impide su apropiación por una sola persona; así como el ritmo, que define el género musical al que se dirige una canción (Maraví, 2010).

En la jurisprudencia peruana sobre la materia, si bien se reconoce estos tres elementos como componentes de la obra musical, sólo se analiza uno de ellos, dejando de lado los demás. Si bien estos elementos excluidos son limitados y, por tanto, su “protección” no debería darse, lo cierto es que for-

man a la obra musical bajo análisis y en consecuencia, forman la melodía reconocible por el oyente. A partir de la explicación de los tres elementos en conjunto, se podrá determinar la originalidad, así como la existencia o no de alguno de los tres tipos de plagio mencionados y el impacto en dicho criterio, de implementarse en la normativa.

3.2. El criterio de originalidad en la norma

La originalidad es un criterio de evaluación para la determinación de la protección de una obra bajo los derechos de autor, siendo incluso el criterio más importante a considerar. De acuerdo a Lipszyc, la originalidad está definida como “(...) la expresión -o forma representativa- creativa e individualizada de la obra por mínimas que sean esa expresión y esa individualidad” (como se citó en Caverro, 2015). Este criterio se menciona en diversos artículos del Decreto Legislativo 822 – Ley de Derecho de Autor; sin embargo, carece de desarrollo en su definición o lo que esencialmente implica la “originalidad” en una obra.

Sin perjuicio de lo señalado, se plasma una relación interesante entre ambos conceptos. El plagio, en cualquiera de sus tipos, señala la ausencia de “originalidad”, pero si no hay una definición clara en la norma o en la doctrina y jurisprudencia, ¿cómo será posible determinar un criterio uniforme de originalidad? Su conceptualización en la norma, en el contexto peruano, es necesaria y permitirá también definir los supuestos de plagio a considerar llegado el caso. En ese sentido, en la doctrina, autores como García Sedano y Maraví, han dividido a la originalidad en dos tipos: la **originalidad objetiva** y la **originalidad subjetiva**.

3.2.1. Originalidad objetiva

En cuanto a este primer tipo, la **originalidad objetiva** alude a “la trascendencia de la obra (...) no basta una novedad objetiva cualquiera, sino que se requiere una relevancia mínima” (García Sedano, 2016, p. 261). En otras palabras, además de la implicancia de la novedad, también debe estar presente la “relevancia” que su creación generaría en la sociedad, o al menos, en el ámbito en el cual se va a plasmar la obra. La relevancia mínima que se debe tener puede darse en función del autor o el ámbito en el que se insertará la obra, sin embargo, es en la novedad donde este tipo de originalidad no resultaría factible (García Sedano, 2016).

La novedad, en la actualidad, es una característica muy complicada de lograr por el simple hecho



que “nada es totalmente nuevo”. Incluso, lo último señalado es el debate en cuanto al reconocimiento del **plagio inconsciente o involuntario**: ¿cómo es el identificar lo “nuevo” con todo el acervo cultural que acompaña a cada persona? Ya sea por la cultura que siempre tenemos presente, la historia, los referentes, etc., todo aquello que se ha creado ha tenido como punto de partida una obra previa, pero que se ha modificado de tal forma de ofrecer algo más, toma en cuenta una característica antes no percibida, o porque, en el contexto en el cual se va a expresar o plasmar, se debe presentar de esa forma.

Lo señalado en el párrafo precedente se refiere a una **novedad absoluta**. Pero si no se tratara entonces de una “novedad absoluta”, porque todos debemos partir de algo previo, sería una “novedad relativa”, donde es permitido tomar algo ya existente siempre que el autor actual busqué darle otro enfoque o perspectiva para hacer algo suyo, darle esa “personalidad” a su obra.

En ese sentido, sería mucho más factible e impulsaría la inventiva del ser humano. Su obra sí sería considerada original, “nueva”, en tanto ofrece algo más o lo plantea de otra forma que le impregna un conocimiento que tal vez antes no se poseía. Esto último se relaciona con una crítica realizada por Maraví Contreras en cuanto a la consideración de la originalidad como novedad, en donde señala:

Si bien la novedad absoluta establece una regla mucho más fácil de delimitar que la que existe en otras teorías sobre la originalidad, también es cierto que es un criterio mucho más restrictivo, con tendencia a limitar la cantidad de creaciones que se van a proteger. (subrayado agregado) (Maraví, 2010, p. 19)

Por tanto, el requerimiento de “completa novedad”, actualmente para las obras terminaría siendo perjudicial para el propio autor e incluso para el *desarrollo cultural*⁵ de la sociedad.

Ello justamente se aplica en el ámbito de la música. Los grandes compositores de la música clásica son siempre los referentes para cualquier artista o compositor, puesto que, ellos han sido quienes han generado compases, acordes, armonías, secuencias, etc., que al día de hoy se utilizan, pero con un ritmo distinto o una melodía que incluye otra secuencia de armonías. Y así seguirá en el futuro en cuanto el contexto y otras circunstancias acompa-

ñen al compositor o autor de este tipo de obras, y le den su “novedad” a las mismas.

3.2.2. Originalidad subjetiva

En el caso de la **originalidad subjetiva**, esta “defiende la protección de la creación siempre y cuando ésta sea el reflejo de la personalidad del autor” (subrayado agregado) (García Sedano, 2016, p.262). Entonces, esta parte del criterio de originalidad alude más a la “espiritualidad” que puede impregnar el autor en su obra, donde sea fácil identificar que esa persona efectivamente la ha creado. Aquí nos encontramos entonces en la faceta de la originalidad donde prevalece, como se señala en la cita, “la personalidad del autor”, es decir, que una parte de él se halle en la obra.

Aunque a diferencia de un criterio más objetivo, analizar la originalidad de una obra a partir de la percepción o identificación de la personalidad del autor en la misma resultaría más complicado, se tornaría en realidad en un criterio más *genuino* de evaluación. La complejidad en el análisis de la originalidad de la obra, partiendo de la personalidad, se sustenta en el hecho que cada persona configura su personalidad a partir de sus propias experiencias y con lo que nacieron, que, si bien puede coincidir en algún punto con la de otra persona, su percepción e interpretación, de una u otra forma, resultará distinta. Ello requeriría más de una evaluación psicológica que de conocer solamente al autor/compositor de la obra a través de lo que la propia obra nos puede mostrar en un par de notas musicales.

En esa línea, Delia Lipszyc, relacionando la personalidad con la “individualidad” del autor, señala lo siguiente: “(...) la individualidad ‘expresa más adecuadamente la condición que el derecho impone para que la obra goce de protección: que tenga algo individual y propio de su autor’” (como se citó en Maraví, 2010).

A partir de lo citado y leído, se puede inferir que la **originalidad subjetiva**, como tal, no solo se enfoca en encontrar la personalidad del autor plasmada en su obra, es decir, en que sea fácil identificar ese “estilo” que debería tener marcado, sino en que su “individualidad” sea distintiva. El autor, como individuo, por medio de su obra, debe poder diferenciarse de otro sin problema. A simple vista u oído, dos canciones pueden ser similares, pero con

5 Término utilizado como parte de la crítica hacia las teorías de la originalidad como novedad que realiza Alfredo Maraví (2010).

mayor atención, en cada una se podrá identificar aquello característico de cada compositor.

No obstante, lo mencionado y como se señaló líneas arriba, es posible que este enfoque del criterio de originalidad resulte “complejo” para resolver controversias en torno a derecho de autor y el plagio. Ello, justamente, porque el hecho de percibir o identificar la personalidad del autor sobre su obra, en parte proviene de la misma persona, pero también no se debe olvidar o no considerar que la personalidad de cualquier persona se forma por influencias, modelos y el entorno. En ese sentido, podría ser sencillo señalar “plagio” por parte de una persona que toda su vida escuchó probablemente a Michael Jackson, y que, en consecuencia, adoptó parte de su música y de su estilo a su personalidad y que ahora lo está plasmando en su obra, por lo que, probablemente, se pueda identificar algún rasgo del “rey del pop”.

Lo último, evidentemente, no debería ser una carta libre para justificar lo que sí pueda ser plagio servil, inteligente o involuntario como tal, pero es importante no perder de vista la presencia de la “personalidad del autor”. Pero, con ello, aunque diversos factores o experiencias conformen la misma y ello se pueda asimilar como parte de cada uno, tras lo leído en este punto, será posible, aun así, destacar aquel rasgo esencialmente propio del autor de la obra musical.

Finalmente, se coincide con la siguiente inferencia: “La dificultad de definir claramente la originalidad ha propiciado la falta de reconocimiento del plagio como delito” (Nettel Díaz, 2013, p. 151). Si bien el objetivo de esta investigación no es el establecimiento del plagio como delito, sí lo es su definición como tal en la normativa pertinente, así como la pertinencia de sus modalidades en la misma. En consecuencia, conocer ambos aspectos del criterio de originalidad permite claridad sobre el mismo y permite identificar un supuesto de plagio, por lo que resulta necesario en la legislación sobre derechos de autor y aplicarse en nuestra jurisprudencia.

3.3. Nuevo tipo de obra musical: *Sampling*

El *sampling*, de acuerdo al Diccionario de Oxford, se refiere a la “técnica de codificar digitalmente la música o el sonido y reutilizarlo como parte de una composición o grabación”. Como se ve, es una técnica que recoge muestras o pequeñas partes de distintas obras, musicales en este caso, y las modifica y combina de tal forma para así generar un producto nuevo y propio. El *sampling* se entendería como

“el hecho de coger una muestra de un todo mayor, la obra original, para utilizarla en un contexto diferente y de nueva creación, la obra remezclada.” (Martínez Cabezudo, 2013, p. 144). Si bien no se evidencia una creación desde cero para este tipo de obras, el producto que finalmente se obtiene es diferente sobre los cuales se ha basado, pues existe en estos un proceso de creación de por medio, donde el autor impregna en su obra, su personalidad.

Aunque a simple lectura se entienda a este método como uno sencillo de realizar, mucho más en la realidad con la variedad de herramientas aptas a la mano, este es en realidad un proceso mucho más complejo del que se cree. No sólo consiste en tomar fragmentos de canciones que al compositor o “mezclador” le gusten y quiera colocar en una sola canción, sino que debe analizar si esos fragmentos, juntos, generan una melodía agradable, si su ritmo es similar y, si no es así, modificar el ritmo de todos o el de algunos para llegar a uno uniforme, así como con las armonías que pueda producir. En todo ese proceso de creación, se puede denotar un desarrollo particular, según cada autor, en cuanto qué es lo que quiere obtener finalmente.

En esa línea argumentativa, se considera más al *sampling* como una obra independiente de la obra base original, pero ello tampoco significa que pueda ser considerada una obra original; si no, como en la doctrina se le ha ubicado: **obra derivada**. Aunque determinarla como este tipo de obra, de igual manera, le otorga un atisbo de “originalidad” y, en consecuencia, la hace merecedora de protección bajo el derecho de autor, todavía no se siente totalmente independiente, sino condicionada a la autorización de los autores originales, sin establecer un rechazo hacia la protección y garantía de los derechos de los autores o titulares originarios de las obras.

Sin embargo, tras el desarrollo de los aspectos que contiene el criterio de originalidad y lo que implica el *sampling*, en opinión de este trabajo, se le debería considerar como una obra distinta de las que toma como base. Incluso, de acuerdo a lo señalado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en cuanto a este nuevo tipo de obra musical: “(...) las obras en que se utiliza el *sampling* pueden considerarse obras derivadas que contienen elementos de obras artísticas tomados de una fuente original pero que son, no obstante, la obra de creación de sus autores.” (Rychlicki y Zielinski, 2009). En ese sentido, el quedarse en la mera creencia de que cualquier intento burdo de uso de *sampling* para la creación de una obra



musical terminará en algún tipo de plagio, es una inferencia carente de fundamento.

En consecuencia, el *sampling* se puede observar desde dos perspectivas: como un tipo de plagio o infracción a los derechos de autor, o como una nueva forma de expresar y plasmar la originalidad en la creación de obras musicales de la mano de “nuevas” tecnologías. Existen diversos criterios para determinar si el *sampling* recae en alguna u otra perspectiva, como el famoso *fair use*⁶, para así permitir un uso, si bien limitado y “vigilado”, de parte de una obra previa para formar una nueva, con agregados adecuados por el autor.

Considerando solo el aspecto subjetivo de la originalidad para otorgar protección independiente a la obra musical nacida del *sampling*, donde puede ser evidente la personalidad del autor, también puede generarse la suspicacia de si verdaderamente es el autor y no una “copia inteligente” o camuflada del uso ilegítimo de partes de una obra. Nuevamente surge la necesidad de definir con claridad el criterio de originalidad, tanto en la norma como en la jurisprudencia respectiva, para así poder determinar la naturaleza misma de estos nuevos tipos de obra en ámbitos artísticos como la música, en lo que, con el paso del tiempo, se desarrollan nuevos métodos que hacen posible implantar la impronta del autor junto a fragmentos de otros autores, pero el identificable será el autor del, en este caso, *sampling*.

Es por este tipo de supuestos, donde la línea es tan difusa entre lo que se califica como plagio o no, bajo qué tipo se encuentra, y si se identifica o no un rasgo de originalidad en la obra musical en cuestión, o si, a pesar de su composición, es posible diferenciar la nueva obra, de su “base”. Si se da el último supuesto, entonces el requerimiento de una licencia no sería necesario, pero aun así persistiría la duda de si verdaderamente no se atenta contra el derecho de autor o si, finalmente, todo es en favor de un mayor desarrollo del acervo cultural que usamos día a día.

Para el propósito de esta investigación, este nuevo tipo de obra musical se considera una **obra derivada** y, como tal, necesita solicitar las licencias de uso respectivas. Ello subyace en un motivo sencillo: a comparación de los tipos de plagio donde es evidente la motivación del infractor de atribuirse otra

obra, en todo o parte, como propia, y aquel realizado involuntariamente por diversas circunstancias, quien realiza *sampling* tiene claro de dónde extrae los fragmentos base para su obra, en ese sentido, buscará atribuirle rasgos propios como individuo para distanciarse lo más posible de las bases tomadas. Eso mismo, incluso, agrega un elemento más a considerar para identificar alguno de los tipos de plagio, así como la necesidad de implementar el plagio involuntario, la “diligencia” del autor al crear, al existir un conocimiento de tomar fragmentos existentes de otras obras.

No se identifica el objetivo de hacer pasar esas partes como propias, por lo que la autorización es necesaria. Por más que se ha demostrado en este acápite que es posible que un *sampling* sea totalmente distinto a su base —difícil de identificar— evidenciando un proceso creativo que demuestra **originalidad**, en el contexto jurídico peruano, distanciándonos de Estados Unidos y su doctrina del *fair use*, no podría ser calificado como una obra originaria *per se*. Por tanto, de no actuar diligentemente, dicho comportamiento podría calificarse en un supuesto de plagio, aunque carezca de otros elementos.

3.4. Criterio de originalidad aplicado en la jurisprudencia

En la propiedad intelectual se utilizan distintos criterios para otorgar protección bajo su normativa respecto a la obra, signo o invento que la solicite.

En la doctrina se ha podido distinguir en qué consiste el criterio de originalidad, pero no con la certeza y uniformidad para definir en realidad qué lo compone o a qué se refiere al otorgar protección a una obra respecto a los derechos de autor. Por otro lado, en la normativa, si bien existe presencia de este criterio, no existe explicación ni desarrollo sobre lo que implica el mismo para el derecho de autor. Finalmente, en la jurisprudencia peruana, como criticó en su momento el profesor Javier Murillo Chávez (2017), no “existe” un criterio de originalidad sobre la obra musical como un criterio jurisprudencial o un precedente de observancia obligatoria a nivel de Indecopi que proporcione un criterio unificado y preciso sobre **originalidad** en el análisis de supuestos de plagio en obras musicales, y en general para cualquier obra bajo derecho de autor.

6 “Uso justo” que se encuentra planteado en el Copyright Law de Estado Unidos donde se establece que no será necesaria la autorización de un autor para usar partes de su obra como base para una obra nueva, si cumple con una serie de requisitos en favor de un mayor desarrollo de la cultura de la sociedad. (Rojo, 2014)

Sin perjuicio de ello, aunque a la fecha no se ha emitido un precedente de observancia obligatoria con un criterio de originalidad definido y aplicable para todos los casos (unificado), sí existe una resolución que aborda un aspecto del mismo. De acuerdo a la Resolución N° 286-1998/TPI-INDECOPI:

Debe entenderse por originalidad de la obra, la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínima que sea esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad. (subrayado agregado) (Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Indecopi, 1998)

En ella se establece, lo que hasta ahora sería, una primera “definición” de la originalidad como criterio a evaluar al momento de verificar la protección de una obra por derecho de autor. Dicha definición, si se toma atención a las partes subrayadas, hace alusión a la originalidad en su aspecto **subjetivo**: la personalidad del autor en su obra y la relación que se debe evidenciar con la misma.

De la misma manera, en la resolución antes citada, se deja en claro que “no todo lo producido con el esfuerzo de su creador merece protección por derechos de autor (...)” (Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Indecopi, 1998). En ese sentido, se entiende que, a pesar de señalar que la presencia de la personalidad del autor en la obra dota a ella de originalidad, el esfuerzo en el proceso de creación no será tomado en cuenta. Lo relevante de esto último es que, en realidad, el esfuerzo del creador también forma parte del aspecto subjetivo. Por lo que solo se acepta una parte del criterio de originalidad brindado por la doctrina, que, a consideración de esta investigación, no resultaría en una evaluación diligente sobre la originalidad de una obra musical.

No obstante, en resoluciones posteriores a mencionar, dicha definición, así como el punto en donde se debería identificar la originalidad en la obra musical, variaría y, actualmente, no tendría una determinación clara sobre su composición, así como su identificación.

Comenzando por el criterio de originalidad en la jurisprudencia referida a derechos de autor, como señala Murillo, se fue formando un criterio jurisprudencial a partir de ciertas resoluciones, hasta

que el año 2016 con la Resolución N° 0657-2016/TPI-INDECOPI, caso LESLIE SUSANNE PATTEN contra UNIQUE S.A., se establecieron tanto los elementos componentes de la obra musical, así como aquel en el cual se identificará la originalidad de la obra. En dicha resolución se determinan los tres elementos de la obra musical: melodía, armonía y ritmo, tal como se desarrollaron en una sección anterior de esta investigación, así como lo que es una “obra musical”.

Sin embargo, en la misma decisión de la Sala, se establece lo siguiente: (...) **para el derecho de autor** solo se puede adquirir **derechos exclusivos** sobre la **melodía**. (...) La melodía es la creación formal.” (como se citó en Murillo, 2017). Entonces, lo que establece esta segunda resolución es que la originalidad de la obra musical sólo yace en el elemento de la melodía y que su presencia es lo que dota de “creación” a la obra en sí.

Pero ello resulta contradictorio ya que la propia Sala señaló que la obra musical es “el conjunto”⁶ de los elementos ya mencionados, por lo que establecer que por la presencia de uno ya habría obra musical, carece de fundamento. Incluso, años después, la Comisión de Derechos de Autor del Indecopi, en la Resolución N° 004-2019/CDA-INDECOPI, señalada como “precedente de observancia obligatoria”, establece lo siguiente citando a Rodrigo Bercovitz Cano: “(...) La originalidad de una obra musical radicará en la melodía, en la armonía o en el ritmo o en dos o en todos ellos a la vez. (...)” (2019, p.18).

En ese sentido, comparando las dos resoluciones reseñadas, se puede identificar una falta de definición y claridad sobre lo que implica la originalidad en las obras artísticas y, específicamente, en la obra musical, además de un criterio cambiante que en unos años puede regresar a lo señalado por la Sala. Por más que la última resolución se haya calificado como precedente de observancia obligatoria, a criterio de esta investigación, no deja definido si el conjunto o la individualidad de los elementos de la obra musical la dotan de originalidad.

Por otro lado, respecto al análisis realizado por Indecopi en materia de derechos de autor, se presentan una serie de circunstancias que se deben tener en consideración en lo que se refiere a la evaluación de la originalidad y, en consecuencia, supuestos de

6 Opinión que se comparte con lo señalado por Javier Murillo en su texto, en cuanto a lo que verdaderamente cubre la originalidad en la obra musical en la jurisprudencia peruana.



plagio en la jurisprudencia peruana. En la Resolución N° 0651-2014/TPI-INDECOPI, referente al caso “CONCA” vs. UNIQUE VOLEY 1, se aborda la infracción al derecho de autor sobre la obra musical “CONCA” utilizada en un spot publicitario sin autorización, por el uso un fragmento de la misma. En primera instancia, la denuncia interpuesta se declaró **improcedente**, pero al darle traslado a la Sala, ésta decidió declararla **procedente**; lo que resulta en un cambio radical entre una instancia y otra en este proceso contencioso.

Entre diversos factores, el Tribunal señaló que “(...) –al contrario de lo señalado por la denunciante– el análisis de la originalidad de una obra es realizado por la autoridad y no puede ser encargado a un perito” (como se citó en Murillo, 2017). Se evidencia una controversia respecto al rol que tienen los jueces en el sistema judicial o, en este caso, los miembros de la Sala en Indecopi. En referencia a los jueces, aún persiste la discusión sobre el “conocimiento” que tienen para resolver controversias en la materia que se les indique y si ello es suficiente para dicho propósito, dando o no relevancia a la opinión de expertos.

Si bien la autoridad tiene experiencia y aporta un punto de vista como oyente común, el análisis debe recaer además en la experiencia del usuario objetivo, en lo técnico, si según la evaluación y comparativa de los elementos de cada obra musical, efectivamente se ha suscitado un supuesto de plagio, y cuál de ellos carece de originalidad. Esa evaluación de elementos técnicos le corresponde al experto o perito.

Lo señalado coincide con lo establecido por Raquel de Román:

(...) el mejor criterio es el del experto por varias razones. En primer lugar, porque su preparación, además de permitirle hacer un examen técnico de las obras en cuestión, le permite predecir o, en su caso, analizar la impresión que causan las obras sobre el público. Y, en segundo lugar, debido a que en la opinión del público influyen en mayor medida factores externos, (...). (2003, p. 63)

Ciertamente, además del conocimiento que pueda tener el especialista, estos casos tienen un criterio objetivo de análisis, en cuanto se centrará en lo que presentan las obras musicales involucradas, dejando de lado factores externos influyentes en la percepción del público oyente, en el cual se puede incluir al juez o, en el caso peruano, a los miembros de la Comisión de Derechos de Autor del Indecopi. En suma, es clara la falta de determinación existen-

te sobre lo que es propiamente la originalidad en la jurisprudencia, y que las definiciones actuales se basan en el criterio de los tribunales evaluadores, más no en el de expertos en las materias correspondientes. No se busca desmerecer ni minimizar el criterio que posea la autoridad (Indecopi) para resolver; sin embargo, es necesario tomar en cuenta la opinión de los especialistas para, finalmente, generar predictibilidad y seguridad jurídica al momento de evaluar la protección de obras bajo el derecho de autor.

3.5. El autor y su obra musical: Experiencias y cultura aplicada a la creación

El autor, más allá de ser un profesional con estudios o alguien con talento nato, es un ser humano y, como tal, se compone de “lo heredado y lo adquirido”. Ello incluso se establece como parte del “desarrollo del ser humano” que “es un proceso dinámico de toda la vida. La interacción entre la naturaleza del individuo y el ambiente determina que tipo de conducta y que motivo de conducta emerge y se hace manifiesto” (Mönnk, 1996, p. 114).

Si bien lo último mencionado se orienta más a un ámbito psicológico de la persona, era necesario hacer la correlación por lo mencionado, ya que puede marcar una diferencia en sí se le encuentra culpable de una infracción por algún tipo de plagio o no. La interacción con el entorno más cercano, las experiencias generadas a partir de ella y el conocimiento o costumbres adquiridos, es un conjunto de elementos que más tarde el autor vierte en su próxima obra. Aquello, claro está, tampoco tiene el propósito de dejar de lado un análisis jurídico, en base a la norma y jurisprudencia, al momento de tratar casos de plagio, pero sí permite colocar en debate este tipo de situaciones “comunes” pero significativas para crear una obra musical.

Tampoco se plantea un supuesto en el cual el autor acusado de plagio pueda alegar que parte de su inspiración, cuando, tras un análisis técnico se concluya lo contrario y sea evidente el plagio alegado. Las experiencias, así como la cultura de una persona, le proporcionan al autor material capaz de ser transformado en una obra artística con un nivel de originalidad en donde se identifique su propia esencia y que aquello en lo cual se haya inspirado no ocupe un rol principal en su obra. La inspiración -los referentes utilizados- deben servir al autor como un incentivo para, si bien aspirar a una calidad de obra similar, tratar de encontrar su propio “estilo” y distanciarse del “material de origen”. Lo previo es igualmente señalado en la siguiente cita:

“La forma de influencia más importante es aquella que da lugar a la elaboración más original y más personal.” (Rosen, 1999, p. 15). Es innegable que en algún trabajo musical se perciban pequeños rasgos de obras pasadas, pero ello no debería negar la originalidad que la propia obra puede tener.

Y si bien ello es y debería ser el objetivo de los diversos autores al momento de crear sus obras musicales, un comentario común que ha surgido es que se tiene cierto temor sobre las “influencias” que uno pueda tener y que quiera plasmar en sus obras, ya que, actualmente, podría ser calificado como un tipo de plagio, principalmente inteligente o involuntario⁷. Ello no sólo surge a partir de la cantidad de demandas o acusaciones de plagio involuntario que han incrementado en esta última década, sino por una “paranoia” desde el ámbito de la psicología sobre lo que verdaderamente es original o no, y de no ser el caso, si verdaderamente es un plagio sancionable.

Dicha discusión es planteada por De Battista de la siguiente forma:

Principio de angustia –al que también llama desazón o melancolía– referido a la lucha de los poetas jóvenes por lograr una individuación o autonomía con respecto a los padres creadores, en un campo donde el hecho de que ‘todo ha sido dicho y dicho magistralmente’ abre con insistencia la pregunta acerca de qué pueden aportar las generaciones venideras. (2017, p. 106)

Lo citado, trasladado al ámbito de la música, es la realidad que se ha hecho evidente con el aumento de acusaciones y, en ciertos casos, demandas por algún tipo de plagio. En las últimas dos décadas, la cantidad de estos casos ha sido tal que surge ese cuestionamiento en los agentes acusados. Resultaría, entonces, que el uso de las experiencias y la cultura en la cual se ve inmerso cualquier autor o compositor, de cualquier forma, podría terminar en un supuesto de plagio al tener la duda de si las “influencias” que tiene el artista son un medio para su propia originalidad aparente o si finalmente moldean enteramente la obra, haciendo pensar al autor que no realizó “nada nuevo o diferente”.

Es la necesidad de distanciarse de las vivencias que forman a una persona y que, en muchas ocasiones, son plasmadas en distintos tipos de obras, lo que

finalmente genera un cuestionamiento sobre la originalidad de las mismas por los propios autores. La poca claridad o duda sobre lo que implica la originalidad y lo que implica el plagio, en conjunto con el cuestionamiento del propio autor, establecen un obstáculo para la creación y motivación en la misma industria.

Es inevitable que un autor considere su cultura, su entorno y lo vivido para su proceso creativo al momento de generar una obra musical, lo cual podría coincidir con la de otro artista o provenir de varios. Puede que en alguno de estos casos sea una atribución clara de la obra de otro autor –plagio servil o plagio inteligente–, pero en la industria la mayoría sólo los utiliza como un medio para poder hallar y plasmar su identidad en cada creación.

4. La falta de determinación del término “plagio”: ¿afecta la industria musical?

Luego del análisis de conceptos de “plagio” y de “originalidad”, así como de comprobar su ausencia en las normas de derecho de autor, es momento de identificar si ello está afectando, ahora o desde antes, a la industria musical. En el apartado anterior, se mencionó una posible afectación en cuanto a la percepción de los artistas actuales que se desarrollan en ese ámbito, especialmente en Estados Unidos; no obstante, en el caso peruano, no es posible saberlo por ahora. Sin embargo, teniendo como referente a Estados Unidos y el contexto que atraviesan los compositores en dicho país, que, con una industria tan grande, se puede inferir que en Perú se traslade dicha situación. Si bien en el país norteamericano utilizan el *common law*, sistema basado en la jurisprudencia y precedentes, el contexto peruano es diferente, dado que la norma tiene prevalencia por sobre la jurisprudencia a utilizarse, que igualmente es escasa en estos casos.

4.1. La resolución de controversias de derechos de autor tras la falta de determinación del término “plagio”

Entre las diversas acusaciones por plagio suscitadas en lo que va del siglo XXI, y aquellas que terminaron en demandas judiciales, tres de ellas, a consideración de este trabajo y diversos portales de noticias del mundo de la música, marcaron hitos

7 Opinión formulada a partir de citas de diversos personajes de la industria musical en Estados Unidos en un artículo del portal “The New York Times”: Comoner música en la era de demandas por plagio. <https://www.nytimes.com/es/2019/04/03/espanol/cultura/musica-plagio-demandas.html>



respecto al fenómeno del plagio y los derechos de autor en este ámbito. El primero de ellos es el caso de George Harrison por su canción “My Sweet Lord”, que, si bien no ocurrió en el siglo XXI, sino a finales del siglo XX, es necesario su análisis para los efectos de esta investigación.

George Harrison, ex miembro de la banda británica The Beatles, fue acusado de plagio por su primera canción como solista “My Sweet Lord” que se consideraba plagio de la canción de 1963 “He’s So Fine” de la banda The Chiffons. Fue una de las batallas legales más largas en Estados Unidos respecto al ámbito de la música y marcó un precedente para el mundo del derecho de autor. Entre las alegaciones y argumentos emitidos por cada parte implicada, se entendió que, aunque existían similitudes entre ambas canciones, a nivel técnico, no se consideraba plagio servil o plagio inteligente. No obstante, ello, y tomando como base el fundamento de que el acusado pudo escuchar la canción del demandante y haber usado ciertos componentes para su obra, surgió el dictamen definitivo y un nuevo tipo de plagio: **el plagio involuntario**. El juez del caso finalmente le indicó a Harrison que, si bien, no hubo manera de demostrar fehacientemente que él quiso adueñarse de la composición de “He’s So Fine” bajo otro nombre y arreglos, lo hizo, pero “inconscientemente”.

Como se ve, hasta ese momento no existía ese tipo de plagio, pero al no haber un concepto definitivo en la norma, o en el caso de EE.UU., un precedente vinculante, entonces quedaba a discrecionalidad del juez generar este nuevo supuesto. Una ausencia, una falta de regulación fue lo que le costó a George Harrison, no solo la titularidad de su mayor éxito musical, sino que también todas las regalías que pudo percibir por su reproducción hasta el día de su fallecimiento en 2001.

El segundo caso relevante es el del compositor y cantante Pharrell Williams con su canción “Blurred Lines” del año 2013. Este es un caso de plagio inteligente en el cual se declaró culpable a Williams y otros por haber modificado partes de la obra original de Marvin Gaye “Got To Give It Up”. No obstante, la decisión, uno de los jueces del caso, M. Smith, emitió un voto discordante. Dentro de la “opinión” de dicho juez, este señaló que era pertinente aceptar la apelación del demandado (Williams) dado que, tras un análisis de expertos en lo técnico, se ha identificado que los demandantes buscan en realidad apropiarse de elementos musicales que básicamente les darían la exclusiva de todo un género musical (Williams v. Gaye, 2018).

Respecto al **plagio inteligente** son claros los “problemas” que genera su identificación y definición dentro de un sistema que se basa netamente en jurisprudencia y precedentes. No se toman en cuenta criterios claros establecidos en alguna norma o resolución judicial, sino que se queda en manos de los expertos la decisión final en este caso. En un punto anterior no se negó la importancia de la opinión y evaluación de los expertos en estas materias, pero ello no descarta la necesidad de criterios o pautas claras en cuanto a la identificación de este supuesto de plagio y los puntos de la obra musical a evaluar.

Finalmente, el tercer caso es respecto a la cantante y compositora Katy Perry con su canción “Dark Horse” lanzada en el año 2013. En este caso se acusaba a la cantante estadounidense de copiar el elemento “ostinato” de la canción de rap cristiano “Joyful Noise” de 2008 del artista Flame. El elemento del “ostinato” se refiere a una figura instrumental repetitiva dentro de una melodía (Katy Perry y otros vs. Marcus Gray, PKA Flame, 2022). El demandante aseguraba que la cantante habría tomado el ostinato usado en su canción y lo había plasmado en la de ella, realizando un ligero cambio en la última nota del mismo, así como un ritmo diferente de acuerdo al género musical que ella produce. En una primera sentencia se determinó la culpabilidad de Katy Perry, no obstante, en un nuevo juicio resuelto en marzo de 2022, los jueces del Noveno Circuito Judicial de Estados Unidos determinaron que el elemento musical del “ostinato” consiste solamente en un elemento musical común y carente de originalidad, por lo que la protección bajo el derecho de autor no tiene lugar (Katy Perry y otros vs. Marcus Gray, PKA Flame, 2022).

En este último caso se contempló la posibilidad de dar protección a un solo elemento musical común que finalmente, de haberse otorgado, no sólo habría perjudicado a la artista en cuestión, sino a todo aquel que hubiera deseado usar, junto a otros elementos, ese ostinato y cambiarlo, sin tener conocimiento de su uso previo o incluso tornándolo para un género musical totalmente distinto.

Ed Sheeran, uno de los compositores hasta el momento acusado más de una vez por plagio en sus canciones, se ha pronunciado al respecto tras su primera victoria, en la demanda de plagio por “Shape of You”. En un video subido en su perfil dentro de la red social Instagram, el compositor y cantante británico muestra su felicidad tras el

resultado del juicio que tuvo que afrontar, pero también criticó la situación actual en la industria musical y las acusaciones de plagio (Instagram, 2022). Dentro de su discurso señaló: “hay una cultura donde se hace una denuncia con la idea que **un acuerdo será más barato que llevarlo a los tribunales**, incluso si no hay base para el reclamo” (BBC News, 2022). De parte de esta investigación, se entiende que el reclamo o frustración no se dirige en sí al sistema de justicia, sino a la ausencia de una definición sobre qué califica como plagio y qué es original, ya que ese vacío resulta en acusaciones sin fundamento donde esa sola acción merma en la industria musical poco a poco.

5. Conclusiones

En un inicio, el término “plagio” hacía referencia a la apropiación sin autorización de una obra ajena. Con el pasar del tiempo, surgieron otras situaciones y con ellas, se fueron estudiando y generando supuestos jurídicos relacionados al plagio pero que no cabían tal cual en el único supuesto reseñado. En esa línea y como se ha ido describiendo, el significado del plagio se dividió en tres supuestos: (i) plagio servil o burdo, (ii) plagio inteligente y (iii) plagio involuntario. Si bien cada uno de estos supuestos ha sido descrito y estudiado en la doctrina jurídica referente al derecho de autor, ésta no ha sido incluida ni en la jurisprudencia ni la normativa correspondiente.

Aunque el desarrollo de estos tipos en la doctrina aparente ser suficiente para el análisis de casos referentes a dicha infracción, en realidad no dejan clara su identificación y, por ende, tratamiento respectivo para determinar la vulneración de derechos de autor frente a cualquier tipo de obra, y con mayor incidencia, en la obra musical. La remisión a doctrina, si bien útil hasta cierto punto, no debe ser el único material que un juez o tribunal deba tomar en consideración para poder identificar bajo que supuesto recae el caso que se presente.

Siendo que cada tipo de plagio señalado hace referencia a un supuesto cada vez más difícil de probar, así como de refutar, genera incertidumbre respecto a la presencia del mismo así de cómo se debería proceder. Mucho más aún el tipo más reciente, el **plagio involuntario**, que ha sido y puede continuar siendo confundido con la **inspiración o influencias** que tiene todo compositor musical. Asimismo, la existencia de la criptomnesia como fenómeno psicológico bajo el cual no

somos conscientes de los recuerdos que podemos tener y por tanto sea confundible ello con una nueva creación y original, deja borroso el panorama en ese extremo.

La definición precisa del plagio y los tipos identificables son necesarios, no solo en la jurisprudencia respectiva sino también en la normativa, tanto nacional como internacional. Se entiende la división entre plagio servil -copia total o parcial o apropiación evidente de obra ajena- y plagio inteligente -copia o apropiación simulada-, pero incluir la actuación inconsciente del ser humano ya excede la materia a tratar en derechos de autor, así como la falta de relevancia de cubrir todos los supuestos a surgir que se refieren al entendimiento de los procesos cognitivos del ser humano.

Este fenómeno en la industria musical actual, incluso a finales del siglo XX, no sólo ha mellado en las técnicas y evaluación de este tipo de acusaciones o demandas, sino que, incluso, ha ocasionado duda en la aplicación del **criterio de originalidad**. Al no tener un concepto legislativo o casuístico en cuanto al plagio y sus tipos en materia de derecho de autor, la interpretación y aplicación de la originalidad para identificar la protección y vulneración de derechos de una obra musical se ve afectado. Plagio es apropiación de una obra original, pero si no se tiene claro aquello que verdaderamente es original, no es posible tampoco identificar la presencia de este fenómeno o no entre dos o más obras musicales. Adicionalmente, la falta de definición e imprecisión respecto a la originalidad de la obra también deja en una “nebulosa” la protección que pueden merecer nuevos tipos de obra musical como el *sampling*.

Tras este análisis, comparación e identificación de los conceptos y material necesario, se puede concluir que esta ausencia en la normativa del fenómeno del plagio ha generado y genera aún un perjuicio en la industria musical actual y en crecimiento. Ante ello, la necesidad de subdividir y agregar más supuestos o tipos de plagio en la doctrina, no provoca más que incertidumbre en el tratamiento de este fenómeno por las autoridades en materia de derechos de autor. Ya se ha evidenciado sus repercusiones en la industria norteamericana, por lo que no se puede descartar un impacto igual o mayor en la industria peruana, dado que no sólo nos valemos de la jurisprudencia como tal, sino de la normativa que es prevalente en la mayoría de resolución de controversias judiciales y administrativas.



6. Bibliográficas

- Asociación Americana de Psiquiatría. (2020). *APA Dictionary of Psychology*. <https://dictionary.apa.org>.
- Bardales, E. (2020). *No es copia, es plagio: Apuntes sobre el plagio de las obras musicales*. Parthenon. <https://www.parthenon.pe/propiedad-intelectual/no-es-copia-es-plagio-apuntes-sobre-el-plagio-de-obras-musicales/>
- BBC News Mundo. (2020). *Led Zeppelin: la larga disputa legal por plagio de «Stairway to heaven» que terminó con un final feliz para la banda británica*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-51811648>
- BBC News Mundo. (2022). *Ed Sheeran gana juicio tras ser acusado de plagiar su éxito «Shape of You»*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-61016067>
- Cabezudo Martínez, F. (2013). Sampling. Estudio sobre las limitaciones de los derechos de autor respecto de las funciones críticas de las obras remezcladas. *Revista Internacional de Pensamiento Político, I Época, Vol. 8*, pp. 139 – 159.
- Comunicación Corporativa. (2021). *PwC Perú: industria musical y radial generarán USD 201 millones en el 2024 pese al COVID-19*. Amcham News. <https://amcham.org.pe/news/pwc-peru-industria-musical-y-radial-generaran-usd-201-millones-en-el-2024-pese-al-covid-19/>
- De Battista, J. (2017). LA PRETENSIÓN DE ORIGINALIDAD Y LA ANGUSTIA DE LAS INFLUENCIAS: una contribución a la lectura de obstáculos frecuentes para la redacción de planes de tesis en psicoanálisis. *Anuario de Investigaciones, XXIV*, pp. 97-109. ISSN: 0329-5885. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369155966040>
- De Román Pérez, R. (2003). *Obras musicales, compositores, interpretes y nuevas tecnologías* (1.ª ed.). Editorial Reus. <https://doi.org/10.30462/9788429013887>
- Domingo Baldoví, J. J. (2021). *‘Sampling’: libertad artístico-creativa vs. infracción de derechos de autor*. Legal Today: Portal jurídico de Thomson Reuters. <https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/sampling-libertad-artistico-creativa-vs-infraccion-de-derechos-de-au>
- tor-2021-07-21/
- Flórez-Acero, G. D., S. Salazar & M. A. Durán. (2017). *El concepto de plagio en la industria musical*. En *Propiedad intelectual, nuevas tecnologías y derecho del consumo. Reflexiones desde el moderno derecho privado, JUS-Privado* (11.ª ed., pp. 67–93). Universidad Católica de Colombia. https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/18302/1/Propiedad-intelectual-nuevas-tecnolog%C3%ADas-y-derecho-del-consumo_Cap03.pdf
- Instagram (2022, 6 de abril). https://www.instagram.com/tv/CcANzfjhaHL/?utm_source=ig_web_copy_link.
- Maraví Contreras, A. (2010). *Breves apuntes sobre el problema para definir la originalidad en el Derecho de Autor*. Cuaderno de Trabajo No. 16. Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/46738/cuaderno%2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mönks, F. J. (1996). *Herencia y ambiente: una aproximación interactiva hacia el talento*. *Revista de Psicología de la PUCP, Vol. 14, N° 2*, pp. 111–128.
- Murillo Chávez, J. (2017). *Fa-Sol-La. Completando conceptos sobre la obra musical y su originalidad en la jurisprudencia peruana*. *Diálogo con la Jurisprudencia, N° 221*, pp. 229 – 254.
- Nettel Díaz, A. L. (2013). *Derechos de autor y plagio*. *Alegatos Revista, 83*, pp. 135 – 152. Universidad Autónoma Metropolitana, México. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32329.pdf>
- Piquero, I. (2021). *Criptomnesia: qué es, causas, síntomas y ejemplos*. *Psicología-Online*. <https://www.psicologia-online.com/criptomnesia-que-es-causas-sintomas-y-ejemplos-5779.html>
- Presidencia de la República. (1996, 23 de abril). *Decreto Legislativo 822. Ley sobre el derecho de autor*.
- Ramón Fernández, F. (2018). La originalidad en la música y la imagen: una aproximación y estudio de diversos supuestos en el derecho español. *Revista La Propiedad Inmaterial, (25)*, pp. 5–25. <https://doi.org/10.18601/16571959.n25.01>

- Rojó, F. (2014). Fundamentos filosóficos de la doctrina del fair use. *Isonomía*, (41), pp. 69 - 96. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182014000200004&lng=es&tlng=es.
- Rosen, C (1999). *Influencia: Inspiración y plagio*. En *Quodlibet: Revista de especialización musical*, n.13, pp.13-30 , ISSN 1134-8615. https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/35945/influencia_rosen_QB_1999.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Rychlicki, T., & Zieliński, A. (2009). ¿Supone el sampling una infracción del derecho de autor en todos los casos? *Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*. https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/06/article_0007.html
- Resolución 286-1998/TPI-INDECOPI. (1998, 23 de marzo). Sala Especializa de Propiedad Intelectual
- Sánchez, A. (2021). *My sweet lord' y el "plagio inconsciente" de George Harrison: "¿Por qué no me di cuenta?"* LOS40. https://los40.com/los40/2021/08/31/los40clas-sic/1630415432_466277.html
- Sandoval, P. X. (2016). ¿Copió Led Zeppelin su famosa canción «Stairway to Heaven»? *El País*. https://elpais.com/cultura/2016/06/15/actualidad/1465946138_714864.html
- Serrano, N. (2020). *Estos son los plagios de canciones más sonados de los últimos tiempos en el mundo de la música*. ABC. https://www.abc.es/cultura/musica/abci-estos-plagios-canciones-mas-sonados-ultimos-tiempos-mundo-musica-202001131259_noticia.html
- Sisario, B. (2019). *Componer música en la era de demandas por plagio*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/es/2019/04/03/espanol/cultura/musica-plagio-demandas.html>
- Suárez, P. C. (2020). *Las implicaciones del sampling en la propiedad intelectual*. Blog de Propiedad Intelectual. Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. <https://www.propiedad-intelectual.dursa.com/blog-propiedad-intelectual/item/174-las-implicaciones-del-sampling-en-la-propiedad-intelectual>
- TEDx Talks. (2020, 30 enero). *Copyrighting all the melodies to avoid accidental infringement | Damien Riehl | TEDxMinneapolis* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=sJtm0MoOgiU&list=LL&index=4>
- Timal López, S., & Sánchez Espinoza, F. (2017). El plagio en el contexto del derecho de autor. *Tlamelaua*, 11(42), 48-66. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-69162017000200048&lng=es&tlng=es.
- Williams v. Gaye, 885 / 1150. (2018, 21 de marzo). Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/15-56880/15-56880-2018-03-21.html>

Cuando el mercado del arte se opone al derecho de autor: el disruptivo caso de la apropiación artística

When the art market opposes copyright: the disruptive case of artistic appropriation

— Gonzalo Manuel Jáuregui Mena* —

Resumen

El presente trabajo analiza el derecho de autor frente al arte apropiacionista, extendida en el mundo del arte. Asimismo, busca determinar una debida regulación de la apropiación artística como una excepción al derecho de autor en régimen cerrado de excepciones y limitaciones. Para ello, se analiza el requisito de originalidad en las obras plásticas, así como la filosofía e intención de los autores apropiacionistas. Luego, se realiza un análisis de los derechos morales y patrimoniales en convergencia con distintos casos de apropiación artística a nivel nacional e internacional. Finalmente, el presente trabajo establece que la práctica apropiacionista, frecuente en Perú, ocasiona la inevitable vulneración del derecho de transformación si se realiza sin autorización, razón por la cual debe regularse como una excepción a fin de proteger la libertad de expresión del artista bajo los mismos parámetros que la parodia. Así, se puede regular la apropiación artística solo cuando constituya una transformación no autorizada y en la creación de una obra plástica, lo cual no vulnera la Regla de los Tres Pasos ni genera un perjuicio excesivo a los derechos de autor de terceros.

Palabras clave

Derechos de autor, Obras plásticas, Arte apropiacionista, Derecho de transformación, Excepciones y limitaciones, Libertad de expresión

Abstract

This paper analyzes copyright versus Appropriation art, which is widespread in the art world, as well as to determine a proper regulation of artistic appropriation as an exception to copyright in the closed system of exceptions and limits. For this purpose, the requirement of originality in artworks is analyzed, as well as the philosophy and intention of the appropriationist authors. Then, an analysis of moral and economic rights is made in convergence with different cases of artistic appropriation at national and international level. Finally, this paper establishes that appropriation art, frequent in Peru, causes the inevitable violation of the right of transformation if it is done without authorization, which is why it should be regulated as an exception to protect the artist's freedom of expression under the same parameters as parody. Thus, artistic appropriation can be regulated only when it constitutes an unauthorized transformation and in the creation of visual arts work, which does not violate the Three-Step Rule or generate an excessive prejudice to the copyrights of third parties.

Keywords

Copyright, Visual arts work, Appropriation art, Transformative use, Exceptions and Limits, Freedom of Speech.

* Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Propiedad Intelectual y Protección al Consumidor. Adjunto de docencia del curso "Derechos del Autor" en la misma casa de estudios. Asistente académico del Programa de Segunda Especialidad de Protección al Consumidor de la Escuela de Derecho PUCP. Correo: g.jaureguimena@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8709-3736>.

Introducción

En las últimas décadas, las obras de arte y sus formas de expresión han ido variando. Las pinturas de Van Gogh, que reflejan paisajes y ciudades, no se comparan con las pinturas abstractas de Jackson Pollock o las fotografías alteradas por Andy Warhol. Y es que, en estos últimos casos, el resultado de la obra es solo una demostración de lo que el artista quiere expresar. Al respecto, los abogados sabemos que el derecho debe constituir un sistema dinámico a los cambios en la realidad, por lo cual corresponde analizar, desde la perspectiva del derecho de autor, frente al nuevo paradigma de las expresiones artísticas, el cual se manifiesta en el arte contemporáneo.

Una de las prácticas recurrentes en el mundo del arte contemporáneo es la apropiación artística, la cual resulta controversial por el uso no autorizado de obras ajenas en la creación de una nueva obra. Esta práctica genera, en muchos casos, infracciones de los derechos de exclusiva. Pero ¿es adecuado considerar a toda apropiación como infracción? ¿O estamos ante un vacío legal que no está tomando en cuenta el actual mercado del arte? Y de ser esto cierto, ¿cómo podríamos concebir la apropiación artística en el ordenamiento jurídico peruano?

Considerando la existencia de excepciones o limitaciones al derecho de autor, es posible que la apropiación artística se pueda regular bajo ciertos parámetros, toda vez que se trata de una práctica frecuente y, en consecuencia, amparada en la libertad de expresión artística.

Es por ello que limitarnos a un análisis únicamente jurídico puede resultar insuficiente, requiriéndose un enfoque interdisciplinario que determine de qué modo el derecho de autor supone una barrera para la protección jurídica actual de la apropiación artística, y si es posible establecer y proponer una adecuada regulación. Para ello, se tendrán en cuenta algunos conceptos de filosofía del arte, para luego determinar los derechos morales y patrimoniales afectados por la práctica apropiacionista a través del análisis de jurisprudencia internacional y, por último, se revisará el funcionamiento del régimen de excepciones y limitaciones en el Perú, así como las posibilidades para su regulación.

1. Las obras plásticas en el derecho de autor

1.1. Concepto de obra plástica

El objeto del derecho de autor es la obra, definida por el artículo 2°, inciso 17 de la Ley de Derecho

de Autor (LDA) como “toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse”. Como se puede apreciar, nuestra legislación presenta un concepto abierto de obra, amparándose así las creaciones que no presentan una definición taxativa en la norma, y que podrían ser consideradas como creaciones intelectuales que se realicen de forma personal y cumplan con el requisito de originalidad.

A mayor detalle, la obra plástica es toda creación cuya finalidad apela al sentido estético, de modo que abarca todo tipo de obra cuya relevancia reside en su carácter visual. Como ya ha señalado Berco-vitz, las obras plásticas “se manifiestan por medio de la forma y el color. Se da forma o color a materias preexistentes. De ahí la importancia de las líneas, los planos, las dimensiones, los volúmenes, la intensidad y variedad de sus colores y tonalidades” (Ortega, 2000, p. 28). De esto último, se deduce que el análisis de originalidad en obras plásticas comprende distintos elementos que los que se podrían apreciar en otro tipo de obras, puesto que las obras plásticas apelan a lo visual, ya sea una escultura, una pintura, un dibujo, entre otros ejemplos.

La LDA peruana establece en su artículo 2°, inciso 28, una definición de “obra plástica”, para luego señalar una lista simplemente enunciativa de ejemplos de este tipo de obras, tales como pinturas, bocetos, dibujos, grabados y litografías. Sin embargo, merece atención que la misma norma excluye de esa definición a las fotografías, obras arquitectónicas y audiovisuales, pues esta presenta disposiciones particulares para este tipo de obras. Ejemplos de obras plásticas protegibles, según nuestra legislación, son las pinturas de Fernando de Szyszlo, Tilsa Tsuchiya y José Tola.

1.2 ¿Qué no se considera en la protección de la obra plástica?

1.2.1. El mérito artístico

Es común creer que el mérito artístico del artista sea sustento suficiente para considerar a su obra plástica como protegible por el derecho de autor; o que, ante la carencia de este mérito, el derecho de autor no es aplicable. Al respecto, cabe decir que el hecho de que el creador de una obra posea algún mérito no tiene relación con su protección jurídica. Realizar esta conexión sería peligroso por la inseguridad jurídica que se ocasionaría.

Guzmán ya ha señalado que el valor o mérito va a depender de muchos factores, tales como las con-



cepciones culturales, el lugar donde el artista expuso su obra, los concursos ganados, entre otras razones (2018, pp. 60-61), tratándose por ello de una equiparación insostenible en el tiempo. Asimismo, de realizarse, los artistas emergentes que recién entran al mundo del arte estarían desprotegidos por este derecho y quedarían expuestos a vulneraciones, ya que se facilitaría el abuso de quienes sí son reconocidos y, por tanto, sí tienen mérito artístico.

La ausencia de mérito artístico como requisito para la protección se ve respaldada por el artículo 1° de la Decisión 351 de la CAN, por el cual se afirma lo siguiente:

Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y **sin importar el mérito literario o artístico** ni su destino. (el resaltado es mío)

En conclusión, establecer estos requisitos solo imposibilitará aún más la protección de creaciones artísticas, la cual está garantizada por un derecho fundamental, reconocido en el artículo 2°, inciso 8, de la Constitución peruana, que señala que “toda persona tiene derecho a la creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto [...]”.

1.2.2. Las ideas

Como se ha reiterado en la doctrina, las ideas no son protegibles por el derecho de autor. Esto se demuestra por lo estipulado en el artículo 9 de la LDA, según el cual “no son objeto de protección por el derecho de autor: las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas [...]”. Por lo tanto, lo protegido por el derecho de autor es la forma de expresión en la obra. Esto, sin embargo, no quiere decir que la manifestación de estas ideas no se vea amparada jurídicamente por otros derechos.

La Constitución establece protección para la libertad de expresión de las ideas en su artículo 2°, inciso 4, según el cual toda persona tiene derecho a la libertad de “expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen (...)”. Así, coincido con Landa en señalar que la libertad de expresión protege todo tipo de forma de expresión del pensamiento, incluyendo las expresiones artísticas (cuadros, música, cine), al transmitir un mensaje o discurso (2017, p. 53). Por lo tanto, la manifestación de las ideas tendrá protección me-

diante un derecho distinto al de autor, lo cual será importante al analizar la protección jurídica de la apropiación artística.

1.2.3. Las obras en dominio público

Por último, se debe especificar que la protección que otorga los derechos de autor a nivel patrimonial no es perpetua. Así, si bien los derechos morales son perpetuos conforme al artículo 21° de la LDA, los derechos patrimoniales sobre las obras tienen una duración de toda la vida del autor, más setenta años contados a partir de su muerte. Luego de dicho plazo, estas obras pasan a dominio público, lo cual implica que cualquier comunicación pública, reproducción o transformación de una obra no va a requerir de su autorización. Así, la autoridad administrativa señala que a partir del momento en que una obra pasa a dominio público, “la obra será de libre reproducción y utilización, respetándose siempre los derechos morales de autor” (Indecopi, 2012, p. 11).

En este orden de ideas, la protección de una obra del pintor Vincent Van Gogh, quien falleció en 1890 y cuyas obras ya están en dominio público, será distinta a la protección de una pintura del artista peruano Álvaro Suárez Vértiz, quien sigue vivo y cuyos derechos patrimoniales siguen vigentes.

1.3. Determinación de la originalidad en la obra plástica

La originalidad es el requisito principal para considerar a una obra como objeto de tutela por el derecho de autor, y esta es entendida, conforme a lo señalado por Diego Guzmán (2018), como aquello que convierte a objetos o materiales en expresión del intelecto. No obstante, resulta necesario diferenciar la “creatividad” previa del artista de la “originalidad” en el resultado de la obra.

La creatividad se concibe como la capacidad del ser humano de crear, la cual no solo implica la capacidad de concebir intelectualmente la obra plástica, sino también comprende la de ejecutar dicha obra. En cambio, la originalidad está referida al resultado que se obtiene a partir de dicha creatividad, teniendo ambos conceptos una relación causa-efecto (Otero, 2008). Esto significa que la creatividad ocurre durante el proceso de creación de la obra, mientras que la originalidad se percibe a partir del resultado de dicho proceso creativo. Si bien la creatividad resultará importante después, corresponde preguntarnos qué se entiende por originalidad, existiendo diferentes acepciones del término.

Sin necesidad de hacer un análisis tan exhaustivo, podemos entender a la originalidad como novedad o como personalidad. En el primer caso, la obra plástica debe contener un rasgo o elemento que la diferencie de otra, pero ello solo en base a lo que se considere nuevo (novedad objetiva) o no se haya usado una anterior para su creación (novedad subjetiva) (Maraví, 2010). En ese sentido, bajo la concepción de novedad, sería muy difícil proteger una obra plástica por el derecho de autor, en la medida en que no se consideraría original la obra cuyo autor haya creado inspirándose en una obra anterior. Esto traería muchos problemas en la práctica, pues el creador no podría pintar o esculpir la representación de un objeto que haya servido de inspiración para un autor anterior, limitando excesivamente la libertad de creación artística y, como menciona Maraví (2010), el fomento del desarrollo cultural mediante derechos de explotación.

Por otro lado, concebir la originalidad como personalidad implica que la obra plástica debe expresar la impronta de la personalidad del autor, sin que interese que la creación sea nueva o no (Maraví, 2010), o si presenta un elemento que necesariamente la distinga de otra obra. La autora Delia Lipszyc, quien está de acuerdo con esta posición, señala que, a diferencia de la novedad en las invenciones, la originalidad es una noción subjetiva, razón por la cual será necesario que la obra “exprese lo propio de su autor”. Incluso Lipszyc (2017), menciona que, cuando se trate de obras derivadas, se debe expresar algún grado de creatividad que muestre el esfuerzo personal del autor. En ese orden de ideas, el artista plástico tendría que asegurarse de que el cuadro a realizar exprese su individualidad, sin importar la existencia de un artista anterior que ya haya realizado dicha obra.

¿Cuál es el concepto de originalidad que utiliza Indecopi? La entidad se ha pronunciado al respecto con la Resolución 286-1998-TPI-INDECOPI, señalando que entiende a la originalidad como la personalidad del autor, ello conforme a lo siguiente:

El requisito de originalidad o individualidad implica que para la creación de la obra debe existir un espacio para el desarrollo de la personalidad de su autor. [...] [D]e acuerdo a las circunstancias de un caso particular, un pequeño grado de creatividad intelectual puede ser suficiente para determinar que la obra sea original o individual. (Indecopi, 1999, pp. 4-5)

De todo lo expuesto, queda claro que las obras plásticas tendrán que ser evaluadas bajo el lente de

la originalidad subjetiva para lograr su protección por el derecho de autor, considerando el esfuerzo creativo que, al final, muestra la impronta de la personalidad de su creador.

¿Cómo se podría determinar la originalidad en las obras plásticas? Pasando a un análisis en el resultado, su originalidad dependerá del tipo de obra plástica (escultura, pintura, dibujo, grabado) en cuestión. Así, un dibujo a papel y lápiz, que tiene predominancia en los trazos, va a tener un análisis distinto al de una pintura al óleo, que suele tener mayor énfasis en los colores. No obstante, existen algunos elementos de la obra plástica que debemos tener en cuenta a fin de saber si estamos ante una creación susceptible de protección o no.

Ortega (2000) define que la creación plástica condensa elementos como la materia, el color y la forma. La libertad del artista en el uso de materiales determinados conforma una parte importante de la obra, pues de su elección dependerá las características que pueda tener la obra. Este material o soporte se diferencia de la creación realizada, en la medida que la destrucción del primero supone un daño a la integridad del segundo, así como la imposibilidad de apreciarlo en el futuro.

El color es la parte más relacionada a la percepción del artista y la luz de los objetos representados en la obra. Si una obra presenta un color o conjunto de colores determinado, este le puede dar vida a determinadas obras, lo cual lo convierte en una parte esencial de la obra que refleje las emociones o la personalidad del artista creador (Ortega, 2000). Es así como el color en una obra es una forma de expresión a la cual el artista puede o no acudir para plasmar en su obra la impronta de su personalidad.

Finalmente, la forma es un elemento que depende de la relación con otras formas. Así, de acuerdo con el artista Hans Hoffmann, la expresión o significado de una obra no se crea por una forma u otra, sino por la relación entre ambas (Ortega, 2001). Entonces, la relación de formas da paso a la representación de los objetos que se encuentran en la obra plástica, dando lugar a una forma de expresión diferente a la de otro artista, pese a que ambos tengan el mismo objeto de representación o la misma referencia.

Como se puede apreciar, el material, la forma y, de forma opcional, el color son elementos que debe tener una obra plástica para la determinación de su originalidad. La combinación de estos le dará una expresión que debe diferenciarse de la de otro



artista, incluso si ambos tengan como referencia el mismo objeto. Cabe destacar que el requisito de originalidad de obras plásticas no puede analizarse considerando estos elementos por separado, sino que debe tomarlos en cuenta de forma integral en el resultado final, verificando si este resultado puede protegerse por el derecho de autor.

2. La corriente del apropiacionismo en el arte contemporáneo

En el mundo del arte, existen diferentes conceptos que deben ser entendidos a fin de comprender la apropiación artística y cómo esta práctica se encuentra sustentada en este contexto. En ese sentido, debemos explicar no solo el tema central de discusión, es decir, la apropiación artística, sino además el contexto en el cual se desarrolla: el arte contemporáneo.

2.1. Distinción del arte contemporáneo

¿Qué se entiende por arte contemporáneo? Si bien su definición persiste en debate en el mismo campo de la filosofía del arte, merece mención lo señalado por Arthur Danto. El autor menciona que, por mucho tiempo, el arte contemporáneo fue el “arte moderno que se está haciendo ahora”, pero la distinción entre arte moderno y contemporáneo no es solo temporal, sino que existen características que lo diferencian, tratándose no de un período sino del fin de un “relato legitimador del arte” (Danto, 1999), entendido este relato como aquello que define qué cosa es arte y qué cosa no lo es.

En ese orden de ideas, Danto señala que el arte contemporáneo no hace una crítica o alegato contra el arte del pasado, sino que este arte se define por la utilización del arte del pasado para el uso que los artistas le quieran dar, sin que esté al alcance el espíritu en el cual fue creado ese arte. Así, el arte moderno estuvo más interesado en la forma, superficie y pigmentación (Danto, 1999), enfocándose más en la expresión que tiene la obra, lo cual no ocurre en el arte contemporáneo. Asimismo, a diferencia del arte moderno, el contemporáneo no tiene un estilo que lo identifique, por lo que es esa misma pluralidad de estilos lo que lo caracteriza (Danto, 1999). No obstante, entre todas las prácticas realizadas, la que más representó al arte contemporáneo es la práctica apropiacionista, la cual no solo será de relevancia artística, sino también jurídica.

La apropiación artística o apropiacionismo consiste en la práctica o tendencia de usar total o parcialmente una obra anterior ajena para su recon-

textualización en una obra plástica nueva. Si bien el concepto fue acuñado en los años setenta, sus antecedentes se encuentran a partir de las propuestas del *ready-made* iniciadas por Marcel Duchamp, quien usaba objetos ya creados y les otorgaba (a modo de crítica) un valor “estético”.

Muestra de ello es su obra *L.H.O.O.Q.*, de 1919, que consiste en una copia idéntica de *La Mona Lisa* de Leonardo Da Vinci, a la cual se le agregó un bigote en su rostro (Panozzo, 2015).

Respecto a los tipos de apropiación artística, podemos distinguir dos de ellos. La primera es una apropiación “creadora” o icónica, donde hay un distanciamiento notable entre la obra de arte del pasado y la actual, eliminándose todo lo exterior para crear una obra nueva. En esta, el autor transcribe en su propio lenguaje todo aquello que percibe de la obra anterior para su reinterpretación. En cambio, en la segunda, llamada apropiación “imitadora” o de la reproducción técnica, donde el distanciamiento es más débil con el referente, la imagen se extrae quirúrgicamente para insertarla en una nueva composición, generando ensamblajes o *collage* (Berthet, citado en Furió, 2014, p. 3-6; Corona, 2008, p. 104).

Con ello, tenemos que la apropiación “creadora” presenta un sentido más cercano a la inspiración que se puede tener a partir de una obra anterior para la creación de una obra posterior. En cambio, la apropiación “imitadora” podría presentar problemas relacionados con el derecho de autor por tener un mayor parecido con la obra originaria creada. Por lo tanto, conviene especificar que el foco principal de nuestra atención para el presente análisis serán aquellas obras de arte que se comprendan dentro de este último tipo de apropiación.

2.2. Filosofía de la práctica apropiacionista

Como hemos mencionado, la práctica apropiacionista expresada en el arte plástico consiste en la recontextualización de una obra anterior, la cual es extraída de su contexto y luego trasladada a una obra posterior. No obstante, dicha práctica no ha surgido de manera gratuita.

Todo nace ante la necesidad de definir la identidad del arte. Los artistas dejaron de preguntarse qué es arte y pasaron a cuestionarse por qué algo es una obra de arte cuando otra cosa exactamente igual a ese algo no lo es. Entonces, como cualquier objeto podía ser arte, los artistas fueron libres para hacer arte en cualquier sentido que quisieran, sin que

haya alguna unidad estilística perceptible, y siendo muestra de ello la apropiación de imágenes ajenas (Danto, 1999). Esto va de la mano con la aparición entre los años 60 y 70 de las ideas sobre la crisis de la autoría, por las cuales se criticaba la idea romántica de que el autor es el centro de la obra, lo cual se evidencia en obras donde no hay una expresión (minimalismo, arte abstracto) o se expresa a través de una reproducción técnica, donde el autor pierde importancia (López, 2020). Todo ello generó que, para los artistas apropiacionistas, poco importe en manos de quién se encontraba la imagen que iban a apropiar.

Por último, estos artistas distinguen su práctica de las falsificaciones y el plagio. Así, pese a la dificultad de la distinción, en las prácticas apropiacionistas hay una necesaria recontextualización de la obra, en la que no se reclama la paternidad de la imagen apropiada, solo su tutela ideológica (López, 2020); mientras que la falsificación es una copia que se le atribuye a su autor original, y en el plagio se busca hacerse pasar por el autor. Con ello, se puede concluir que los artistas apropiacionistas no tienen la intención de falsificar una obra o aparentar ser el autor de esta, pues hay una intención de creación nueva con elementos previos sin necesidad de ocultar al autor de la obra apropiada.

2.3. Algunos ejemplos

La práctica de la apropiación en el arte se ha realizado de formas muy variadas, generando formas de expresión distintas. Dado que la cuestión que nos interesa es la forma de expresión de las obras de arte plástico para su posterior análisis, corresponde señalar algunos ejemplos de esta práctica en diferentes países. La mayoría de las obras apropiacionistas son de autores estadounidenses, donde dicha práctica ha tenido diferentes manifestaciones. En ese sentido, nos encontramos con artistas como Sherrie Levine, Jeff Koons, Andy Warhol, entre otros.

La exposición de arte de Sherrie Levine en la Metro Pictures Gallery de Nueva York consistía en una serie de fotografías que había tomado a las fotografías del autor Walker Evans, encontrándose estas últimas en un catálogo, y como resultado, realizó copias exactas de las obras de este autor (**Anexo 1**). Mediante dicha exposición, Levine planteó distintas cuestiones referidas a la contextualización de la obra de arte, el concepto de autoría y todas sus implicaciones filosóficas, legales y mercantiles (Sánchez y GarridoRomán, 2017). Otro artista apropiacionista es Andy Warhol, quien ha realiza-

do constantemente serigrafías de fotografías previamente tomadas por otros artistas, las cuales alteraba con colores fuertes. Ejemplo de ello es la serie de obras *Flowers* (**Anexo 2**), donde usó fotografías de Patricia Caulfield que habían sido publicadas en la revista *Modern Photography* en 1964 (Peggy Guggenheim Collection).

En Latinoamérica, tenemos que el artista Nadín Ospina realizó esculturas que, inspirándose en las obras “precolombinas”, realiza la apropiación de personajes Mickey Mouse y Bart de la serie animada Los Simpsons (Ramírez, 2015). Otro ejemplo es el de Viviana B. Troya, pintora cuya obra de arte titulada *Continuación* (2013) reproduce casi de manera exacta la fotografía de la serie Carte Blanche, que se encuentra en el libro *Fashion Images de Mode* del fotógrafo Mark Borthwick (Ramírez, 2015). Estos casos en Latinoamérica demuestran que la práctica artística de la apropiación ocurre también, de manera reiterada, en países en donde rige el régimen jurídico del Civil Law .

En nuestro país, el desarrollo de la apropiación artística ha sido escaso, sin embargo, podemos encontrar algunos ejemplos. Fernando Bryce es un artista peruano que, para la creación de sus obras, utiliza fotografías de periódicos, afiches de películas, entre otras ilustraciones antiguas, para su recontextualización en el presente a modo de memoria. Muestra de ello es su obra *Atlas Perú* (2005), que consiste en una serie de cinco libros con copias hechas a mano de portadas de periódicos peruanos, incluyendo fotografías y texto, desde 1932 hasta 2001. Asimismo, una de sus obras más recientes, fue la interpretación artística de la portada del diario *El Correo* de la UNESCO (**Ver Anexo 3**). Otro ejemplo de apropiación artística peruana lo encontramos en las distintas obras del artista Herman Braun-Vega, quien usa diferentes obras a modo de *collage* para sus creaciones, como se puede apreciar en la incrustación de la pintura *La Danza* de Henri Matisse (1909) en el fondo de la pintura de Braun-Vega (**Ver Anexos 5 y 6**). Por último, merece mención las obras de Eugenio Raborg, quien realiza diferentes reinterpretaciones de *La Gioconda* de Leonardo Da Vinci, así como las ilustraciones realizadas por el artista Cherman basándose en fotografías de personas reconocidas y obras de Andy Warhol.

Los ejemplos muestran, entonces, que la apropiación artística se materializa de diferentes maneras en el mundo del arte. Así, algunos autores copian exactamente la obra primigeniamente creada, como Sherrie Levine o Fernando Bryce, y otros



modifican o alteran su obra con añadidos (ya sea de la propia creación o de otras obras ajenas) distintos a la obra originaria, como Andy Warhol o Herman Braun-Vega. Esta distinción será clave en el siguiente capítulo para determinar cuáles obras se podrían proteger por el derecho de autor y cuáles quedarían excluidas de dicha protección.

3. Derechos morales y patrimoniales colindantes con la práctica apropiacionista

Si bien la apropiación artística es una práctica extendida con una filosofía legitimada en el mundo del arte contemporáneo, las obras apropiacionistas realizadas, de no solicitarse las autorizaciones correspondientes, constituyen una evidente vulneración a derechos de autor de terceros. Ello ocurre debido al uso de obras ajenas sin autorización de su autor o titular, razón por la cual dicha práctica no se encuentra permitida legalmente. Entender ello automáticamente como una vulneración a la libertad artística es caer en un error. Como todo derecho, este presenta límites, siendo uno de ellos los derechos de autor que la ley confiere a sus titulares.

Sin embargo, dado el trasfondo filosófico de esta práctica y la relevancia extendida en el mercado artístico, es posible que la legislación en la materia no haya previsto un escenario que vale la pena analizar a detalle. En ese sentido, corresponde determinar si existen derechos morales y patrimoniales que entran a colación con la difundida práctica de la apropiación artística.

3.1. Consideración de los derechos morales

3.1.1. Posible afectación al derecho de paternidad

Como es sabido, por el derecho de paternidad, también llamado atribución de autoría, el autor tiene el derecho a ser reconocido como tal. Así, siguiendo el artículo 24 de la LDA, este autor puede

ser reconocido mediante su nombre, permanecer bajo el anonimato o hacer uso de un seudónimo o signo. En este orden de ideas, el artículo 11° de la Decisión 351 de la CAN especifica que el autor tiene derecho a “reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento”, siendo un derecho reconocido a nivel internacional y de posible ejercicio en cualquier país.

En las obras plásticas, el ejercicio de este derecho ocurre mediante la inclusión de la firma en la obra. En consecuencia, impedir su inclusión o incrustar una que no sea la de su verdadero autor constituye una infracción, en la medida en que entorpece el nexo entre la obra y su creador ante terceros. Del mismo modo, la apropiación artística afecta definitivamente el derecho de paternidad al utilizarse la obra anterior en una nueva creación, al presentarse la primera como propia (Guzmán, 2014).

Un claro ejemplo de apropiación donde se ve vulnerado este derecho es en la obra *String of Puppies* de Jeff Koons (1988), la cual consiste en una escultura de dos personas sujetando un conjunto de ocho perros. Dicha obra, dio pie al caso *Roger vs. Koons* (1991) por infracción al *copyright*, se determinó que la obra era una imitación clara de una fotografía tomada en 1985 por Art Rogers, sin que se haya mencionado el uso de la obra ajena ni se reconociera a su verdadero autor, razón por la cual, en este caso sí se vulneró el derecho de paternidad (Ver foto al pie).

Sin embargo, no en todas las obras apropiacionistas se constituye una afectación al derecho de paternidad. Regresado al caso de las fotografías de Sherrie Levine, la artista expuso las obras de Walker Evans en una exposición titulada *After Walker Evans*, haciendo alusión explícita al autor que tomó las fotografías una primera vez. Entonces, si bien puede haber una afectación a otros derechos de autor, Levine no habría afectado el derecho de paternidad.



A la izquierda, la fotografía *Puppies* de Art Rogers (1985). A la derecha, la escultura *String of Puppies* de Jeff Koons (1988). Imagen extraída de: <https://copyrightvisualarts.wordpress.com/2011/12/20/art-rogers-vs-jeff-koons/>

3.1.2. Afectación al derecho de integridad

Por el derecho a la integridad de la obra, y conforme a su regulación por el artículo 25° de la LDA, el autor tiene la facultad de oponerse a cualquier tipo de deformación, alteración, mutilación o destrucción completa de la obra. Si bien cualquier obra podría verse afectada, es en el caso de las obras plásticas donde la vulneración a este derecho genera mayor daño, por tratarse frecuentemente de obras únicas e irrepetibles. Aunado a ello, tal como señala Solórzano (2015), no siempre la persona que presenta la autoría o titularidad de la obra es la misma que aquella que tiene la propiedad sobre el soporte, lo cual genera una diferencia entre el titular del *corpus mysticum* y el del *corpus mechanicum*. Por lo tanto, los futuros adquirientes de la obra presentan un deber de cuidado adicional, pues el deterioro físico del soporte podría afectar el bien inmaterial (Guzmán, 2014). De este modo, la defensa del derecho a la integridad de la obra es de mayor alcance en las obras plásticas, dado su carácter único e irrepetible.

Un ejemplo reciente de afectación a este derecho en obras plásticas en Perú lo encontramos en el analizado por Indecopi en la Resolución N° 614-2018/CDAINDECOPI, donde la Municipalidad de Lima decidió borrar los murales realizados a propósito del Festival Internacional de Arte Urbano Latido Americano. Dicha eliminación se realizó sin el consentimiento de los autores, pese a que contaban con la debida autorización del propietario de los soportes que las contenían. En ese sentido, la eliminación o destrucción total de las obras realizadas supone una afectación al derecho de integridad. Aunque el caso fue apelado, la resolución fue confirmada por el Tribunal de Propiedad Intelectual, obligándose a la denuncia al pago de la multa correspondiente.

Pese a todo lo mencionado, no se puede afirmar que las obras apropiacionistas afecten al derecho a la integridad. Como se ha podido apreciar, hay una relación entre el carácter único de la obra y la mayor protección de este derecho. Sin embargo, de los ejemplos mostrados, el artista apropiacionista extrae y reproduce la obra en otro lado para su posterior modificación, dejando intacto el ejemplar “único” y sin perjudicar su integridad. Así, en el marco del caso de los murales eliminados por la Municipalidad de Lima, la Dirección de Derechos de Autor de la autoridad administrativa ha señalado lo siguiente:

[...] La lesión del derecho de integridad con relación a las obras plásticas, tiene un doble aspecto, ideal y material. Así por ejemplo el borrado de un software de la memoria interna de un ordenador o la destrucción del manuscrito que contiene la obra literaria **no producirán un atentado contra el derecho de integridad de la obra, salvo se trate del ejemplar único de la obra**, mientras que la alteración o mutilación de una obra plástica única supondrá siempre el más grave de los atentados en contra del derecho a la integridad del autor dado que implicará la destrucción de la obra misma. (el resaltado es mío) (Indecopi, 2018).

Queda claro, entonces, que la apropiación en el mundo del arte no afectará derechos morales si se siguen ciertos parámetros. Primero, el artista tendrá la obligación de incluir o mencionar el nombre del autor de la obra primigenia, reconociendo su autoría. Segundo, la apropiación no deberá afectar en absoluto la integridad de la obra primigenia, dejándola intacta para su futura visualización o apreciación.

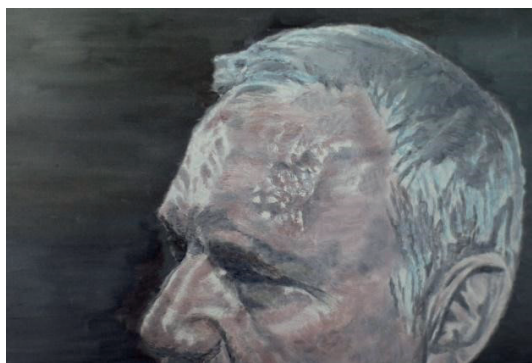
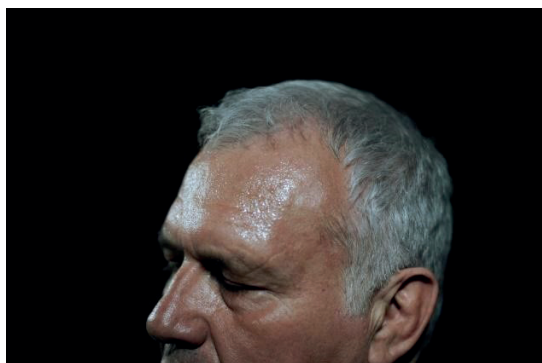
3.2. La vulneración de los derechos patrimoniales

Para el análisis de los derechos patrimoniales, existen otras cuestiones que deben ser analizadas, y que, como veremos más adelante, son determinantes para saber si una obra apropiacionista podría estar permitida o no.

3.2.1. La comunicación pública y la reproducción de la obra apropiada

Por el derecho de comunicación pública, el autor tiene derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir todo acto por el cual una o más personas puedan tener acceso a su obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. Así, conforme al artículo 2°, numeral 5 de la LDA, esta comunicación pública comprende todo el proceso necesario que conduzca a que la obra sea accesible al público.

Para el caso de obras plásticas conviene hacer algunas precisiones. Primero, se debe saber que la exposición pública de obras de arte o sus reproducciones son un supuesto de comunicación pública conforme a la ley, razón por la cual, será necesaria la autorización del titular de la obra para su comunicación. Asimismo, merece mención lo señalado en el artículo 81° de la LDA, por el cual la enajenación del objeto material que contiene una obra de arte, “confiere al adquirente el derecho de exponer públicamente la obra”, salvo pacto en contrario.



A la izquierda, la fotografía del político Jean-Marie Dedecker tomada por Katrijn Van Giel (2010). A la derecha, la obra *A Belgian Politician* (2011) de Luc Tuymans. Imagen extraída de: <https://www.theartnewspaper.com/2015/03/01/the-verdict-that-flies-in-the-face-of-art-history-luctuymans-guilty-of-copyright-infringement>

¿Es la apropiación artística una comunicación pública de la obra? Dado que en el arte apropiacionista se extrae una obra ajena para presentarla en un contexto distinto al que se espera por su autor, se trata efectivamente de una comunicación pública no autorizada. No obstante, si la nueva presentación o exposición de la obra tiene modificaciones tales que la distinguen de la original, entonces no podríamos hablar estrictamente de una comunicación, sino de una transformación que la convierte en una obra diferente a la anterior. Así, conviene mencionar algunos ejemplos. La obra *A Belgian Politician* (2011) de Luc Tuymans es una representación exacta de la fotografía tomada por Katrijn Van Giel en el año 2010.

En ese sentido, la obra realizada por Tuymans, al presentarse casi igual que la fotografía, e independientemente de los derechos de imagen del político presentado, se trata de una reproducción y comunicación pública no autorizada, razón por la cual, el artista y el comprador de la obra tuvieron que pagarle a la fotógrafa por su comunicación al público. Lo mismo habría ocurrido con la obra de Sherrie Levine ya que, si bien no ha vulnerado ningún derecho moral, de haberse denunciado a la artista por la comunicación pública de las fotografías de Walker Evans sin la autorización correspondiente en nuestro país, dicha demanda habría sido fundada.

Por otro lado, la reproducción de una obra dependerá del parecido entre la nueva creación y la obra que ha sido objeto de apropiación por el artista. Como se sabe, la LDA entiende la reproducción como fijación de una obra en un soporte o algún otro medio que permita su comunicación. Por tanto, el autor será quien decida sobre la reproducción de la obra, la cual comprende, conforme al artículo 32° de la misma ley, la imprenta o cualquier otro procedimiento de las artes gráficas o plásticas, el

registro reprográfico, electrónico, fonográfico, digital o audiovisual. Así, en palabras de Diego Guzmán, a diferencia de la obra originaria, la copia o reproducción “representa el contenido expresivo de la obra originaria, pero fuera de eso constituye una cosa vacía” (2014, pp. 87-88), razón por la cual solo la obra originaria goza de originalidad. Esta reproducción puede ser total o parcial, por lo que solo bastará copiar un extracto de esta sin las autorizaciones respectivas para considerarla una infracción a este derecho.

El ejemplo más vivo de la infracción al derecho de reproducción es la piratería de obras musicales, literarias y audiovisuales. No obstante, las obras plásticas tampoco están exentas de dicha posibilidad. Muestra de ello es el caso recaído en Resolución N° 07602010/TPI-INDECOPI, donde la Asociación Peruana de Artistas Visuales (APSAV) demandó al periódico *El Comercio* por la reproducción y distribución no autorizada de numerosos cuadros de distintos artistas, entre ellos Pablo Picasso, Jackson Pollock y Andy Warhol. Así, estos fueron reproducidos en las páginas de diferentes ediciones de los periódicos sin autorización, con lo cual, se habría afectado el derecho de reproducción de la obra.

Cuando el autor realiza una obra apropiacionista que solo pretende imitar lo anteriormente creado, se está generando una mera copia o reproducción. Así, volviendo al caso de las obras realizadas por Fernando Bryce, estas constituyen una reproducción a mano del texto y fotografías de diferentes portadas de periódicos, tales como *El Comercio* o *Courier*. Lo mismo ocurre en las reproducciones totales de las fotografías de Walker Evans por la artista Sherrie Levine, de haberse creado dichas apropiaciones artísticas sin las autorizaciones correspondientes, estaríamos ante un claro supuesto de infracción al derecho de reproducción.



A la izquierda, la obra *Silk Sandals by Gucci* de Andrea Blanch. A la derecha, la obra *Niagara* de Jeff Koons, la cual usa, entre otros recortes, el par de pies elaborados por Blanch.
Imagen extraída de: <http://www.artistrights.info/blanch-v-koons>

Sin embargo, cuando la reproducción realiza, además, modificaciones tales que lo diferencien de la anterior, ya no podríamos estar en un supuesto de reproducción de la obra. Ello ocurre, por ejemplo, en la obra “Niagara” de Jeff Koons, la cual consiste en un *collage* realizado con distintas ilustraciones, entre ellas la creada por Andrea Blanch, denominada *Silk Sandals by Gucci*.

Así, la autora Andrea Blanch demandó a Jeff Koons por infracción al *copyright* norteamericano, por el uso que había realizado de su ilustración sin autorización. No obstante, la decisión del Tribunal en el caso *Blanch v. Koons* fue declarar infundada la demanda, toda vez que se trataba de un uso transformativo de la obra (United Court of Appeals, 2006), el cual está permitido bajo ciertos parámetros del *fair use*. En ese sentido, no se puede hablar de una reproducción de la obra que infrinja derechos de autor, ya que no se trata de una imitación exacta de la obra originaria.

3.2.2. La inevitable transformación de la obra

Aunque el término “transformación” no posea una definición concreta en la LDA, este es entendido como la creación de una obra que se haya basado en una anterior. Así, se debe considerar que, en el arte contemporáneo, y recordando lo establecido por Danto, suele haber una disponibilidad del arte del pasado para el uso que el artista actual quiera darle, lo cual implica una adaptación o transformación de una obra anterior (Guzmán, 2018). En este orden de ideas, por el derecho de transformación, conforme a lo regulado en los artículos 6° y 31°, inciso d, el autor tiene derecho a hacer o autorizar toda adaptación, traducción, actualización y demás transformaciones de una obra que se haya realizado en el pasado.

A partir del derecho de transformación, se crean las denominadas obras derivadas, las cuales, si bien poseen carácter de originalidad, requieren de la autorización previa del autor de la obra original para su creación. De lo contrario, estaríamos ante un supuesto de infracción de este derecho. Un ejemplo de transformación de obras plásticas lo vemos en la película *Shirley: visiones de una realidad* (2013), dirigida por Gustav Deutsch, en donde distintas escenas recrean una variedad de pinturas del artista Edward Hopper con el uso de determinados colores y composición.

En el caso de la apropiación artística, si no se pide la autorización respectiva, la vulneración al derecho de transformación de la obra es inevitable. En ese sentido, el autor apropiacionista, al utilizar una obra originaria para la creación de su pintura, dibujo o escultura, que luego es modificada genera, necesariamente, la creación de una obra derivada, ya que se está realizando una transformación de la obra primigenia. Así, si bien en EE. UU. la demanda por la obra *Niagara* de Jeff Koons se declaró infundada, según la LDA peruana habría constituido una infracción al derecho de transformación, toda vez que la obra de Blanch fue modificada para la creación de una obra nueva, por lo tanto, se debió de haber pedido la autorización respectiva.

Otro ejemplo de transformación, un poco más colindante con la reproducción, lo encontramos en algunas obras de Claudia Coca, en particular en la obra *Dream Card* (a la izquierda), donde la autora se pinta a sí misma en una posición y vestimenta similar a una fotografía de los personajes de la serie *Mi Bella Genio* creada por Sidney Sheldon (a la derecha).



Imágenes extraídas de: <https://www.pinterest.es/pin/700591285757552837/>
https://www.elespanol.com/cultura/arte/20180304/claudia-coca-wonder-woman-arte-machismoracismo/288972357_0.html

Así, en esta ilustración, existe una transformación de los personajes que tienen derechos de autor, toda vez que se ha realizado una obra derivada de la fotografía. De haberse realizado la obra de Claudia Coca sin los permisos o autorizaciones correspondientes, la LDA lo consideraría inmediatamente una infracción al derecho de transformación de Sheldon.

En consecuencia, queda claro que la regulación actual de los derechos de autor no permite la apropiación artística de las obras sin autorización de su titular, ya sea que nos encontremos frente a un *collage* que afecte el derecho de reproducción o una apropiación que afecte el derecho de transformación. Cabe preguntarnos entonces si resulta adecuado establecer por ley que el autor deba pedir autorización o si estamos ante una vulneración de la libertad artística en el ejercicio de esta práctica en el mundo del arte.

4. El régimen de excepciones y limitaciones en el derecho de autor

Nosotros nos inclinamos por la idea de que obligar a los artistas apropiacionistas a solicitar autorización podría, en ciertos casos, vulnerar su libertad artística. En ese sentido, debemos recordar que la apropiación artística es una práctica extendida no solo a nivel mundial, sino también en nuestro país. Ejemplo de ello son las obras de *collage* realizadas por el artista Kike Congrains, las ilustraciones de Cherman y las obras de Claudia Coca, quienes, pese a sus intenciones diferentes, usan obras ajenas para crear obras nuevas con cierta originalidad. Siendo esto así, estas apropiaciones constituyen una manifestación del arte contemporáneo ya desarrollada en el Perú, razón por la cual resulta necesaria su consideración en nuestro sistema jurídico.

Asimismo, en estos supuestos ya no nos encontramos en el campo de las ideas, pues las opiniones filosóficas del apropiacionismo ya se han materializado en una obra concreta y, con ello, debe existir una necesaria intervención en el derecho de autor. ¿Cómo podemos proteger la libertad de expresión artística en este campo? Valicenti (2015), menciona la posibilidad de una protección a la libertad de expresión artística por parte del Estado, la cual debe ampararse frente a la intervención de terceros mediante el régimen de excepciones o limitaciones, pues las normas autorales pueden afectar esta libre manifestación.

Algunos podrían creer que la apropiación artística es solo un supuesto de simple inspiración, ya que las obras del pasado suelen usarse como inspiración para realizar obras en el presente. Sin embargo, no toda creación inspirada en alguna obra supone necesariamente una transformación que requiera autorización de su titular. El uso de inspiraciones o referencias no solo será posible en la creación de obras de arte plástico, sino en cualquier obra producto de la expresión artística de su autor. Incluso, desde el punto de vista jurídico, el derecho de autor admite que la creación realizada se base en elementos previos, sin que sea necesario que este se encuentre libre de toda influencia ajena (Lipszyc, 2017). No obstante, considerar la apropiación artística solo como una inspiración no soluciona el problema de fondo, el cual es la extracción exacta o similar de elementos de una obra para pasarlos a otra. Por lo tanto, asumir que toda apropiación es solo una inspiración no es viable conforme a los ejemplos de obras apropiacionistas que se han presentado.

Por el contrario, hablar de excepciones o limitaciones resulta más viable, toda vez que van a limitar

el ejercicio de derecho de autor en determinadas circunstancias y considerando los intereses de los agentes involucrados. De la Parra (2015) señala que las relaciones jurídicas en el derecho de autor comprenden una tríada de intereses: los de los autores, los de empresas explotadoras de obras, y los del público destinatario, razón por la cual las excepciones apuntan a evitar el perjuicio excesivo a los intereses del público o los empresarios. Así, si bien la apropiación artística es una forma de expresión que escoge el autor de una obra, se trata también de un ejercicio de la libertad de expresión como público de la obra, cuya posible regulación bajo ciertos parámetros podría evitar un perjuicio excesivo al interés del artista apropiacionista de expresar su opinión.

4.1. El régimen cerrado de excepciones y limitaciones del *civil law*

Existen dos regímenes utilizados según el sistema jurídico que rige en el país: la doctrina del *fair use* o “uso razonable”, usado en el derecho anglosajón, y el sistema cerrado de excepciones o limitaciones, usado en el derecho continental. Este último será relevante para ver si es posible regular la apropiación en el Perú.

El sistema cerrado de excepciones y limitaciones es propio de los sistemas jurídicos continentales y consiste en la enumeración taxativa de las excepciones. En ese sentido, el artículo 50° de la LDA señala que “Las excepciones establecidas en los artículos precedentes, son de interpretación restrictiva y no podrán aplicarse a casos que sean contrarios a los usos honrados”. Por lo tanto, para la creación de una excepción, esta deberá incluirse expresamente en el Título IV de la ley mencionada y será de interpretación restrictiva. Cabe cuestionarnos si la apropiación artística constituye un supuesto que calce exactamente en lo señalado en alguna excepción o limitación, para lo cual corresponde ver algunas posibilidades.

4.1.1. La apropiación como uso del derecho de cita

La excepción por el derecho de cita otorga la posibilidad de que cualquier persona pueda hacer uso parcial de una obra ajena sin necesidad de autorización del autor ni de algún pago de remuneración, siempre que dicho uso cumpla con algunos requisitos establecidos por ley. El artículo 44° de la LDA menciona que se podrá ejercer el derecho de cita siempre que: (i) sea de una obra lícitamente divulgada, (ii) se indique el nombre del autor y la fuente, (iii) las citas se realicen conforme a los usos

honrados, y (iv) en la medida justificada por el fin que se persiga. Cabe señalar que existen algunas legislaciones, como la Ley de Propiedad Intelectual de España, que exigen además que se realice con fines docentes o de investigación, lo cual solo daría posibilidad de utilización de las citas a través de las investigaciones. Sin embargo, dicho requisito no es necesario en la regulación peruana, por lo que el citado puede realizarse en obras de carácter artístico o no académico.

Determinar que la apropiación artística pueda ampararse en el ejercicio del derecho de cita es un asunto controvertido. Dado que en el arte apropiacionista se usa una obra ajena para su recontextualización, bajo esta teoría, el artista estaría ejerciendo su derecho de cita para usar dicha obra en su pintura, escultura o dibujo. Así, Guzmán señala que la excepción del derecho de cita es lo suficientemente amplia como para abarcar a las obras de arte, “siempre que se indique la fuente y el autor y que la extensión de esta obedezca a los usos honrados” (2014). En consecuencia, siguiendo esta posición, si la obra *Niagara*, ya analizada, hubiera indicado el nombre de Andrea Blanch y la fuente, sí se trataría de una cita que cumpliría con todos los requisitos.

No obstante, debo discrepar de esta posición, toda vez que el derecho de cita presenta algunos requisitos expresos que no se realizan en la práctica. Exceptuando la exposición *After Walker Evans* de Levine, la inclusión del nombre del autor y la fuente no es algo que se realice frecuentemente en las obras apropiacionistas. Asimismo, resulta problemático determinar la medida justificada por el fin perseguido, ya que las obras plásticas no presentan un fin en sí mismo más que la expresión de un mensaje o la apelación al carácter estético, lo cual no es justificación suficiente según la excepción para el “citado” de una obra ajena. En esta misma línea, Sòria (2021) señala que, para el funcionamiento de la cita, esta debe tener la intención de entrar en un diálogo con el trabajo original, lo cual dificulta la justificación de citar en una obra plástica. Por todo lo mencionado, la posibilidad de considerar la apropiación como un uso del derecho de cita queda descartada.

4.1.2. La apropiación como parodia

Si bien no tiene una definición jurídica expresa, la parodia es una institución relevante en el derecho de autor. Esta consiste en la “imitación burlesca” de una obra protegida, tratándose de una reelaboración cuyas modificaciones manifiesten una versión



jocosa o festiva de la obra que se pretende parodiar (Marciani y Solórzano, 2004). De lo expuesto, la parodia es una obra derivada, es decir, una transformación de la obra que, como excepción al derecho de autor, no requerirá de una autorización del autor originario para su creación. De más está resaltar que la parodia debe cumplir también con el requisito de originalidad para su protección por el derecho de autor como una obra independiente de la cual se pretendía parodiar.

Esta institución se recoge como excepción en el artículo 49° de la LDA, cuya redacción indica la necesidad de cumplir con cuatro elementos para su aplicación: (i) que la parodia sea de una obra previamente divulgada, (ii) que no presente riesgo de confusión con la obra originaria, (iii) que no se infiera un daño a esta o a su autor, y (iv) que se remunere por su utilización al autor originario. Cabe señalar que esta excepción se encuentra justificada por la necesaria protección a la libertad de expresión, toda vez que existe una libertad y necesidad del artista de expresar una opinión a través de su obra artística.

Dicho esto, si la parodia se encuentra ya regulada como excepción al derecho de autor, ¿no bastaría solo con asumir que las obras apropiacionistas son una “parodia” de la obra originaria? Es posible que ciertas pinturas o esculturas puedan apropiarse de obras ajenas, de modo tal que estas se transformen en una obra paródica, siempre cumpliendo con los requisitos mencionados.

Sin embargo, la respuesta negativa a esta salida reside en que la parodia, como habíamos señalado, es una imitación con intención jocosa, es decir, que pretende burlarse o criticar la misma obra, aspecto que no siempre ocurre en la apropiación artística. Así, Eva Sòria (2021) afirma que el arte apropiacionista no encaja dentro de la excepción de la parodia del derecho de autor, debido a que en numerosas ocasiones las obras que siguen esta corriente no coinciden dentro del carácter humorístico, el cual es necesario para considerar a la parodia como tal. Por lo tanto, encajar las obras apropiacionistas en el concepto de parodia sería insuficiente.

Dado que no calza en el supuesto del derecho de cita o de la parodia, nos encontramos en una situación que no ha sido tomada en consideración por el legislador frente a la práctica apropiacionista habitual en el mundo del arte, quedando indiscutiblemente circunscrita a las autorizaciones que pueda otorgar el autor de la obra originaria. En otras palabras, si se realiza la apropiación artística

sin contar con las autorizaciones respectivas, estaríamos ante una infracción.

4.2. Justificación y Regla de Tres Pasos

Al oponerse este contexto al ejercicio de la libertad artística de los autores, resulta adecuado revisar si la inclusión taxativa de la apropiación artística como excepción o limitación en el régimen jurídico continental es válida y no vulnera de manera injustificada los derechos de autor en la práctica. Para ello, debe cumplir con la Regla de los Tres Pasos, aplicada en la jurisprudencia internacional para la delimitación del uso de excepciones y limitaciones determinadas por ley. Así, conforme a esta regla señalada en el artículo 21° de la Decisión 351 de la CAN, la posible excepción deberá cumplir con los siguientes requisitos: (i) que se trate de un caso especial, (ii) que no atente contra la normal explotación de la obra, y (iii) que no se perjudiquen los intereses legítimos del titular. Para determinar su cumplimiento, se hará referencia al Proceso 248IP-2014 efectuado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, donde se aplicó este criterio para resolver el caso APSAV vs. El Comercio, el cual está referido a obras plásticas.

La apropiación artística que se pretende regular sí cumple con los tres requisitos. Primero, tenemos que se trata de un caso especial, donde solo se exceptuaría la apropiación artística para la creación de obras plásticas y no la apropiación en otros tipos de obra, tratándose de un campo limitado de aplicación. Así, como se señala en el fundamento 60 de la sentencia, se estaría garantizando “un grado suficiente de certidumbre jurídica” (TJCA, p. 16). Esto es debido a que la práctica apropiacionista es más frecuente en este mercado, y extenderlo a otros ámbitos podría desnaturalizar su propósito en perjuicio de los creadores de obras originarias.

Segundo, no se estaría atentando contra la normal explotación de la obra, lo cual implica que no entre en competencia económica con la forma en que los titulares obtienen un valor económico de su derecho (OMC, en TJCA, p. 18). La apropiación artística, además de ser una práctica frecuente en el mercado de las artes visuales, es un incentivo que da a conocer la obra en la cual se basó el artista apropiacionista para su creación, fomentando el mercado del autor originario y sin privarlo de utilidades comerciales. Es evidente que el artista tendría que colocar el nombre del autor de la obra originaria a fin de no afectar su normal explotación.

Por último, con la excepción propuesta no se estarían perjudicando los intereses legítimos del titular pues, hallándose dentro de los límites de lo razonable, es proporcional que solo algunos casos de obras apropiacionistas se exceptúen. Así, la excepción o limitación al derecho de autor solo será de aquellos casos de apropiación artística en donde se realice una transformación tal que no implique riesgo de confusión con la obra originaria, siendo la obra derivada o apropiacionista necesariamente una obra plástica. En este orden de ideas, se deberán sancionar las apropiaciones que constituyen una mera reproducción de la obra sin modificaciones, así como las transformaciones que impliquen un riesgo de confusión con la obra originaria o su autor. Por lo tanto, las obras apropiacionistas requerirían de un rasgo diferenciador que constituya dicha obra como una transformación.

¿Cómo establecer su posible regulación como excepción en el sistema jurídico peruano? La regulación que presenta actualmente la parodia es la más adecuada para establecer la excepción a la apropiación artística, ya que ambas suponen transformaciones que no pretenden confundirse con la obra originaria, sino expresar una opinión sobre esta. Asimismo, la regulación de la parodia por el artículo 49° genera la necesidad de regular también la apropiación artística bajo los mismos parámetros, no solo porque ambos supuestos pueden protegerse por la libertad de expresión, sino porque realizar un trato diferente a la parodia y a la apropiación artística supone un trato diferenciado a las ideas que se pretenden expresar. El carácter jocoso o la simple mención a una obra ajena son cuestiones que no deben ser materia de discusión al hablar de derechos de autor, si en ambos supuestos las formas de expresión no generan confusión ni perjudican en demasía a otros autores.

Así, dada la pertinencia de su regulación, se requiere modificar la redacción del artículo 49° en los siguientes términos:

Artículo 49.- No será considerada transformación que exija autorización del autor la parodia **o apropiación artística, en este último caso para la creación de obras plásticas**, de una obra divulgada mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor.

Merece atención destacar que el requisito de remuneración al autor originario por el uso convierte esta limitación en imperfecta, en la medida que la necesidad de realizar un pago por el ejercicio de

la libertad de expresión supone un limitante indirecto a su ejercicio. En consecuencia, somos de la idea de que es más adecuado eliminar este requisito para realizar tanto la parodia como la apropiación artística.

Conclusiones y reflexiones finales

La protección de obras plásticas por el derecho de autor peruano requiere un análisis de originalidad subjetiva, es decir, como impronta de la personalidad, sin que sea necesario analizar el mérito que tiene la obra. Aunque una obra ingrese al dominio público, la protección de la autoría y la integridad de la obra son perpetuos, por lo que toda apropiación artística debe amparar estos derechos. Si bien las ideas no se protegen por el derecho de autor, la expresión de estas ideas está garantizada por un derecho constitucional.

El arte apropiacionista es una práctica consistente en el uso de obras ajenas y su recontextualización para crear una obra nueva, independientemente de la autorización que se tenga del primer autor para hacerlo. Surge en el arte contemporáneo con la intención de cuestionar la importancia que se le da a la originalidad y la autoría en el arte. La apropiación “imitadora” es la que puede generar mayor controversia jurídica y, pese a ello, sigue mostrándose en la actualidad peruana y mundial.

Si bien es posible que la apropiación artística, en ciertos casos, no vulnere derechos morales de autor, es inevitable la afectación a los derechos patrimoniales de sus titulares. La apropiación artística realiza de modo inevitable una reproducción o, de modificarse sustancialmente, una transformación de la obra originaria, para lo cual se requiere una autorización que no siempre está en la creación de estas obras. Esta regulación no se adapta a la realidad artística, razón por la cual debe ser modificada.

Para la regulación de la apropiación artística en el sistema cerrado de excepciones y limitaciones, no se podrá aplicar la doctrina del *fair use*, ni tampoco se puede entender la apropiación como un uso del derecho de cita o una parodia. En consecuencia, para su adaptación a la realidad artística, se requiere de una excepción taxativa que posibilite la transformación en casos de apropiación artística al realizar obras plásticas, respetando siempre lo establecido en la Regla de los Tres Pasos.

La utilidad de la regulación de la apropiación artística se demuestra no solo en la habitualidad con



que se realizan este tipo de creaciones en el mundo del arte, sino también en la necesidad de proteger la libertad de expresión artística. De este modo, otorgar desde el derecho de autor un trato diferenciado a la parodia y a la apropiación artística vulneraría este derecho, toda vez que la protección de obras plásticas no reside en las ideas transmitidas, sino solo en la forma de expresión de estas ideas. El amparo de la apropiación artística solo será admisible si no constituye un uso abusivo de la excepción, de lo contrario, se afectaría lo señalado en la Regla de los Tres Pasos.

Referencias bibliográficas

- Corona, L. (2008). *Estrategias de la posmodernidad: apropiacionismo y pastiche, experiencia creativa en el campo del ensamblaje* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México] . <https://repositorio.unam.mx/contenidos/93554>
- Danto, A. (1999). Introducción: moderno, posmoderno y contemporáneo . En *Después del fin del arte*, (pp. 25-41). Barcelona.
- De la Parra, E. (2015). *Derechos Humanos y derechos de autor. Las restricciones al derecho de explotación (2.da. ed.)*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Furió, D. (2014). *Apropiacionismo de imágenes: Found footage*. Departamento de Escultura de la Universitat Politècnica de Valencia <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/37019/APROPIACIONISMO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Guerrero, M. (2021). El poder se nutre de dogmas. El apropiacionismo en la obra de Herman Braun-Vega. *Letras (Lima)*, 92 (135), 177-190. <https://doi.org/10.30920/letras.92.135.13>
- Guzmán, D. (1 de diciembre de 2014). *El Derecho de Cita y la apropiación artística* . Universidad Externado de Colombia. <https://propintel.ux-ternado.edu.co/el-derechode-cita-y-la-apropiacion-artistica/>
- Guzmán, D. (2018). *Derecho del arte. El derecho de autor en el arte contemporáneo y el mercado del arte*. Universidad Externado de Colombia.
- Indecopi. (2012). *Derecho de Autor. Guía informativa. Una herramienta al servicio de los creadores*. <https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/4268>
- Landa, C. (2017). *Los derechos fundamentales* (Vol. 2). Fondo Editorial PUCP. <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/170363/Los%20derechos%20fundamentales.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Lipszyc, D. (2017). *Derecho de autor y derechos conexos* (1.a ed.). Cerlalc. <https://play.google.com/books/reader?id=qd30DwAAQBAJ&pg=GBS.PT2&hl=es>
- López, E. (2020). La autoría y la apropiación en la creación del siglo XXI . *Revista SOBRE*, 6, 15-24.
- Maraví, A. (2010). Breves apuntes sobre el problema de definir la originalidad en el derecho de autor. *Cuaderno de Trabajo N° 16 del Departamento Académico de Derecho de la PUCP*. <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/46738>
- Marciani, B y Solórzano, R. (2004). La libertad de expresión y la parodia en el derecho a la propiedad intelectual. *Derecho PUCP*, (57) , 263-285. <https://doi.org/10.18800/derechopucp.200401.014>
- Ortega, J. (2000). *Obra plástica y Derechos de Autor*. Editorial Reus S.A.
- Otero, J. (2008). La originalidad de las obras plásticas y las nuevas tecnologías . *Revista jurídica del Perú*, (86), 401-418.
- Panozzo, A. (2015). LiMAC, la apropiación como práctica contemporánea . *European Review of Artistic Studies*, 6(2), 41-53. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5587380>
- Peggy Guggenheim Collection. *Andy Warhol. Flowers*. <https://www.guggenheimvenice.it/en/art/works/flowers/>
- Ramírez, J. (2015). *El 'Caso Troya'; Legalidad de la obra arte apropiacionista* [Trabajo de Grado, Universidad de los Andes]. <https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/18639/u722617.pdf?sequence=1>

Sánchez, M y Garrido-Román, M. (2017). Copias de copias: la apropiación de la apropiación en Arte Contemporáneo. *Observar*, 2 (11), 203-217. https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/53576/OBSERVAR%202017_2.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Solórzano, R. (2015). En torno al derecho moral del autor a la integridad de su obra: reflexiones a propósito del daño efectuado a los murales en el Centro de Lima. *Derecho PUCP*, (74), 97-112. <https://doi.org/10.18800/derechopucp.201501.003>

Sòria, E. (2021). Arte Contemporáneo y Derechos de Autor [Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona]. <https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/671698/esp1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Valicenti, E. A. (2015). La libertad de expresión artística como derecho fundamental. *Lecciones y Ensayos*, (94), 133-164.

<http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/94/la-libertad-de-expresionartistica-como-derecho-fundamental.pdf>

Jurisprudencia:

Indecopi. (1999). Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI.

Indecopi. (2010). Resolución N° 0760-2010/TPI-INDECOPI.

Indecopi. (2018). Resolución N° 614-2018/CDA-INDECOPI.

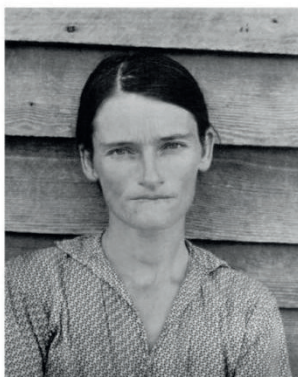
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 248-IP-2014; 5 de noviembre de 2015.

United States Court of Appeals. Roger v. Koons, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992).

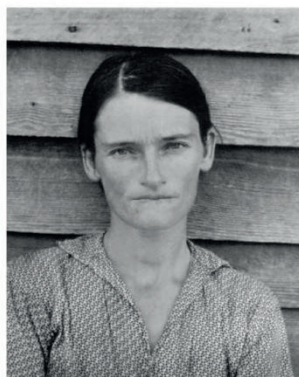
United States Court of Appeals. Blanch v. Koons, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006).

ANEXOS DE IMÁGENES

Anexo 1:



Walker Evans
Alabama Tenant Farmer Wife, 1936
Gelatin silver print



Sherrie Levine
After Walker Evans 1981

Extraído de: <http://arts.reursos.uoc.edu/projecte2/es/after-walker-evans/>



Anexo 2:



Extraído de: <https://nazmiyalantiquerugs.com/blog/andy-warhol-flowers-patriciacaufield-hibiscus-blossoms/>

Anexo 3:



Portada de El Correo de la UNESCO (1951), a la derecha. Interpretación artística de Fernando Bryce (2015), a la izquierda.

Extraído de: <https://es.unesco.org/courier/2018-4/fernando-bryce-inspiracion-historia> **Anexos 5 y 6:**



Extraído de: <https://enlima.pe/blog/herman-braun-vega-vida-y-expresion-de-un-artistadel-mestizaje>
Extraído de: <https://historia-arte.com/obras/la-danza-de-matisse>

El Procedimiento Administrativo Sancionador a los Intermediarios de Publicidad que funcionan como Pediatras

Administrative Sanctioning Procedure for Advertising Intermediaries who work as Pediatricians

— Mg. Colin Fernández Méndez* —

Resumen

Este trabajo busca proteger la vida e integridad de los neonatos frente a un mercado que antepone intereses comerciales. Un caso clave es la promoción de sucedáneos de la leche materna, donde la influencia de los pediatras ha sido distorsionada por publicidad encubierta, favoreciendo marcas sobre la salud infantil. Se propone regular su papel en la promoción de fórmulas infantiles. Para fortalecer el análisis, se estudiará el derecho comparado, centrándose en Uruguay, país con similitudes normativas con Perú. Esto permitirá evaluar cómo se ha abordado el problema en otros contextos y qué medidas pueden adoptarse para mejorar la protección de los neonatos.

Palabras clave

Procedimiento Administrativo Sancionador, Publicidad, Pediatras, Sucédáneos de la leche materna, Formulas Infantiles, Intermediarios de Publicidad.

Abstract

This study seeks to protect newborns' lives and integrity from a market that prioritizes commercial interests. A key issue is the promotion of breast milk substitutes, where pediatricians' influence has been distorted by covert advertising, favoring brands over infant health. Regulating their role in formula promotion is essential. To strengthen the analysis, a comparative law approach will be taken, focusing on Uruguay, a country with legal similarities to Peru. This will help assess how the issue has been addressed elsewhere and what measures can be adopted to better protect newborns.

Keywords

Administrative Sanctioning Procedure, Advertising, Pediatricians, Breast milk substitutes, Infant Formulas, Advertising Intermediaries.

* **Colin Fernández Méndez** es Abogado, Magíster en Derecho Civil Empresarial y especialista en Derecho Administrativo, Farmacéutico y Propiedad Intelectual. Ha realizado estudios en la UBA, Salamanca y UPCH, con pasantías en INDECOPI y UDESA. Es docente y miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia.

“En el marco del procedimiento administrativo sancionador, para que la denuncia llegue a ser prueba, es preciso que los datos que incorpore hayan sido percibidos real, objetiva y directamente por el funcionario competente”

Código Buenas Prácticas Administrativas,
Síndic de Greuges de Catalunya. 2009 p. 19.

1. Introducción

Este humilde trabajo de indagación académica, en definición, releva la enorme necesidad de estructurar una figura, que el autor ha denominado “intermediador publicitario o de publicidad”, a una persona, de *aggiornada* intercesión entre el anunciante de la marca del producto promocionado o del servicio publicitado frente el consumidor o usuario, que tiene el propósito de llevar su publicidad delante del consumidor final, muchas veces con una tesitura sutil, escondido detrás de un cargo, o posición de ascendencia o influencia, que podría ser muy bien tomado de modo ingenuo o encubierta, ocultando, por otro lado, verdaderas y subalternas intenciones e intereses de lucro empresarial.

Las prescripciones que emiten los profesionales de la salud, en el que prescriben también denominada s fórmulas infantiles, subyace ocultamente una industria, que en su pretensión de alcanzar a su público objetivo no cercena sus acciones en premunirse de las formas más inimaginables, a fin de inducir a la compra, las decisiones en interpósita persona, ya que estas decisiones son realizadas por los adultos en representación de los más pequeños y vulnerables consumidores, millones de bebés que vienen a este mundo cada segundo. Por subsiguiente, no es ajeno tampoco decir que esta hazaña realizada por la industria de los sucedáneos de la leche materna, o también llamada como fórmulas infantiles, tiene por objeto enlazar su objetivo exclusivamente a las puérperas que finalmente, se verán inducidas a ocultar su pezón por el biberón.

Tal como reza el popular dicho popular: “En arca abierta hasta la más justo peca”. Pues la credibilidad casi religiosa que el paciente prodiga a su médico, en sus recomendaciones o prescripciones que brinda, es frecuentemente de forma gratuita, y es precisamente de esto que suelen aprovecharse los pediatras, más concretamente, a la hora de inducir a la compra de un producto dirigido, sin recibir como algún tipo de límite, ningún tipo de objeción por parte del mismo paciente.

Sin embargo, resulta sorprendente que en el Perú no se encuentre regulada sanción administrativa

alguna para aquel profesional de la salud que fungiendo de promotor de publicidad de las marcas de los sucedáneos de la leche materna induzca a sus pacientes a la compra de estos productos, cuando es asaz repetido el enorme despliegue que hacen la industria de fórmulas infantiles por medio de sus visitantes médicos.

2. La Trascendencia De La Tipificación Dentro De Un Procedimiento Administrativo Sancionador

La Administración Pública debe ejercer la potestad sancionadora en el marco de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico para evitar la arbitrariedad de los poderes públicos (Código Buenas Prácticas Administrativas, Síndic de Greuges de Catalunya. 2009 p. 18). La compatibilidad de un procedimiento administrativo sancionador con el dictado de medidas correctivas, se torna en incontestable, más aún cuando éstas sean 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, conforme lo estatuye el artículo 251 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado con decreto supremo 004-2019-JUS.

Empero esta compatibilidad entre las medidas correctivas, que son gestadas, con el procedimiento administrativo sancionador no podrá recibir un parto inicial legítimo ni legal sin antes ser tipificados; es decir, subsumido tal conducta como inconducta en una norma con rango de ley. Pues, es menester que las conductas tengan su detalle inequívoco en lo *scripta* de la ley, eliminando la deliciosa ambigüedad de la cual suelen aprovecharse al amparo de la denominada discrecionalidad administrativa deformándola en una arbitrariedad discreta y nociva usada muy hábilmente por la misma Administración para legitimar sus excesos y los abusos de su facultad sancionadora.

Las medidas correctivas, se dan con previa determinación de la responsabilidad, pero esta también tienen que estar tipificadas, dado que es una consecuencia directa de la responsabilidad que asume el sancionado, y este espiral legal, no puede terminar en una resonancia a capricho de la Administración; por el contrario, tal como dice la misma norma precitada en su numeral 1 lo especifica: “*Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionali-*



dad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto”.

Todo esto porque por medio de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén señaladas anteladamente en una norma, dado que la discrecionalidad de la Administración tiene precisamente una sola limitación, y es el marco jurídico, emblemática por una norma con rango de ley o según corresponda también reglamentaria.

Es necesario precisar la distinción que existe entre el principio de legalidad y el principio de tipicidad. El primero, en sentido estricto, debe ser entendido como la reserva de ley, de modo que hace referencia al continente, mientras que el de tipicidad define el contenido. Esto último no supone que el principio de tipicidad agota su fundamento en el de legalidad, sino que, por el contrario, dicho principio se traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. (Ministerio de Justicia, Guía práctica sobre el procedimiento Administrativo Sancionador, p. 17).

La degradación de la debida aplicación de los principios- legalidad y tipicidad- que se está viendo en algunos procedimientos administrativos sancionadores, solo puede ser revertido mediante la elaboración de normas que no dejen margen a interpretaciones antojatizas ni oportunistas por parte de la Administración, que no dejen tampoco al administrado en un desamparo o indefensión parecida, visto las diferentes leyes que son promulgadas sin los parámetros exigidos de *desambiguación*, y de un alto nivel de expresividad; y nos atreveríamos también por qué no, a decir de textualidad, que revista un acto comunicativo en su sentido más pleno de transmisibilidad de su *ratio legis*.

La ratio legis, tomada también como el espíritu de la ley, un término muy relativizado hoy en día a la hora de inmotivar resoluciones, y usado muchas veces para compensar dicha falencia, obviando un razonamiento más puro de derecho, para reemplazarle por un exceso del margen de arbitrariedad que le otorgar la ley al funcionario público que sanciona, basándose en criterios de pura arbitrariedad negativa.

Debemos ratificar que, dentro de un procedimiento administrativo sancionador, la tipificación es tanto relevante, no solo a nivel de determinar la

infracción como tal, sino además a nivel consecuencial, a fin de reducir al máximo el riesgo de lo que en doctrina se conoce como la arbitrariedad negativa.

“La raíz de ambas acepciones es la misma. No obstante, la utilización del término arbitrio, o de la expresión libre arbitrio al modo agustiniano o luterano, tiene un matiz que podemos calificar de positivo; mientras que, por el contrario, la arbitrariedad sugiere generalmente algo negativo, como una conducta antijurídica. Sin embargo, autores como Goldschmidt o Ihering hablaron de la posibilidad de concebir la arbitrariedad desde lo que llamaban «el buen sentido» identificándola con el libre albedrío. Desde su punto de vista, la arbitrariedad tomada en este sentido, junto con la autonomía, representa la voluntad funcionando libremente de acuerdo con la ley. Sin embargo, creo que esta acepción se refiere más al término arbitrio que al término arbitrariedad, que es el que ahora interesa. La arbitrariedad supone siempre, como ya hemos visto, una conducta contraria a derecho y por lo tanto negativa desde nuestro punto de vista”. (Otero, 1995, p. 395)

Una arbitrariedad positiva, está básicamente representada por el criterio que cada funcionario de la administración posee, a la hora de tomar una decisión, inclusive de aplicar la norma más pertinente, que, aunque dicha disquisición no lo hiciere necesariamente de mala fe, es menester allí corroborar la importancia que tiene la pluralidad de instancia, para demostrar que dicha elección que hiciere el inferior, a su arbitrio o criterio, fue la correcta o la no indicada.

Por otro lado, no se prescinde a su vez de otorgar a la arbitrariedad de una tesitura negativa que sea la que transgrede la ley, a cambio de la satisfacción del capricho, o mero arbitrio que tiene el funcionario, que en este caso sí lo hizo sin tener en cuenta lo confinado por ley. Esto a su vez, si puede ser pasible de sanción, y de más notoria revocación por el superior, a la hora incluso de deducir su nulidad. Muy contrario a la arbitrariedad positiva, que no está expuesta un reproche de índole punitivo.

Es por eso mismo, que la finalidad más excelsa del derecho es de limitar al máximo la arbitrariedad negativa, entregando los mecanismos que una vez excedido, se pueda a posteriori volver a autorregular, al estilo de una entropía negativa, dentro de un sistema jurídico que tiende autocompensar sus propias falencias.

3. La falta de Regulación en el Perú de la Intermediación de Publicidad en las Fórmulas Infantiles

En el artículo 59º literal d) de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, aprobado por Decreto Legislativo N° 1044, define legalmente a la publicidad, como “a toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte, y objetivamente apta o dirigida a promover, directa o indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio de su actividad comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad de concurrencia, promoviendo la contratación o la realización de transacciones para satisfacer sus intereses empresariales”.

Indudablemente, los intereses empresariales son canalizados por sus instrumentos, siendo uno de ellos los canales más comunes de publicidad, pero ahora también por los medios tecnológicos más desconocidos, sin perjuicio de otros medios que van más allá de la utilización de los medios convencionales, así como la sutileza de convertir a un profesional de la salud en posición de un publicista encubierto, pero apoyado en su poder de influencia, sin ser reconocido un poderoso *influencer* sobre el tema, es decir una persona del quien menos se podría esperar que caiga a publicitar algo abiertamente, y es precisamente eso lo que le convierte a ese profesional en alguien más poderoso, así como al mismo tiempo, como aquel más atractivo para las industrias de fórmulas infantiles.

En ese objetivo de alcanzar a un público objetivo deseoso por llegar al producto o servicio publicitado, como parte del uso de aquellos instrumentos o armas del marketing publicitario, las industrias de fórmulas infantiles son limitadas solamente por las reglas previstas en el ámbito de la competencia desleal y del derecho del consumidor, pero que de ninguna manera estos dos cercos infranqueables, ofrecen correctores a conductas de intermediación publicitaria. Lo cual le hace recrear un terreno fértil que no ha sido todavía explorada, y por ende tampoco ordenado por un marco legal efectivo y eficiente, que cumpla la misión de acortar la brecha que hoy sigue manteniendo una impunidad y excesos.

Lo que sí está regulado son los Actos de engaño directos, más no indirectos realizados por un intermediario, estatuidos en el inciso 8.1 del artículo 8º de la misma Ley de Represión de la Competencia

Desleal:

(...) realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial.

A la mención de lo precedente, la resolución del Indecopi N° 001-2016-ILN CD1/INDECOPI, preceptuó el Engaño Por Inducción a Error, como “una modalidad recurrente de los actos de engaños”, que se sustenta “cuando las afirmaciones, siendo verdaderas, pueden llevar a un consumidor a considerar que los productos o servicios publicitados poseen determinadas características de las que en realidad carecen, lo cual depende de la forma en que son presentadas o de las imágenes que las acompañan”. Por eso mismo, un consumidor interpretará, en consonancia a lo difundido por el anuncio, que el producto o el servicio publicitado reviste de especiales características de las que en la realidad desfallece o carece. (Lineamiento sobre Competencia Desleal y Publicidad comercial Resolución N° 001-2016-ILN-CD1/INDECOPI, 2016, p. 8).

Los actos que han sido regulados buscan armar el rompecabeza legal conceptualizado hasta el momento como la que debe formar parte la publicidad engañosa, que vale decir hasta el momento no ha sido debidamente definida legalmente como tendría que haber sido desde su inicio, como fuente de fundamento propio.

Ante la ausencia de una definición legal, dotado por un cuerpo jurídico normativo nacional, es que nos vimos en la necesidad de recurrir a uno de los que más antiguamente viene definiéndolo, y es así que llegamos al artículo 2º de la Directiva 84/450/CEE, un marco legal, que fue aprobado el siglo pasado por la Comunidad Económica Europea y que, define taxativamente a la publicidad engañosa de forma más clarividente incluso que muchas normas más modernas: “aquella que de cualquier manera, incluida su presentación, induce a error o es susceptible de inducir a error a las personas a las cuales se dirige o alcanza (...)” (Barcia, 1999, p. 272).

Nuestra nación, continúa en una abierta política de



promoción de salud, que se condice con medidas de prevención con el fin de enfrentar las amenazas que plantea el complejo ámbito de la publicidad en los medicamentos, ante las cuales la Resolución Ministerial N° 366- 2017/MINSA, “señala que el Minsa emite el documento técnico “Lineamientos de Política de Promoción de la Salud en el Perú” en el marco de sus funciones rectoras, que son: formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, prevención de enfermedades, y recuperación y rehabilitación en salud” (Ministerio de Salud [MINSA], 2017).

En el concierto internacional, subsisten dos instrumentos de política en salud, insertas en la Declaración de Río 2011 y Helsinki, del año 2013, que promueven una propuesta y objetivos consistentes en actuaciones intersectoriales saludables y políticas públicas, como pilares centrales de la promoción de la salud. De acuerdo con el mismo documento técnico de los Lineamientos de Política de Promoción de la Salud en el Perú, señala a la Promoción de la Salud, como: “una importante y fundamental función de salud pública, y que forma parte de un área específica de realización de competencias y acciones del sistema de salud en su conjunto, con el fin de lograr la finalidad que persigue la salud pública, que no es nada menos que, conseguir equidad en salud, fortaleciendo las capacidades y habilidades que coadyuven a tener un mayor control de nuestra salud y logar por ende mejorarla, en el objetivo de llegar a un estado de bienestar pleno”. (Portal web, 2015, DIRESA lima promoción salud).

En los últimos 20 años se está encauzando la definición de promoción de salud en los países desarrollados, estructurándose esto como una consecución a la medicalización de la salud en los grupos humanos y de los denominados sistemas de salud. Ahora es relevante entender también los intereses empresariales que, impulsan a la industria farmacéutica, en su propósito de suministrar medicamentos con el fin de provocar grandes rentabilidades.

En eso, se pone como una condición insubsanable el tener presente, la ética publicitaria como canal comunicante de la filosofía dedicada a los asuntos de cuestiones morales. Esta palabra procede del “latín *ethicus*, y este del antiguo griego *ἠθικός* (*êthicos*), sucedido de *êthos*, que significa ‘carácter’ o ‘correspondiente al carácter’. Lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española de la Ética es que lo resume como “un conglomerado de normas de tipo moral que regulan la conducta de la persona, cualesquiera de los aspectos,

ámbitos o rubros de su vida se refiera”.

Los profesionales, empresarios y otras personas de distintos rubros confrontan entre sí cuestiones u objeciones éticas, relativas a la transmisión de información y la falsedad o el engaño. Por consiguiente, es relevante y acucioso al presente, definir lo referido al engaño, acopiando para esto, un diccionario de la lengua inglesa, muy utilizado dentro el comercio internacional. “The New Shorter Oxford English Dictionary demarca al engaño en originar que otras personas o entes obtengan creencias falsas”.

Según el profesor y filósofo de la Loyola University Chicago Thomas Carson, autor de extensos y reconocidos trabajos de investigación en torno a la Ética y la Moral, afirma la existencia de tres clases de engaño: “Siendo el primero denominado como « engaño defensivo», cuya finalidad es resguardar a otros o así mismo, de un grave daño o perjuicio, constituyendo esta clase de engaño a menudo como justificado en el ámbito moral”.

El Segundo, llamado engaño paternalista. Este implica una clase de engaño, recurrida a ésta con el fin de beneficiar a esta misma persona, siendo así controvertida en lo que concierne a su permisividad en la esfera moral de esta clase de engaño”. “Y estando como tercero, el engaño manipulador auto interesado. Siendo esta clase de engaño, dado con la finalidad de influenciar sobre el comportamiento de terceros y generando que estos decidan fundados bajo el convencimiento de una falsa información, los cuales decidirían de forma diferente si no fueran engañados. El engaño en las ventas y en la publicidad es de esta clase, y tiene como objetivo, influenciar en la toma de decisión del consumidor y generar que éstos adquieran productos que no hubieran obtenidos si previamente hubieran sido informados de manera correcta y libre de engaño. Esta clase de engaño, en la publicidad y las ventas, constituye un perjuicio en contra de los consumidores engañados, siendo por tanto considerados como incorrecto reprochados en la esfera ética o moral. (II foro de ética aplicada ETICA Y PUBLICIDAD, 2015, p. 18-19).

Es de esta manera, que es deber de las denominadas políticas públicas, el garantizar la protección por parte del Estado los derechos de los consumidores, como parte más vulnerable en una relación de consumo, y en este caso, como objetivo claro de las publicidades, a través de lo que se conoce en doctrina pura como la acuñada como sustanciación previa, que no es nada más que la comprobación de que señala tal publicidad sobre dicho

producto.

Esta denominada sustanciación previa, se entiende como la demostración previa que está a cargo de los mismos anunciantes, que por medio de medios probatorios adecuados o idóneos, de sus afirmaciones de carácter objetiva, difundidas por los diferentes medios de publicidad, dado que esta demostración previa de aseveraciones por parte de los propios anunciantes tienen una naturaleza de sustento, verificando sobre los atributos que se dice del producto o servicio promocionado y cumplirán un fin determinado, que será ofrecerse como fundamento de la acción de decidir por los productos anunciados, tomado por los consumidores. (Lineamientos sobre competencia desleal y publicidad comercial - Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, 2001, p. 46).

Conforme el estudio *Don't Push it*, publicado el año 2018 por *Save the Children –ONG–*, las seis más importantes compañías que expenden fórmulas infantiles de todas las latitudes del planeta, las que son o están Abbott, Mead Johnson y Nestlé-marcas, las cuales también se comercializan en el Perú-, gastan 5.600 millones de euros cada año por actividad publicitaria. Deducible en 40 euros por cada neonato en el mundo. Esto se puede muy bien contrastar en resabidos anuncios publicitarios con frases como “Es tiempo de que tu pequeño esté más protegido que nunca” o “Dale Enfagrow Premium, que le brinda los nutrientes necesarios para reforzar su sistema inmunológico”. Al respecto, María Ibarra, obstetra y consultora de la Red Peruana de Lactancia Materna (LactaRed) advierte, ante el Portal digital de investigación Ojo Público (2020), que esta desinformación está propiciando nuevas generaciones de niños y niñas propensos a alergias y enfermedades infecciosas.

Hemos visto que las empresas están promocionando los componentes de inmunidad de sus fórmulas infantiles, pero ninguna de estas se compara en propiedades nutricionales e inmunológicas a la leche materna, sin contar con vínculo emocional que necesita el niño al lactar. Por eso se recomienda la leche materna hasta los dos años, pero se considera prioritario en los primeros seis meses de vida, expresa Ibarra.

Según la compañía privada de inteligencia comercial Veritrade, “el mercado de fórmulas lácteas en nuestro país está encabezada por la corporación *Mead Johnson Nutrition*, empresa proveedora de la marca Enfamil, Enfagrow-productos de fórmulas infantiles para bebés recién nacidos y niños mayores de 2 años-, que representa el 39% de todas las

fórmulas lácteas que ingresaron a nuestro país, de acuerdo al análisis que se realizó entre enero del 2012 y marzo del 2020, se invirtieron un total por lata lata llegada a nuestro territorio, para luego ser destinada a su venta, un total de US\$199 millones, provenientes de su filial en México.

Después más abajo en el cuadro publicado por el portal Ojo Público, encontramos la leche infantil en polvo Similac, de la empresa farmacéutica Abbott, con un 19 %, haciendo un total de gasto, por cada lata ingresada para su comercialización, ascendente a US\$ 97 millones. Luego se observa a BabyLac, del grupo, procedente de los Países Bajos, Ausnutria Hyproca, cuya inversión se calcula en más de US\$ 66,9 millones. Para finalmente resaltar a la conocida empresa Nestlé, en sus líneas NAN y Nido, y como titular de la marca S-26, llegando a una inversión de US\$ 53 millones.

Es sin duda una posición ventajosa, por parte de la empresa de fórmulas lácteas, en similitud a la ventaja que le garantiza la asimetría informativa al proveedor de un producto frente al consumidor, a quien también busca inducir en comprarle amparándose en una burda omisión de información, la más relevante, que adrede prefiere obviar, porque de lo contrario el usuario al apercebirse simplemente no accederá a su compra. En este caso la ventaja gravitante del intermediador de publicidad reposa en su grado de influencia que desde luego tiene consciencia de contar sobre su público objetivo, quien reconoce y lo acepta mediante un principio de autoridad, en este caso muy manoseado, en el que no suele darse espacio a ningún tipo de cuestionamientos, por considerarlo, una herejía, imposible de consentir frente a la infalible palabra vertida por el omnímodo galeno, en sazón de considerar semejante acto hasta en una especie de sacrilegio”.

Ante esto la resolución N° 3243-2012/SDC-IN-DECOPI, del Indecopi, nos puede dar algunas luces sobre nuestra teoría, y es que declaró la nulidad de la Resolución s/n que imputó a Abbot Laboratorios S.A. una presunta violación al principio de legalidad publicitario previsto en el artículo 17° de la Ley de Represión de la Competencia Desleal – Decreto Legislativo 1044, vigente hasta hoy, por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39° del Reglamento de Alimentación Infantil- Decreto Supremo 009-2006.

Artículo 17.- Actos contra el principio de legalidad. -

“17.1.- Consisten en la difusión de publicidad



que no respete las normas imperativas del ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad publicitaria”.

“17.2.- Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento de cualquier disposición sectorial que regule la realización de la actividad publicitaria respecto de su contenido, difusión o alcance”.

“17.3.- En particular, en publicidad constituyen actos contra el principio de legalidad los siguientes: a) Omitir la advertencia a los consumidores sobre los principales riesgos que implica el uso o consumo de productos peligrosos anunciados; b) Omitir la presentación del precio total de un bien o servicio sin incluir los tributos aplicables y todo cargo adicional indispensable para su adquisición, cuando el precio es anunciado; c) Omitir el equivalente del precio en moneda nacional en caracteres idénticos y de tamaño equivalente a los que presenten el precio de un bien o servicio en moneda extranjera, cuando éste es anunciado; d) Omitir en aquellos anuncios que ofrezcan directamente, presentando tasas de interés, la realización de operaciones financieras pasivas o activas, la consignación de la tasa de interés efectiva anual aplicable y del monto y detalle de cualquier cargo adicional aplicable; e) Omitir en aquellos anuncios que ofrezcan directamente productos con precios de venta al crédito, la consignación del importe de la cuota inicial si es aplicable al caso, del monto total de los intereses, de la tasa de interés efectiva anual aplicable al producto anunciado y del monto y detalle de cualquier cargo adicional aplicables; f) Omitir, en cada uno de los anuncios que difundan publicidad de promociones de ventas, la indicación clara de su duración y la cantidad mínima de unidades disponibles de productos ofrecidos; y, g) Omitir en el caso de anuncios de servicios telefónicos de valor añadido la indicación clara del destino de la llamada, la tarifa y el horario en que dicha tarifa es aplicable.

En el caso de los literales d) y e), los anunciantes deben consignar en el anuncio de que se trate, según corresponda, la tasa de costo efectivo anual aplicable a: i) la operación financiera activa si ésta ha sido anunciada bajo sistema de cuotas, utilizando un ejemplo explicativo; o, ii) la venta al crédito anunciada. Asimismo, deberán consignar el número de cuotas o pagos a realizar y su periodicidad si ello fuera aplicable al caso. Los anunciantes, sin embargo, podrán poner a disposición de los consumidores a los que se dirige el anuncio la información complementaria indicada en este párrafo me-

diante un servicio gratuito de fácil acceso que les permita informarse, de manera pronta y suficiente. En los anuncios debe indicarse clara y expresamente la existencia de esta información y las referencias de localización de dicho servicio”.

Artículo 39.- De los límites en la información al personal de salud

La información que los fabricantes y los distribuidores faciliten al personal de salud de los establecimientos públicos y privados, responsables de la atención a la madre y la niña al niño, sobre los productos comprendidos en el presente Reglamento, se limitará a los datos científicos comprobados por la Medicina basada en evidencias y no podrán afirmar, ni suscitaran la creencia que la alimentación con biberón es equivalente a superior a la lactancia materna.

Y en el considerando 14 se hace una discriminación, que a juicio del autor parece ser más confuso que diáfano, sobre enunciados de publicidad a cerca de los mal denominados sucedáneos de la leche materna, apreciada según el órgano resolutor, en el artículo 39° del Reglamento de Alimentación Infantil que *“regula un supuesto de información que no canaliza por vía publicitaria”*. Es coherente pues, aclarar un punto que hasta ahora la legislación no puede realizar. Una adecuada discriminación de concepto, y es que hasta el corriente no existe siquiera dentro de nuestra copiosa legislación, definición legal en absoluto sobre publicidad engañosa, ni dentro del ámbito de la competencia desleal, como tampoco dentro de la rama del derecho del consumidor, respaldada en su ley 29571, norma que aprueba el célebre código de protección y defensa del consumidor. Muy distinta a la legislación de otros países, en donde sí se ha logrado abordar este tema mediante una firme determinación de política pública, que fue desfogado en su respectiva legislación.

En el Perú, la ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, en su artículo 39°, establece que solo pueden ser objeto de publicidad, los productos farmacéuticos que cuentan con registro sanitario del país y estén autorizados para su venta *“sin receta médica”*, siempre que no contenga exageraciones ni otras imprecisiones sobre sus propiedades que induzcan a error a los consumidores. Es decir sin darse cuenta el legislador pone un manto de impunidad, además de un margen amplísimos de actuación sobre los médicos y en general sobre todos los profesionales de la salud, que se encuentren facultados de prescri-

bir a sus anchas todos los medicamentos y demás productos que deseen, a fin de que inclusive, no deban ser objetos en caso ellos mismos incurran en imprecisiones y exageraciones de las que no están ajenos, a la hora de fungir como intermediarios de publicidad de aquellos laboratorios que los contratan subrepticamente, sin ser su propias recetas médicas expuestas como anuncio publicitario.

En este caso digamos es una publicidad no solo engañosa, sino antiética, visto que es realizada por un actor que al hacerla estaría infringiendo por partida doble. Sin embargo, fueron estos precitados argumentos que a través de una enturbiada y desprolija lectura de dispositivos legales, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi sustentó la nulidad de la sanción que en primera instancia se habría impuesto sobre abbot, ya que atendiendo la postura de la denunciada compañía, “el 23 de noviembre de 2011, el material “Un avance en fórmulas nunca visto” fue repartido a sus representantes médicos durante los 6 (seis) primeros meses del año 2010, quienes a su vez lo entregaron a profesionales de la salud y a algunos químicos farmacéuticos”. Siendo así indiferentes a la realidad de que en efectos podrían inducir a error a los consumidores mediante estos mismos folletos.

El Indecopi, resolvió de acuerdo con el artículo 39° del Reglamento de Alimentación infantil, en el sentido de que la responsabilidad de Abbot, de no secretar un material que induzca a pensar en una similitud entre la leche materna con su fórmula infantil Similac, no era correspondiente a la de un deber de tesitura publicitaria, más bien solamente informativo y es por consiguiente, al que competía al Ministerio de Salud, su evaluación y determinación de una presunta sanción, y por tanto Indecopi quedaba fuera de competencia, al no ser considerada por ende una publicidad de índole o carácter comercial.

Al respecto, se tiene que concluir que definitivamente esto deja en perfecta indefensión al consumidor, pues el artículo 13° de la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor señala lo siguiente:

La protección del consumidor frente a la publicidad tiene por finalidad proteger a los consumidores de la asimetría informativa en la que se encuentran y de la publicidad engañosa o falsa que de cualquier manera, incluida la presentación o en su caso por omisión de información relevante, induzcan o puedan inducirlos a error sobre el origen, la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios, limitaciones o condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o que los induzcan a error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial.

No obstante, existe una cobertura legal negativa, que favorece a un manto de impunidad ante la ausencia de un marco normativo que ponga límites legítimos y necesarios a todo poder depositado en cada persona, en este caso en los conocidos profesionales de la salud, que en definición desempeñan como intermediarios publicitarios, a través de una prescripción médica, que podría ser oral o por escrito, con la cual utilizándolo como una amar poderosa, pretenden intencionalmente a promover o inducir a error a los consumidores desprotegidos, pero vulnerables en condición de pacientes, sujetos y en posición de sentirse incapaces de cuestionar sus sugerencias médicas, ni demás conceptos sobre los relacionados incluso a otros temas.



4. Contraste de Análisis Comparado con el contexto uruguayo

"Jurisprudencia comparada"	
Lugar del Fallo	República Oriental del Uruguay
Materia	Publicidad Engañosa
Contenido del Análisis normativo de la sentencia, como aporte a nuestro ordenamiento jurídico	"Que, el artículo 24 de la Ley 17.250 define a la publicidad engañosa, relativa a los bienes y servicios destinados al consumo, como "cualquier modalidad de información o comunicación contenida en mensajes publicitarios que sea entera o parcialmente falsa, o de cualquier otro modo, incluso por omisión de datos esenciales, sea capaz de inducir a error al consumidor respecto a la naturaleza, cantidad, origen, precio, respecto de los productos o servicios".
Subsunción de la infracción	"incurrió en publicidad engañosa al incorporar información parcialmente falsa en su publicidad y oferta de productos y servicios en página web y reiteró en términos semejantes en formulario de adhesión y en documento expedido en violación de los artículos 17 y 24 de la Ley 17.250, la que por aplicación del artículo 14 de la misma integró el "contrato del consumidor" agonista";
Artículos 14° y 17° de la Ley 17.250 - Ley de Relaciones de Consumo. Defensa del Consumidor	<u>Artículo 14</u> "Toda información, aun la proporcionada en avisos publicitarios, difundida por cualquier forma o medio de comunicación, obliga al oferente que ordenó su difusión y a todo aquel que la utilice, e integra el contrato que se celebre con el consumidor". <u>Artículo 17</u> "La oferta de productos debe brindar información clara y fácilmente legible sobre sus características, naturaleza, cantidad, calidad -en los términos y oportunidades que correspondan-, composición, garantía, origen del producto, el precio de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, los datos necesarios para la correcta conservación y utilización del producto y, según corresponda, el plazo de validez y los riesgos que presente para la salud y seguridad de los consumidores. La información consignada en este artículo se brindará conforme lo establezca la reglamentación respectiva. En lo que respecta al etiquetado-rotulado de productos, así como en relación a la necesidad de acompañar manuales de los productos y el contenido de éstos, se estará a lo que disponga la reglamentación".
FALLO DE LA SENTENCIA	"Confirmase la sentencia definitiva de primera instancia nro. 98 del 9/XII/2019, excepto en cuanto desestimó la pretensión de condena a indemnizar daño emergente por gastos médicos, la que se ampara.- En su mérito, asimismo, condénase a la parte demandada a pagar a la parte actora la suma de \$ 5.000 (pesos cinco mil) por dicho concepto con actualización desde el 28/VII/2017.- Las costas y costos por el orden causado.- Corríjase la carátula.- Notifíquese a las partes en el domicilio electrónico.- Oportunamente, devuélvase a la Sede de origen con las formalidades de estilo y con copia para el Sr. Juez a quo".-

1 Fallo emitido por el Tribunal Apelaciones Civil 2°T°, en el expediente N° 217/2020, sobre Agravio por atribución de responsabilidad civil por violación del deber de informar e incurrir en publicidad engañosa con condena al pago de indemnización por daños y perjuicios. - en contra de un consumidor víctima de publicidad engañosa.

“De lo observado precedentemente, nos releva dentro del marco jurídico de la república oriental del Uruguay, en su Ley de Relaciones de Consumo - Ley 17.250, en el artículo 14° : “Toda información, aun la proporcionada en avisos publicitarios, difundida por cualquier forma o medio de comunicación, obliga al oferente que ordenó su difusión y a todo aquel que la utilice, e integra el contrato que se celebre con el consumidor”.

Sin incurrir en una disquisición indebida, es menester alegar que la importancia de que la información transmitida sea o no propagada por difusión publicitaria, debe ser con el propósito de hallar responsabilidad, mediante la búsqueda de la verdad de los hechos, un indicador que no se aprecia en el advertido procedimiento administrativo sancionador ventilado en el Indecopi, previamente citada en el presente. Más por el contrario a la hora de hacer diferencias de forma ambigua, nuestro marco normativo no ofrece un camino a la sanción del responsable, al confundirlo en una información sobre el producto tan solo por ser ofrecido mediante un folleto, descartándola como una publicidad per se, al no encontrarse dentro de un anuncio publicitario convencional, otorgándole con ello el pretexto perfecto para excusarse de responsabilidad al presunto autor de su palmaria forma de publicidad de su producto.

5. Resultados

En consecuencia, también, es trascendental acopiar a este artículo las entrevistas reveladoras a 7 funcionarios del Indecopi, que fueron traslucidos en la tesis de investigación del autor (Fernández, 2020, pp.120-126), en el que se encontró una deficiencia de conocimiento experimental sobre lo que sigue ocurriendo en la realidad. Aunque estos funcionarios operan en distintas zonas del país, a lo largo de competencias territoriales a lo largo de las tres regiones naturales del país: la costa, sierra y selva, expresaron asombrosamente no haber resuelto controversias o denuncias sobre asuntos vinculados a intermediarios de publicidad, desempeñados por médicos o profesionales de la salud, y esto en coherencia, a la ausencia de un marco normativo, que garantice la sanción a los actos de engaño, perpetrado por un intermediario de publicidad, personificado por un galeno; solo éticamente censurado, más nada más.

Es sustantivo indicar que, existen una realidad inminente que no se puede oponer con la fuerza de una inadvertida indiferencia, aunque ignorada,

pero se manifiesta imponentemente por los autores Jessica D. Rothsteina, Laura E. Caulfielda , Elena T. Broaddus-Sheab , John Muschellic , Robert H. Gilmana,d , Peter J. Wincha (2020), en el que acreditaron con solvencia de que sí hay casos notables, aquí en nuestro país, encontrados, en el que están implicados directamente los profesionales de la salud, pertenecientes a la empresa privada como al sector público, quienes prescribían y sugerían a mujeres en estado puerperio, premunidos de su ascendencia como médicos y especialistas en alimentación de neonatos, y así ser más difícil percibir las intenciones subalternas de satisfacer ciertos intereses empresariales, y así direccionar las decisiones de compras de sus pacientes, a fin de elegir determinadas marcas de fórmulas infantiles, a cambio de sacrificar en los neonatos su lactancia materna exclusiva, para convertirlos en los más neófitos consumidores, al optar por el consumo de estas fórmulas en leche, comprobando además que estos hallazgos se repiten presuntamente día a día, demostrándolo de esta forma, en las evidencias encontradas dentro del distrito de Villa El Salvador de la ciudad de Lima, patentadas dichos actos de engaño en los pediatras, mediante sus prescripciones emitidas de modo oral o de forma escrita.

Estimamos no únicamente instado sino exigible, dicha regulación normativa, sobre los señalados actos de engaños emanados por el anunciante seguido también de los intermediados, que fungen como efectivos intercesores entre el anunciante y el público objetivo, ya que les hace el favor de entenderse, bajo un influjo de ascendencia, que de por sí genera confianza debido a su autoridad sobre el tema, pero que subalternamente podría desviar las preferencias, a favor de los verdaderos anunciantes, que por su limitada autoridad no reconocida sobre el tema, se ve impotente de poder conseguir más compras de lo usual.

Por lo que, según la presente investigación accedemos a la hipótesis que hoy generalizamos por propuesta de inserción normativa, en el que sustenta a: “Los intermediarios de publicidad de los sucedáneos de la leche materna, son cuya conducta se estandariza en el inciso c del artículo 59° del Decreto Legislativo 1044”. Más aún si tenemos en cuenta tanto su literal i) y ii), que prevé entre lo que se propone: “i) ilustrar al público, entre otros, acerca de la naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya producción, intermediación o prestación constituye el objeto de su actividad; o, ii) motivar transacciones para satisfacer sus intereses empresariales”.



Sin embargo, expresar que, para los resultados que se plasman en el presente trabajo es inadmisiblemente aceptan las dos hipótesis determinadas, visto que, al no estar regulada dentro de nuestro marco legal vigente, esta figura denominada como intermediario de publicidad, se sugiere estudiar más hondamente, más aún si, entendida como tal, ésta podría estar comprendida entre lo determinado como en el tipo de las conocidas modalidades de engaño, ya sea por falsedad, como por inducción a error; así como también por omisión de información relevante y finalmente por información inexacta y/o ambigua. Asimismo, la que respecta también al principio de autenticidad. Estas denominaciones modales, resultan a la actualidad ser insuficientes en su enfoque sobre el intermediario de publicidad de los sucedáneos de la leche materna, puesto que en el asunto que nos aboca, el que participa como profesional de salud, es el que se convierte en una especie de canalizador de los intereses empresariales de los laboratorios o empresas de las llamadas formulas infantiles, que optan en llegar a ese público objetivo por medio de un impensado medio, encubierto pero a la vez insospechado.

6. Propuesta del presente Trabajo

La propuesta neurálgica del presente trabajo está sustentada en una adecuación meramente normativa, que, a inspiración del contexto uruguayo, nos abre el camino para modificaciones legislativas, que corporicen la estructura de tipificación que tendrían los procedimientos administrativos sancionadores a este tipo de conducta, señalada en la modalidad que fungirían los pediatras bajo el paraguas de intermediación publicitaria es por ellos que proponemos concretamente dos modificaciones, que serían las siguientes:

La propuesta más clara es la de insertar un pequeño párrafo normativo al Código de Protección y Defensa del Consumidor, en su artículo 13, que estatuiría lo siguiente:

Se define a la publicidad engañosa, relativa a los bienes y servicios destinados al consumo, como “cualquier modalidad de información, comunicación contenida en mensajes publicitarios o instrumentos análogos que sea entera o parcialmente falsa, o de cualquier otro modo, incluso por omisión de datos esenciales, sea capaz de inducir a error al consumidor respecto a la naturaleza, cantidad, origen, precio, respecto de los productos o servicio.

Se propone la incorporación al artículo del decreto legislativo 1044, en su artículo 59°, literal m), el termino:

Intermediario de Publicidad: Persona natural, jurídica o profesional de la salud, que aprovechándose de su posición de influencia o ascendencia sobre un potencial consumidor, hacen posible de manera directa o indirecta que la publicidad de un producto o servicio determinado llegue al consumidor final, con el objetivo de saltar el proceso convencional de marketing publicitario y, que tenga el propósito de conseguir una mayor venta del mismo producto o prestación del mismo servicio.

Finalmente, resulta imprescindible proponer una urgente concentración de competencias en materia de protección al consumidor, que hoy se encuentra diseminada en varias entidades, a una sola institución, que funcione como una superintendencia que aglomere todas las funciones relacionadas a los derechos del consumidor, y por ende no desdoblar ni confundir al consumidor de cual institución debería atender su problemática. Tal como sucede hoy, por ejemplo, en los relativos a los asuntos de salud, a dos entidades como SUSALUD y el mismo INDECOPI. Planteamos pues, que, se cree una entidad lo suficientemente especializada en la tutela de los derechos de los consumidores, sin distracciones ni tampoco con multiplicidad de funciones o competencias que desnaturalicen su unicidad en sus aspiraciones. Una única superintendencia que solo reúna competencia, en todos los ámbitos, relacionada a la protección del consumidor.

7. Conclusiones

En esta investigación se describieron a los intermediarios que subrepticamente se hicieron pasar por anunciantes, conforme el inciso c del artículo 59° del Decreto Legislativo 1044, de los sucedáneos de la leche materna en el Derecho del Consumidor, del Perú, pues estos fueron precisamente señalados como profesionales de la salud, que fungieron a la vez de anunciantes, en la forma de intermediación, mencionado en el literal i) del mismo artículo normativo.

Esto sin duda confirmó la forma como los médicos o demás proveedores de la salud, en que irresponsablemente pueden llegar a canalizar su alto nivel de influencia o ascendencia sobre sus pacientes, a modo de falacia *ad verecundiam*, que a la

hora de consultarles, en muchos de los casos, las sugerencias y prescripciones, los toman como incuestionables, y más bien se esmeran en acatarlas *ad peddem literae*.

Una situación que no se condice con la ética, a la cual el juramento hipocrático demanda de los médicos a no hacer predominar, sus intereses subalternos, frente al derecho a la verdad que tienen todos sus pacientes, a la hora de incluso ser sometidos a una operación, y no quedar hecho un *ecce homo*, por no medir las consecuencias de sus ambiciones.

El artículo 14° de la Ley 17.250 - Ley de Relaciones de Consumo. Defensa del Consumidor del Uruguay, no da una aproximación interesante al suplir la falencia terminológica y taxativa, que no se ha logrado hasta ahora suplir en nuestro cuerpo normativo, en el siguiente precepto: “**Toda información, aun la proporcionada en avisos publicitarios, ...**”, es preciso pues aclarar que, tanto un anuncio publicitario como otra, incluso la no considerada como tal, que difunden las propiedades o características del producto o servicio a ofrecer pueden vincularse en una sola esencia, es que tanto la una como la otra, *ex aequo*, no pueden dejar de descargar información relevante sobre la mente del consumidor, y es así que una vez proporcionada y, “propagada a través de cualquier medio o forma de comunicación, que, compele al oferente que dispuso su propaganda y a todo persona que la use, y adiciona el contrato que se firma con el consumidor”.

Por consiguiente, el panfleto o folleto que contiene información sobre un producto, aunque este contenga fines publicitarios, de promover en la mente del consumidor la compra de dicho producto o servicio, pero por el tan solo hecho de que éste folleto como tal sea considerado impunemente como un medio de información, más no publicitario, pues esto no podría ser catalogado como publicidad engañosa, en tanto y en cuanto éste concepto no estaría claramente plasmado en la ley, en consecuencia, tampoco estaría definido claramente sus parámetros legales, en su subsunción como tal, prestándose a interpretaciones subjetivas, que en la mayoría de los casos busquen relativizar el asunto hasta la medida de pasar por agua tibia la presunta responsabilidad de los denominados profesionales de la salud, que finalmente terminan siendo el cebo publicitario que las empresas o laboratorios de fórmulas infantiles y de medicinas usan soterradamente a fin de hacer llegar su promoción publicitaria a su público concurrente.

Así, se prevé en la recitada resolución N° 3243-2012/SDC-INDECOPI, en la cual se libró de responsabilidad administrativa a Abbot Laboratorios S.A., sobre la manifiesta contravención al principio de legalidad publicitario, basándose en el trastoque de percepciones que trasponen los conceptos sobre lo que es un instrumento informativo encima de lo que debe ser comprendido como un anuncio publicitario.

Referencias bibliográficas

- Barcia, R. (1999). Algunas consideraciones sobre la Publicidad Ilícita en España y Europa. *Ius et praxis, volumen* (5), 272.
- Carson, T. (2015). *II Foro de Ética Aplicada ÉTICA Y PUBLICIDAD*. http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/Libros_y_mas/2015/08/et_publi.pdf
- Diresa Lima (2015). Promoción De La Salud, Documento Técnico
- Lineamientos De Política De Promoción De La Salud En El Perú. Portal Web. Recuperado de: http://www.diresalima.gob.pe/diresa/promocion_salud/DT%20LINEAMIENTO%20DE%20POLITICA%20PROMOCION%20DE%20LA%20SALUD%20E%20N%20EL%20PERU.pdf
- Código Buenas Prácticas Administrativas, (2009). Síndic de Greuges de Catalunya. Archivo digital. <https://www.sindic.cat/site/unitFiles/2527/codigo%20buenas%20practicas%20administrativas.pdf>
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). (2001) LINEAMIENTOS SOBRE COMPETENCIA DESLEAL Y PUBLICIDAD COMERCIAL Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la propiedad intelectual (INDECOPI) (2016) Documento de Trabajo “Lineamientos sobre Publicidad Engañosa”. Archivo Digital. https://www.indecopi.gob.pe/documentos/51775/0/Trabajo_Lineamientos.pdf?ef12a5f8-0d58-4576-b68d-63509cec14fc
- Ministerio de Justicia, (2017) Guía práctica sobre el procedimiento Administrativo Sancionador.



- https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/13808-minsa-aprueba_documento_tecnico-lineamientos-de-politica-de-promocion-de-la-salud-en-el-peru
- Ministerio de Salud [MINSA]. (2017). Minsa aprueba documento técnico “Lineamientos de Política de Promoción de la Salud en el Perú”. 20 de mayo.
- Rothstein, J., Caulfield, L., Broadus-Shea, E., Muschelli, J., Gilman, R., Winch, P. (2020). “The doctor said formula would help me”: Health sector influences on use of infant formula in peri-urban Lima, Peru. *Journal Social Science & Medicine*, 244, 01-13. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.05.029>
- Scaling up Nutrition [OMS]. (2018, 5 de octubre). Índices y tendencias en mortalidad infantil: informe de 2018. . <https://scalingupnutrition.org/es/news/indices-y-tendencias-en-mortalidad-infantil-informe-de-2018/>
- Sentencia de Casación N° 842-2015/LAMBA-YEQUE (2016, 21 de diciembre) Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de justicia de la República. (San Martín Castro, Prado Saldarriaga, Barrios Alvarado, Príncipe Trujillo, Neyra Flores). <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2016/12/Casacion-842-2015- Lambayeque-Cosa-juzgada-comprende-tambien-a-quien-pudo-y-debio-haber-sido-procesado-y-no-lo-fue.pdf>
- Smith, A., (2019, setiembre). *Flat or Inverted Nipples*. Breastfeeding Basics. <https://www.breastfeedingbasics.com/articles/flat-or-inverted-nipples>
- Sosa, A. (2020), Primera sanción a un *influencer* fluidor en España. Portal Jurídico Interdisciplinario Polemos. <https://polemos.pe/espana-primera-sancion-influencer/>
- Sosa, P. (2008). La Influencia de la Publicidad. [Documento en línea] <http://www.monografias.com/trabajos42/uso-publicidad/usopublicidad2.shtml>
- Stewart, D., Robertson, E., Dennis, C., Grace, S. (2003) Postpartum Depression: Literature Review of Risk Factors and Interventions. University Health Network. https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/lit_review_postpartum_depression.pdf
- Tinline, P. (2015, enero 24). ¿Debemos temerle a la publicidad subliminal? BBC News. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150122_finde_publicidad_subliminal_bbc_experimento_fp
- Urien p. (2013, abril 28). Estanislao Bachrach: “El 95% de las decisiones son emocionales”, *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/economia/estanislao-bachrach-el-95-de-las-decisiones-son-emocionales-nid1577010/>
- Vergez, M. (1992) “Competencia desleal por actos de engaños, obsequios, primas y otros supuestos análogos”. En: La regulación contra la competencia desleal en la ley de 10 de enero de 1991. BOE Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 54, 95.
- Wisner KL, Parry BL; Piontek CM. (2002) “*Postpartum depression*”, Vol. 347, N° 3:194-199.

Análisis de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 56005 - Gestión de la innovación - Herramientas y métodos para la gestión de la Propiedad Intelectual

Analysis of the Peruvian Technical Standard NTP-ISO 56005 - Innovation Management - Tools and Methods for Intellectual Property Management

— Ruddy Medina Plasencia* —

Resumen

Este artículo analiza la Norma Técnica Peruana (NTP) ISO 56005:2021, que establece directrices para la gestión de la propiedad intelectual (PI) en el ámbito de la innovación. La norma proporciona herramientas y métodos para identificar, evaluar, proteger y gestionar la PI, permitiendo a las organizaciones maximizar el valor de sus activos intangibles dentro de un marco estructurado. Se examina su importancia en la generación de ventajas competitivas sostenibles mediante la protección adecuada de invenciones, marcas y diseños, así como su papel en la facilitación de colaboraciones externas, la atracción de inversores y la mejora del posicionamiento en el mercado.

El análisis aborda aspectos clave como la creación de estrategias de PI alineadas con los objetivos de negocio, su integración en los procesos de innovación, la promoción de una cultura organizacional que valore la PI, la realización de auditorías, el manejo de conflictos y el cumplimiento normativo. Finalmente, se presentan casos de éxito de organizaciones extranjeras que han implementado esta norma con resultados positivos.

Palabras clave

Gestión - Propiedad Intelectual - Innovación – Norma Técnica - ISO 56005.

Abstract

This article analyzes the Peruvian Technical Standard (NTP) ISO 56005:2021, which establishes guidelines for the management of intellectual property (IP) in the field of innovation. The standard provides tools and methods to identify, assess, protect and manage IP, allowing organizations to maximize the value of their intangible assets within a structured framework. Its importance in generating sustainable competitive advantages through the appropriate protection of inventions, brands and designs is examined, as well as its role in facilitating external collaborations, attracting investors and improving market positioning.

The analysis addresses key aspects such as the creation of IP strategies aligned with business objectives, its integration into innovation processes, the promotion of an organizational culture that values IP, conducting audits, conflict management and regulatory compliance. Finally, success stories of foreign organizations that have implemented this standard with positive results are presented.

Keywords

Management - Intellectual Property - Innovation – Technical Standard - ISO 56005.

* Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2005). Diplomado en Derecho de Autor y Derechos Conexos en el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC-UNESCO) y Universidad EAFIT de Colombia (2013). Maestría en Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial en la Pontificia Universidad Católica del Perú (2019). Actualmente es profesor del curso de Marco Regulatorio y Propiedad Intelectual de la Maestría en Emprendimiento y Gestión de la Innovación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en Lima, Perú. Abogado Senior del Área de Propiedad Intelectual del Estudio Rosselló. Contacto perrmedi@upc.edu.pe / rmedina@rossellolaw.com. ID ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4332-2029>.

El autor expresa su agradecimiento a Tiffany Rojas Silva, estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por su colaboración en la revisión de los casos presentados y la bibliografía proporcionada para la redacción del presente artículo.

1. Introducción

Las normas ISO a nivel internacional, así como las Normas Técnicas Peruanas (NTP) a nivel nacional, establecen un conjunto de mejores prácticas en un gran abanico de materias, mercados e industrias; con el objetivo de garantizar la normalización o estandarización de las organizaciones en la producción de un producto, la prestación de un servicio o la realización de un proceso.

Así, la norma ISO 56005:2020 - Gestión de la innovación — Herramientas y métodos para la gestión de la propiedad intelectual, así como su versión peruana -la NTP-ISO 56005:2021- establecen directrices para la implementación de una adecuada gestión de la propiedad intelectual (PI) en el contexto de un proceso de innovación dentro de una organización; sin importar su tamaño, estructura, organización, complejidad, nivel de madurez, ámbito de desarrollo o mercado de actuación.

En ese sentido, el espíritu y vocación de la NTP-ISO 56005:2021 (en adelante denominada indistintamente como “ISO 56005” o “NTP-ISO 56005”), así como de su versión internacional, es el ofrecer un marco estructurado para identificar, catalogar, evaluar, proteger y gestionar los diversos elementos de PI de una organización. Ello permite maximizar el valor de tales activos intangibles mientras se minimiza los riesgos asociados, todo dentro de una estrategia que sea coherente y esté alienada con la estrategia de innovación de la organización, así como con su estrategia general del negocio.

Es así como el presente artículo describe los principales, pero no los únicos, elementos y requisitos requeridos por la ISO 56005 para su debida implementación en una organización que desee o requiera gestionar adecuadamente sus activos o cartera de PI en el mercado de uno o más procesos de innovación.

Para tal objetivo, en primer lugar, el presente artículo desarrolla algunas consideraciones generales de las normas ISO para su mejor entendimiento, sobre todo para aquellos lectores que no están familiarizados con este tipo de estándares y/o los documentos técnicos asociados. Luego, nos adentramos un poco más la forma en cómo una norma ISO se transforma en una NTP.

En segundo lugar, se desarrolla la importancia de la ISO 56005 en la creación de ventajas competitivas sostenibles mediante la protección adecuada de invenciones, marcas, diseños y otros activos de PI; pero también se describen algunos desafíos que puede presentar su implementación.

Luego, en tercer lugar y entrando ya en materia de fondo, se reseñan y/o describen varios de los aspectos más importantes de la ISO 56005 a tener en consideración en su implementación en una organización. En concreto, se analizan los acápites o apartados de la introducción a la ISO 56005, sus principios rectores y, su objetivo y campo de aplicación; para, luego, pasar a revisar lo pertinente al marco de gestión de la PI, la cual pasa por la comprensión la organización y su contexto, sus activos de PI, la responsabilidad en su gestión, las funciones y responsabilidades de la organización, la creación de una cultura organizacional centrada en la gestión de la PI, y el desarrollo de algunas consideraciones financieras y jurídicas vinculadas al tema. Finalmente, en este punto, se describen brevemente las secciones correspondientes de la norma a la estrategia y la gestión de la PI en el proceso de innovación, para terminar con una mención de las herramientas que la norma propone para su mejor implementación, las que están contenidas en una serie de anexos informativos.

Avanzado en el presente artículo, el lector encontrará una breve descripción de algunos casos de éxito de organizaciones extranjeras que han adoptado la ISO 56005, en su versión alemana, resaltando los beneficios tangibles de una gestión de PI bien estructurada y cómo esta contribuye al éxito general de la estrategia de innovación de tales organizaciones. Para finalizar, desarrollamos unas breves conclusiones sobre la materia.

2. Aspectos Generales de las Normas ISO

La Organización Internacional de Normalización¹ (ISO, por sus siglas en inglés), es una organización internacional no gubernamental fundada en Londres en 1946 con el fin de establecer estándares comunes entre sus miembros, que luego serían adoptados por otros países a nivel internacional, en una diversidad de ámbitos y aspectos técnicos; teniendo como visión el crear un sistema de normalización (también denominada estandarización) internacional. En ese sentido, la ISO está confor-

1 <https://www.iso.org/>



mada por una serie de comités técnicos (grupos de expertos mundiales que se ponen de acuerdo sobre la mejor manera de hacer las cosas en un tema específico) que estudian, desarrollan, establecen y actualizan una serie de normas técnicas, conocidas como normas ISO. Estos comités técnicos están conformados por personas y profesionales expertos en su materia que provienen de una diversidad de organizaciones, como fabricantes, vendedores, compradores, clientes, asociaciones comerciales, usuarios y, también, reguladores o entidades gubernamentales.

Actualmente, la ISO cuenta con más de 170 miembros, siendo que solamente hay un miembro por país, posee 840 comités técnicos y subcomités y, ha publicado más de 25 mil normas internacionales (normas ISO) que abarcan prácticamente todos los aspectos de la tecnología, la gestión y la producción.

Entonces, las normas ISO son documentos técnicos que especifican y desarrollan los requerimientos que pueden ser empleados en cualquier organización (pública o privada, independientemente de su tamaño, complejidad, estructura, organización, etc.) para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos cumplan con su objetivo bajo un determinado nivel o estándar de calidad, en el marco de las mejores prácticas identificadas para esa materia o tema en particular. La implementación, aplicación y uso de las normas ISO por las diferentes organizaciones promueve una mayor normalización o estandarización en la elaboración, producción y/u ofrecimiento de sus productos, servicios y/o procesos, determinando un mayor nivel de calidad de estos.

Las normas ISO son nombradas de una manera estandarizada que facilita su identificación y clasificación, para lo cual se sigue la siguiente estructura:

- El prefijo “ISO”, que corresponden a las siglas de *International Organization of Standardization*, lo cual indica que la norma en cuestión ha sido desarrollada y publicada bajo auspicio de dicha organización.
- El “Número de la Norma”, que está inmediatamente después del prefijo “ISO”, el cual es un número único y secuencial que identifica la norma en cuestión, y es asignado en el orden de su publicación. Por ejemplo, “ISO 56005”.

- El “Año de Publicación” de la versión de la norma en cuestión, en tanto que las normas ISO pueden ser revisadas y actualizadas periódicamente. Por ejemplo, “ISO 56005:2021”.
- La “Parte” o “Sección”, si aplica, pues algunas normas ISO están divididas en varias partes, cada una abordando un aspecto específico del tema general. En estos casos, se agrega un número de parte después del número principal de la norma, separado por un guion. Por ejemplo, “ISO 56005-1”.
- El “Título de la Norma”, que describe brevemente el contenido o el ámbito de aplicación de esta. Por ejemplo, “ISO 56005:2021 - Gestión de la innovación. Herramientas y métodos para la gestión de la propiedad intelectual. Orientación”.

De otro lado, cada uno de los miembros de la ISO son denominados como Organismo Nacional de Normalización (ONN), los cuales son reconocidos a nivel nacional en cada país; siendo que en el Perú el ONN es el Instituto Nacional de Calidad² (INACAL), el cual es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, que cuenta con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. En tal sentido, el INACAL tiene dentro de sus competencias a nivel nacional, entre otras materias, todo lo relacionado a temas de normalización o estandarización; que es, en términos sencillos, la actividad consistente en la elaboración, difusión y aplicación de normas técnicas, como las normas ISO, con el fin de determinar las características de calidad que debe reunir un producto, proceso o servicio.

Cada ONN puede, a nivel nacional, adoptar las normas ISO de manera local, lo cual en Perú se realiza a través de los Comités Técnicos de Normalización (CTN) del INACAL que, trabajando bajo la supervisión de la Dirección de Normalización de dicha entidad, son quienes se encargan de elaborar las propuestas de Normas Técnicas Peruanas (NTP) relacionadas a un determinado producto, proceso o servicio, las cuales pueden estar basadas en una norma ISO. Los CTN son cuerpos colegiados conformados por representantes de organizaciones nacionales vinculados a la materia a normalizar, como productores, consumidores, organizaciones no gubernamentales (ONGs), así como reconocidos técnicos, expertos y/o académicos.

2 <https://www.inacal.gob.pe/>

cos en la materia, tanto del ámbito público como privado.

Así, al incorporarse localmente una norma ISO a través del Sistema de Adopción³, se le asignan las siglas “NTP” de forma previa a la denominación internacional asignada a la norma ISO correspondiente. Por ejemplo, la norma ISO 56005, en su versión peruana ha sido denominada como “NTP-ISO 56005:2021 - Gestión de la innovación. Herramientas y métodos para la gestión de la propiedad intelectual”; la cual es objeto de análisis del presente artículo.

3. Importancia, ventajas y desafíos de la NTP-ISO 56005

Las normas ISO en general, a lo largo de los años, se han consolidado como uno de los referentes internacionales más importantes en materia de normalización y modelos de gestión de la calidad. A decir de Núñez (2007, p. 22), las normas ISO pueden definirse como especificaciones técnicas u otro tipo de documentos que son accesibles al público, que han sido elaboradas sobre la base de la cooperación, el consenso o la aprobación de todas las partes interesadas, las cuales están basadas en resultados conjugados de la ciencia, la tecnología y la experiencia.

Ello ha permitido que las normas ISO resulten en instrumentos sumamente valioso al momento de reducir esfuerzos en lograr mejoras de productos, servicios y/o procesos, con un muy alto estándar técnico y de calidad, lo cual permite obtener resultados estandarizados, los cuales pueden ser explotados por los proveedores en el mercado como un signo de garantía y calidad, pero también como una garantía para los consumidores respecto de tales ofrecimientos que, muchas veces, resultan especialmente relevantes para determinar la preferencia de compra o adquisición en mercados altamente competitivos y demandantes.

La ISO 56005 - Gestión de la innovación. Herramientas y métodos para la gestión de la propiedad intelectual, como su propio nombre lo indica, trata sobre un conjunto de mejores prácticas, en la forma de herramientas y métodos, para la gestión de la propiedad intelectual (en adelante simplemente “PI”) en una organización.

Pero ¿de qué hablamos exactamente cuando nos referimos a “gestión innovación”? Resulta necesario definir, por lo menos de forma básica, los conceptos subyacentes a esta idea a fin de poder ir perfilando el campo de aplicación de la ISO 56005.

Ahora bien, y con relación a la familia de normas ISO 56000 sobre innovación en general, creemos que resulta importante detenerse unos momentos a revisar la reflexión de Porumboiu (2023) sobre lo que muy perspicazmente describe como la “paradoja de la estandarización de la innovación”, en tanto que, justamente, la innovación se refiere, entre otros, a un cambio en el estado de las cosas, lo cual tradicionalmente podría verse o entenderse como alejado o divorciado de cualquier acción o actividad de estandarización. Sin embargo, como la propia autora describe, tal paradoja es solo aparente y se debe a que tradicionalmente la innovación ha sido considerada como un proceso creativo y algunas veces caótico que puede, o no, resultar en algo innovador; lo cual habría generado una visión estereotipada de que la innovación y la estandarización son dos ideas opuestas: mientras la innovación surge del caos, las normas de estandarización imponen el orden.

Sin embargo, la creatividad y la estandarización pueden ser complementarias y, si se unen e implementan de forma adecuada, pueden llevar a las organizaciones a crear modelos de gestión de la innovación exitosa. Es en este contexto que la ISO emitió una serie de normas bajo la llamada familia “ISO 56000” que, en esencia, son estándares para establecer y promover mejores prácticas a fin de las organizaciones puedan desarrollar acciones en torno a sus procesos de innovación en general, y bajo la ISO 56005 en particular, establecer herramientas y métodos para la gestión de la PI en procesos de innovación.

Entonces, y aunque parezcan reglas rígidas, las normas ISO, incluida la ISO 56005, son solo formas de trabajar y no pretenden obstaculizar o limitar la creatividad inherente en los procesos de innovación de las organizaciones; y es justamente allí donde radica una de las principales importancias de la ISO 56005 es una herramienta para la mejor gestión de la PI en una organización.

Es difícil imaginar, hoy en día, cualquier emprendimiento, organización o industria que, de una

3 También conocido como “Sistema 1”, se refiere a un modelo específico de adopción y adaptación de normas técnicas internacionales, regionales o extranjeras, para su aplicación en el contexto nacional.



u otra forma, no desarrolle, use o explote alguna forma de PI⁴; sobre todo cuando tales emprendimientos, organizaciones o industrias participan activamente en mercados altamente desarrollados y tecnificados como la llamada industria 4.0⁶, la Inteligencia Artificial (IA⁷, por sus siglas en inglés), el Internet de las Cosas (IoT⁸, por sus siglas en inglés), estándares de comunicación 5G, robótica, cadena de bloques (o *blockchain*), nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, impresión 3D, vehículos autónomos, medicamentos innovadores, entre otros. Es indiscutible que en todas estas industrias, el desarrollo, uso y/o explotación de la PI se hace de forma especialmente intensa y se produce como resultado de procesos de innovación profunda en estas materias.

En este punto, solo cabe recordar que la PI hace referencia, en general, a creaciones únicas producto del intelecto humano que resultan del ingenio, la creatividad y/o la inventiva humana; y de la cual se derivan una serie de derechos de uso y/o explotación exclusiva y/o excluyente para sus autores, creadores, inventores y/o titulares, manifestándose en las distintas formas de propiedad intelectual que nuestra legislación nacional, comunitaria y/o internacional reconoce.

Es en este contexto en el que una herramienta como la ISO 56005 resulta especialmente útil y hasta necesaria a efectos de poder gestionar adecuadamente todos los elementos de PI que se van generando en estos procesos de innovación, y es allí donde creemos radica su real importancia; y de lo cual podemos identificar las siguientes ventajas en su implementación:

- Permite una gestión eficaz de la PI, no solo a efectos de poder identificarla adecuadamente en cada etapa del proceso de innovación sino y, sobre todo, para poder administrarla y gestionarla adecuadamente a fin de generar el mayor valor posible a la organización, ayudando a proteger y capitalizar sus innovaciones.
- Permite crear una estrategia de PI que se alinee con los objetivos comerciales y estratégicos de la organización, a fin de potenciarlos y permitir alcanzar sus objetivos y, con ello, su rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo.
- El adoptar un estándar en la gestión de PI allana el camino para procesos de mejora continua, el desarrollo y la colaboración con socios de negocio en entornos empresariales altamente dinámicos y de rápida evolución.
- La norma ISO 56005 si bien es un estándar, posee márgenes de flexibilidad que permite a la organización adaptarla de acuerdo con sus necesidades y particularidades, nivel de complejidad, estructura, nivel de desarrollo, entre otros.
- Permite que los miembros de la organización conozcan de forma clara la gestión de la PI, estableciendo funciones y responsabilidades claras, mejorando la comunicación y la colaboración entre sus miembros en torno a identificación, creación y/o gestión de su PI.
- Una adecuada identificación y gestión de la PI en la organización permite identificar nuevas oportunidades de negocio entorno a ella, mejorar su monetización a través de diversas alternativas de licenciamiento y modelos de monetización, así como la posibilidad de desarrollar productos o servicios innovadores, obteniendo una ventaja competitiva en el mercado.
- Una clara gestión de la PI permite reducir tiempos de análisis y/o valorización en escenarios de compra, venta o licenciamiento de este tipo de activos intangibles; así como en procesos de *due diligence* (debida diligencia) en escenarios de compra/venta de una organización, una línea de productos/servicios, el ingreso de nuevos socios o inversionistas, u otro tipo actividades relacionadas con el incremento o levantamiento de nuevo capital.
- Ayuda a forjar relaciones significativas y valiosas entre diversas organizaciones que poseen

4 Dentro de este conjunto de derechos se deberá tener en cuenta no solo a los signos distintivos (como marcas, nombres y lemas comerciales y otros elementos diferenciadores en el mercado), las invenciones (como las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales) y los derechos de autor y derechos conexos; sino también a los certificados de obtentor vegetal, los secretos empresariales, los conocimientos tradicionales, entre otros elementos que constituyen en conjunto la llamada Propiedad Intelectual.

5 Industria 4.0 o también llamada la Cuarta Revolución Industrial.

6 Especialmente la IA generativa, que es aquella que puede “crear” ideas y contenidos nuevos, como conversaciones, historias, imágenes, videos y música.

7 El término IoT, o Internet de las cosas, se refiere a la red colectiva de dispositivos conectados y a la tecnología que facilita la comunicación entre los dispositivos y la nube, así como entre los propios dispositivos (Amazon Web Services, 2023).

implementado la ISO 56005, al poseer un marco común de gestión de su PI.

- A través de las normas ISO en general, incluyendo la ISO 56005, la organización puede demostrar su compromiso con las mejores prácticas de la industria y un alto nivel de calidad en sus operaciones; lo cual puede redundar en la atracción de potenciales nuevos socios de negocio, generando confianza en sus relaciones.

Sin embargo, y no obstante las ventajas previamente descritas, un análisis objetivo del tema no sería posible si es que no se revisa, también, los desafíos que la implementación de la norma ISO 56005 podría tener para una organización, dentro de las cuales podemos mencionar los siguientes:

- Alcance limitado, en tanto que la innovación es un proceso multifacético y complejo, siendo que su desarrollo puede ser bastante diferente entre una y otra organización, no solo a nivel de implementación, sino de objetivos específicos, modelo de negocio, tamaño, tipo de industria en la que desenvuelve, entre otros factores; todo lo cual puede presentar desafíos importantes en la implementación adecuada de un estándar de gestión su PI.
- La implementación adecuada y exitosa de la ISO 56005 en una organización, no garantiza en modo alguno el éxito comercial de la PI gestionada o relacionada a un producto, servicio y/o proceso en particular.
- El nivel de impacto de la implementación de la ISO 56005 puede variar de organización en organización, incluso si estas son similares; pues ello es afectado por una diversidad de factores o circunstancias que presente cada una como, por ejemplo, la industria en cuestión, el tipo de organización, tamaño, estructura, antigüedad, nivel de madurez, tipo de gerencia o administración, cultura organizacional, resultados esperados y un largo etc.
- El proceso de implementación de la ISO 56005 puede llevar un periodo de tiempo significativo, así como ser complejo y costoso en términos de recursos humanos (horas hombre de la gerencia y los colaboradores de la organización) y materiales (adquisición de la ISO 56005, uso o adquisición de equipos y/o materiales, contratación de asesorías y/o

capacitaciones externas, entre otros), en tanto que se requiere asignar ambos no solo a fin de poder viabilizar su implementación sino, luego de ello, para mantenerlo en el tiempo. Todo ello significa, sin lugar a duda, un esfuerzo para cualquier organización, pero podría ser sustancial para organizaciones pequeñas y/o con presupuestos limitados.

- La idea de la implementación de cualquier norma ISO, y la ISO 56005 no es la excepción, es la de ser permanente y constante en el tiempo; siendo que, en principio, una vez implementada una norma ISO, la misma se debería mantener vigente durante toda la vida de la propia organización. Ello podría significar un desafío adicional para la organización debido a los recursos que tal mantenimiento conllevan a lo largo del tiempo.
- El implementar la ISO 56005 en la organización exige el desarrollo de nuevos procesos, alinear prácticas existentes con el estándar implementado, así como el someter a la organización a evaluaciones y auditorías permanentes; todo lo cual exige un compromiso y dedicación sustancial por parte de la gerencia y los colaboradores de la organización.
- La implementación de la ISO 56005 a menudo requiere cambios en la organización, no solo en cuanto a procesos, sino también en responsabilidades y formas de hacer las cosas; lo cual podría encontrar determinado nivel de resistencia por parte de la gerencia y/o los colaboradores. Ello puede sumar un punto de complejidad al proceso de implementación, así como tomar más tiempo en la adopción de estas nuevas prácticas.
- Finalmente, la implementación de la ISO 56005 **no** es certificable por una tercera entidad de certificación. Ello en tanto que su propósito principal es proporcionar directrices y mejores prácticas para la gestión de la propiedad intelectual dentro del contexto de la gestión de la innovación de una organización. Así, la ISO 56005 no establece requisitos específicos que puedan ser auditados para obtener una certificación, hecho que podría desanimar a algunas organizaciones en su implementación.

Luego de revisar rápidamente las ventajas y desafíos expuestos, es claro que será necesario que cada organización evalúe detenidamente la con-



veniencia o no de implementar la ISO 56005 en su estructura, dependiendo de su estructura, organización, tipo de negocio e industria, así como sus objetivos y recursos, entre otros. Sin embargo, creemos que las ventajas identificadas de su implementación superan a los desafíos descritos; y permiten gestionar adecuadamente y de una mejor manera, a la luz de las mejores prácticas identificadas a nivel internacional, la PI en sus procesos de innovación, en particular para organizaciones que están intensamente involucradas con tales procesos.

4. Aspectos clave de la NTP-ISO 56005

Como ya se ha mencionado, la ISO 56005 está diseñada como una guía para gestionar sistemáticamente la PI dentro del entorno de innovación. En ese sentido, a continuación, pasaremos a mencionar y comentar brevemente la estructura y los elementos, a nuestro criterio, más importantes de la ISO 56005; lo cual no significa que sean los únicos, por lo que se sugiere al lector revisar el texto completo de dicha norma en caso requiera conocer en detalle su contenido completo.

4.1 Introducción

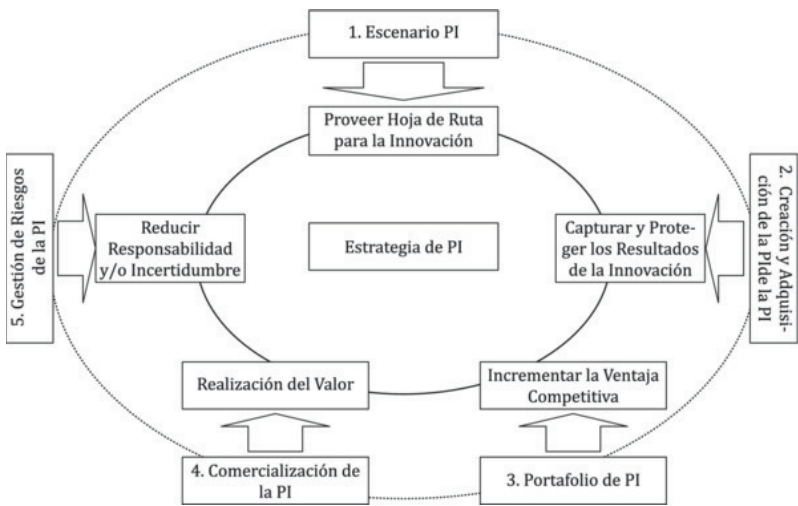
La ISO 56005 empieza con una introducción en donde pone en relevancia la importancia de la PI y su adecuada gestión dentro de las organizaciones a fin de protegerla adecuadamente. En ese contexto la Organización Internacional de Normalización (ISO, 2020) señala que una organización podría aprovechar la PI a fin de conseguir sus objetivos de negocio y poner en marcha iniciativas de innovación con, entre otros, los siguientes fines:

- posicionamiento estratégico,
- encontrar vías de innovación,
- proteger los resultados de la innovación,
- atraer y asegurar la inversión,
- aumentar la ventaja competitiva,
- establecer claramente la titularidad de la PI y los DPI,
- establecer la libertad de operación,
- crear valor de la innovación, y
- habilitar la colaboración.

Además, resalta el hecho de que una organización debería ser consciente de que cualquier estrategia de PI debe ser parte integral de una estrategias de negocio y/o de innovación más amplias, así como el hecho de abordar la PI solo desde un punto de vista “defensivo” (es decir solo considerando acciones para evitar y/o perseguir su uso no autorizado por terceros), puede obstruir una perspectiva más amplia del abanico de beneficios que esta puede otorgar a la organización, así como a su objetivo de negocio e innovación.

Por ello, la ISO 56005 propone utilizar un punto de vista más amplio, considerando aspectos que permitan, entre otros, optimizar los activos de PI de la organización, facilitar la colaboración con terceros como socios de negocio y clientes, crear valor a través de colaboración (como, por ejemplo, innovación abierta, desarrollo conjunto, ecosistemas, entre otros), y ser un generador de fuentes adicionales de ingresos para la organización.

Además, la ISO 56005 establece una serie de actividades asociadas a una estrategia de PI que contribuye a la gestión de la innovación dentro de la organización, de acuerdo con el siguiente gráfico:



Fuente: NTP-ISO 56005 - Gestión de la innovación - Herramientas y métodos para la gestión de la Propiedad Intelectual.

Finalmente, en este extremo, la ISO 56005 hace énfasis en el hecho que una estrategia de PI no es universal, sino que debe adaptarse a las necesidades específicas de la organización, su estrategia de negocio y de innovación, tomando en cuenta tanto su contexto interno y externo, así como su nivel de madurez de gestión de la innovación. Por lo tanto, esta estrategia debe ser flexible y capaz de evolucionar con el tiempo para ajustarse a las cambiantes circunstancias de cada organización.

4.2 Principios

La ISO 56005 establece una serie de principios aplicables para una adecuada gestión de la PI, entre los cuales están:

- Realización de valor, el cual señala que la gestión de la PI debe crear valor para la organización y sus partes interesadas, tanto en el corto como en largo plazo, así como valor explícito e implícito, y valor financiero y no financiero.
- Dirección estratégica, el cual señala que la organización debe alinear su estrategia general, así como la de negocio e innovación, a la gestión de la PI.
- Cultura, el cual señala que la organización debe fomentar y generar valores, creencias y comportamientos por parte de sus colaboradores con el objetivo de generar, proteger y aprovechar la PI como estrategia de creación de valor a largo plazo.
- Gestión de la incertidumbre, el cual señala que la organización debe ponderar y gestionar la incertidumbre y los riesgos asociados a la innovación desde la perspectiva de la PI.
- Adaptabilidad, el cual señala la necesidad de adoptar oportunamente procesos de gestión de al PI a fin de afrontar cambios en el contexto de la organización, asegurando la alineación continua con su propósito.

4.3 Objeto y campo de aplicación

El objetivo de la ISO 56005 es proponer directrices para desarrollar la PI dentro de la gestión de la innovación de una organización, cualquiera sea el tipo de actividades e iniciativas de innovación que tenga, abordando los siguientes temas:

- Creación de una estrategia de PI que apoye la innovación;
- Establecimiento de una gestión de la PI dentro de los procesos de innovación y;
- Aplicación de herramientas y métodos en apoyo de una gestión eficaz de la PI.

4.4 Marco de gestión de la PI

De acuerdo con la ISO 56005, el marco de gestión de la PI pasa por considerar, revisar, desarrollar y documentar, entre otros, los siguientes aspectos:

A. Comprensión la organización y su contexto

En esta sección la ISO 56005 establece, en primera instancia, la necesidad de comprender a la organización que pretende implementar dicha norma (como, por ejemplo, el tipo de organización en cuestión, su estructura, jerarquías, organigrama, gerencias o áreas, líneas de negocio, forma de producción de bienes o prestación de servicios, entre otros aspectos internos); y, además, entender el contexto actual en el cual desarrolla sus actividades (como, por ejemplo, el entorno político o económico en el cual opera, aspectos tecnológicos relevantes a tener en cuenta, entre otros). A fin de desarrollar estos aspectos, se requiere:

- Realizar un análisis PESTEL⁸ y FODA⁹ de la organización,
- Analizar el entorno interno de la organización que comprenda, entre otros, los tipos de activos de PI de la organización, considerando: i) la visión organizacional y de innovación y su planificación para alcanzarlos; ii) la PI existente de titularidad de la organización, así como la que se ha concedido en licencia a o por terceros y; iii) los puntos fuertes y débiles de los procesos relacionados con los objetivos de PI.
- Identificar a todas las partes interesadas relevantes (*stakeholders*) para la gestión de la PI (como, por ejemplo, clientes, proveedores, colaboradores, entidades públicas, socios comerciales, entre otros).

B. Activos de PI

Luego del análisis previamente realizado, esta sección la ISO 56005 establece que la organización

8 El análisis PESTEL (acrónimo de “Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal”) identifica dichos factores del entorno general que afectan a las organizaciones.

9 El análisis FODA (acrónimo de “Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), que presenta una organización en el marco de su planificación estratégica.



debe decidir si los resultados de sus procesos de innovación son protegibles por uno o más elementos de PI, si estos son puestos a disposición del público sin ningún tipo de restricción (como, por ejemplo, bajo esquemas de “dominio público”, “derechos liberados” o “licenciamiento libre”), o con restricciones; considerando las diferentes formas de protección de la PI y los derechos derivados de esta.

A estos efectos resulta especialmente útil poder identificar la cartera de PI de la organización y cómo esta se genera, desarrolla y explota en el mercado; de acuerdo con la estrategia de innovación y de negocio de la organización.

C. Responsabilidad de la gestión de la PI

En esta sección la ISO 56005 establece la necesidad de que la gerencia o alta dirección de la organización en cuestión, demuestre su liderazgo y compromiso respecto a la gestión de su PI; considerando, entre otros, los siguientes aspectos:

- Garantizar el establecimiento de una política y objetivos de PI;
- Establecer una estrategia de PI alineada a la estrategia de innovación de la organización;
- Garantizar que la política y los objetivos en materia de PI estén alineados a la dirección estratégica de la organización;
- Garantizar los recursos necesarios para la adecuada gestión de la PI;
- Garantizar que la gestión de la PI alcance los resultados previamente determinados;
- Promover la formación continuada en materia de PI para los colaboradores de la organización; y
- Promover la mejora continua de la gestión de la PI.

Esto resulta especialmente relevante en el proceso de implementación de esta norma pues, si la gerencia o alta dirección de la organización no demuestra su real y efectivo liderazgo y compromiso respecto a la gestión de su PI, o este resulta ser débil o frágil; ello podría impactar negativamente no solo en el resto de la implementación, sino en el futuro desarrollo y mantenimiento de la ISO 56005 a lo largo del tiempo, frustrando a la propia organización y los objetivos esperados.

D. Funciones y responsabilidades de la organización

En esta sección la ISO 56005 establece la necesidad de que la organización determine e identifique

claramente los puestos o posiciones dentro de su estructura, que serán los responsables de la gestión de la PI; lo cual, además, debe estar debidamente documentado y, luego, ser comunicado al resto de la organización para su debido conocimiento. Dentro de estas funciones y responsabilidades, algunas de las más relevantes son las siguientes:

- Elaborar y mantener actualizado un inventario de la cartera o activos de PI de la organización, asegurando que su acceso solo sea por parte colaboradores internos y/o externos previa y debidamente autorizados, y cuando ello sea necesario para el desarrollo de las actividades de la organización;
- Determinar si los resultados de la innovación en la forma de activos o elementos de PI deben ser puestos a disposición del público sin ningún tipo de restricción (como, por ejemplo, bajo esquemas de “dominio público”, “derechos liberados” o “licenciamiento libre”), o con restricciones; considerando las diferentes formas de protección de la PI y los derechos derivados de esta.
- Revisar periódicamente que la PI en dominio público utilizada por la organización para el desarrollo de sus iniciativas y/o actividades de innovación, mantenga tal calidad; a efectos de prevenir y/o evitar posibles infracciones a derechos de PI de terceros.
- Vigilar, identificar y gestionar posibles infracciones a la PI de la organización por parte de terceros.
- Monitorear el desarrollo y/o posibles modificaciones del marco legal de la PI, tanto a nivel nacional como internacional (en los mercados en donde la organización tiene o pretender tener operaciones, presencia o relaciones comerciales); a fin de conocer con las normas legales vigentes aplicables a su cartera o activos de PI, y como ello podría impactar en sus operaciones y/o negocios actuales o a futuro.
- Identificar y reportar los riesgos y oportunidades en torno a la cartera o activos de PI de la organización, a sus partes interesadas (*stakeholders*) relevantes (como, por ejemplo, el directorio o la alta gerencia, accionistas, inversionistas, otras empresas del grupo empresarial, etc.).
- Determinar el valor financiero o no financiero (como, por ejemplo, reputacional, de oportu-

alidad, fondo de comercio (*good will*), etc.) de la cartera o activos de PI de la organización.

- Establecer actividades adicionales para la gestión de la PI de la organización según su naturaleza (como, por ejemplo, en el caso de los secretos empresariales, invenciones no patentables, etc), u otras particularidades (como, por ejemplo, el uso de PI de socios de negocio o terceros en proyectos de innovación colaborativa).
- Realizar actividades de formación y sensibilización a los colaboradores respecto a la gestión y/o uso de la cartera o activos de la PI de la organización.

La realización de todas estas actividades de forma metódica y ordenada permite a la organización, por un lado, tener una visión clara de la totalidad de su cartera o activos de la PI permitiendo maximizar su aprovechamiento en la generación de valor del negocio; y, por otro lado, aplicar políticas, lineamientos, instructivos y/o directrices claras respecto de su uso, gestión, administración, vigilancia y defensa en el tiempo.

E. Cultura

En esta sección la ISO 56005 establece que la organización promueva una cultura organizacional que favorezca y apoye una gestión eficaz de su PI; para lo cual se debería desarrollar, entre otros, los siguientes aspectos:

- Tomar conciencia de la PI en la organización mediante: i) una correcta supervisión de la política y procesos de gestión de la PI; ii) nombrar a un colaborador de alto nivel como responsable de la aplicación de la política y los procesos establecidos por la organización para la adecuada gestión de la PI, a manera de Oficial de Propiedad Intelectual¹⁰; iii) brindar a los colaboradores la comprensión de la política y procesos de gestión de la PI de la organización, detallándoles a cada uno los requisitos de su función, responsabilidades y/u obligaciones en relación con ello.
- Propiciar un entorno de trabajo adecuado mediante: i) la promoción del compromiso de los colaboradores con la adecuada gestión de

la cartera o activos de PI de la organización, advirtiéndole las consecuencias de no hacerlo; ii) brindar los recursos necesarios (como, por ejemplo, en infraestructura, herramientas, formación, etc) para la adecuada gestión de la PI; iii) realizar una debida capacitación a los colaboradores de la organización en relación con la correcta gestión de la PI en sus labores; iv) incentivar la participación y retroalimentación de los colaboradores en torno a estos temas; v) considerar la entrega de incentivos a los colaboradores como reconocimiento de logros individuales y/o grupales en la materia y; vi) que el área de recursos humanos, o quien realice tales funciones, determine procesos relacionados a la gestión de la PI en la incorporación de nuevos colaboradores, y para aquellos que dejan la organización (como, por ejemplo, acuerdos de confidencialidad y/o limitaciones en la divulgación de información reservada, secreta o sensible, entre otros).

- En cuanto al capital humano de la organización, ésta debe asegurarse de contar con colaboradores competentes para coadyuvar con una gestión adecuada de la PI; para lo cual se debería considerar, entre otros: i) los conocimientos, competencias y limitaciones de los colaboradores; ii) ponderar la ayuda multidisciplinaria en la estrategia de PI, así como la opiniones de expertos externos independientes; iii) establecer un mecanismo de información sobre la adecuada gestión de la PI de la organización; y iv) establecer planes de educación y formación de competencias alineadas al perfil de los colaboradores y los objetivos de la gestión de la PI de la organización.

F. Consideraciones financieras

En esta sección la ISO 56005 reconoce la importancia de tener en cuenta consideraciones de orden económico o financiero, las cuales son necesarias para poder implementar con éxito una adecuada gestión de la PI. En este contexto, se reconocen una serie de costos asociados a, por ejemplo, el desarrollo, registro, mantenimiento, vigilancia y defensa de una cartera o activos de PI; entre otros costos asociados al resto de temas descritos en la propia ISO 56005, como los de capacitación y formación de los colaboradores, las horas hombre invertidas

10 Símil de la figura de “oficial de cumplimiento” en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, u “oficial de datos personales” en materia de protección de datos personales. En todos los casos se trata de una persona nombrada por la alta dirección o gerencia de la organización, que es el responsable máximo de velar por el adecuado cumplimiento de las normas, políticas y/o procedimientos en la materia en cuestión.



por estos en el desarrollo e implementación de esta norma, el costo de la curva de aprendizaje asociado, inversiones en infraestructura, equipos, herramientas, entre otros.

En tal sentido, la ISO 56005 pone énfasis en la necesidad de que la organización tenga en cuenta estas consideraciones, a fin de determinar y disponer los recursos financieros que sean necesarios para una correcta ejecución de la estrategia de gestión de su PI; entre las cuales tenemos a las siguientes:

- Oportunidades y limitaciones financieras relacionadas a la gestión de la PI.
- Asignación de recursos financieros específicos para las actividades de gestión de la PI.
- Determinación y asignación de un valor financiero a la PI, utilizando metodologías de valorización adecuadas de este tipo de activos intangibles, siempre que ello sea necesario o ventajoso de acuerdo con las circunstancias.
- Identificar cómo la cartera o activos de PI pueden ayudar a la organización a acceder a beneficios financieros como, por ejemplo, acceso a financiamiento de fuentes internas (accionistas) o externas (inversionistas o entidades financieras); o como garantía en la solicitud de créditos.
- Determinar un esquema de inversión en activos de PI como, por ejemplo, compra de carteras de PI de forma directa o a través de operaciones de fusiones y/o adquisiciones empresariales.
- Identificar y evaluar incentivos tributarios o fiscales¹¹, así como fondos públicos y/o subvenciones¹² relacionadas a creación de PI a través de procesos de innovación.

G. Consideraciones jurídicas

En esta sección la ISO 56005 reconoce la necesidad de la organización de tener un conocimiento adecuado de la regulación legal relacionada con la gestión de la PI, tanto a nivel nacional, como internacional (siempre que ello resulte aplicable); así

como con la resolución de infracciones a su PI por diferentes medios, como la concesión de licencias, la colaboración o el inicio de procedimientos administrativos y/o judiciales. A tal fin es necesario, entre otros, que la organización tenga en cuenta lo siguiente:

- La organización debe brindar apoyo a las acciones legales necesarias para una adecuada gestión de su PI (ya sea en fase de desarrollo, registro, explotación, mantenimiento y/o vigilancia).
- Identificar adecuadamente cuestiones jurídicas como, por ejemplo, determinación de autores o inventores, posibles infracción y aspectos contractuales relacionados a temas de PI.
- Establecer procedimientos de conservación y mantenimiento de documentación relacionada con la PI, así como de gestión de la misma como, por ejemplo, en relación con la vida útil de la PI, plazos de su vigencia, periodos de renovación de derechos, registros de actos modificatorios de registro, gestión de contratos de licencia de uso de PI de o para la organización, entre otros.
- Tener conciencia de las diferentes formas de protección de la PI y los derechos derivados de ella, sus características y particularidades.
- En el uso de PI de terceros, abordar estos procesos bajo un enfoque basado en los riesgos que pueden derivarse de ello para la organización.

H. Estrategia de PI

En esta sección la ISO 56005 describe los criterios que una organización debe tener en cuenta al momento de desarrollar su estrategia de PI, la cual debería ser un elemento clave en el establecimiento de su estrategia de innovación en general. De allí que el nombre de la norma bajo análisis sea el de “Gestión de la innovación - Herramientas y métodos para la gestión de la Propiedad Intelectual”.

En este punto, la estrategia de PI debe considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

11 Como es el caso de la Ley N° 30309, que establece un régimen de promoción de la inversión privada en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i) mediante el otorgamiento de beneficios tributarios aplicados al Impuesto a la Renta.

12 Como es el caso del “Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad” (FIDECOM), o el “Programa ProInnovate”, ambos del Ministerio de la Producción.

- Objetivos de la estrategia de PI, la cual puede variar de organización en organización, dependiendo de sus características particulares, su estrategia de innovación en general, su modelo de negocio, el tipo de productos/servicios/procesos que tiene, entre otros factores. Sin perjuicio de tal análisis, uno de los objetivos principales debería ser el crear e implementar una estrategia de PI alineada con la estrategia de gestión de la innovación y la del negocio en su conjunto de la organización; lo permitiría: i) una correcta asignación de recursos; ii) lograr los objetivos de la organización, iii) minimizar el riesgo de uso de PI en actividades de innovación, iv) garantizar la propiedad de la innovación y los elementos de PI asociados en cabeza de la organización y, v) monetizar adecuadamente los activos de PI, optimizando y maximizando su eficacia.
- Desarrollo de la estrategia de PI, la cual debe apoyar y permitir a la organización el conseguir sus objetivos en materia de innovación y negocio en general. A tales efectos, se debería considerar, entre otros, lo siguiente: i) entender el rol y gestión de la PI en el proceso de innovación de la organización, así como en su estrategia de negocio; ii) evaluar cómo la estrategia de PI se alinea con la actual y futura dirección que la organización desea en este tema; iii) evaluar todas las barreras, internas y externas de la organización relacionadas con la PI que puedan evitar que alcance sus objetivos; iv) ponderar la importancia de la cartera o activos de PI de la organización de cara a su mercado, competidores y/o terceros relevantes; v) ponderar cómo la propia PI de la organización, así como la de terceros usada por esta, podrían impactar en el logro de los objetivos de la organización; v) evaluar el estado de la gestión de la PI en la organización, en términos de madurez, cultura, capacidad, experiencia, rendimiento, comparación con organizaciones similares o la competencia.
- Aplicación de la estrategia de PI, la cual debe ser evaluada y revisada periódicamente, a efectos de verificar que siempre esté alineada a los objetivos de innovación y de negocio de la organización y, en caso de cambios, adaptar la política en consecuencia. A tal efecto, se debería tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: i) realizar un análisis FODA de la PI de la organización; ii) determinar a los colaboradores responsables de implementar la estrategia de PI y; iii) determinar cómo es que se

medirá el impacto de la estrategia de PI en la organización.

I. La gestión de la PI en el proceso de innovación

En esta sección la ISO 56005 propone, entre otros, un “ciclo de vida de los activos de PI” de una organización, el cual considera las siguientes fases:

- Generación y adquisición de la PI, ya sea a través de procesos de innovación o adquisición de PI de terceros;
- Aseguramiento la PI, lo cual podría conllevar acciones de su registro ante las autoridades competentes;
- Identificación y documentación de la existencia de la PI, a fin de tener un catálogo completo de la misma;
- Clasificación y recuperación la PI, según criterios que la propia organización podría definir, como tipo de PI, importancia, tipo de uso o explotación, línea de negocio a la que pertenece, etc.;
- Explotación e integración de la PI en la organización, lo cual dependerá de la línea de negocios en la cual se utilice, su forma de comercialización, explotación o monetización, entre otros;
- Generación de oportunidades y mitigación de los riesgos asociados con la PI, ya sea propia o de terceros que es usada por la organización;
- Gestión los activos de PI, como por ejemplo determinar su forma de licenciamiento, transferencia, abandono, entre otros.

Cada una de estas actividades pueden ser aplicadas en los diferentes procesos involucrados en la innovación (identificar, crear, validar, desarrollar y desplegar) que la organización desarrolla, según el momento y/o las particularidades de su desarrollo.

Además, la ISO 56005 establece una serie de acciones de gestión de PI en diferentes procesos en particular, como: i) identificación de oportunidades, ii) creación de conceptos; iii) validación de conceptos; iv) desarrollo de soluciones y, v) despliegue de soluciones; las cuales, según sus características y contexto, requerirían de estrategias particulares para su desarrollo describiendo como elementos comunes a todos estos procesos, entradas que deberían tenerse en cuenta, acciones para viabilizar la estrategia planteada y, finalmente, la obtención de resultados esperados.

Finalmente, a fin de implementar adecuadamente todos los puntos previamente desarrollados, la ISO



56005 propone que la organización desarrolle una serie de herramientas a tal fin, para lo cual en el texto de la norma se proponen una serie de anexos informativos, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Anexo A, sobre “Herramientas y métodos de registro y divulgación de invenciones”, el cual contempla:
 - La Gestión de la PI relacionada con los colaboradores.
 - Herramientas para los registros de invención.
 - Herramientas para la divulgación interna de la invención.
 - Revelación de información confidencial a terceros.
- Anexo B, sobre “Herramientas y métodos para la generación, adquisición y mantenimiento de PI”, el cual contempla:
 - Tipos comunes de derechos de PI.
 - Conjunto de competencias para la gestión de la PI.
 - Consideraciones a la hora de contratar a profesionales externos en PI.
 - Estrategia de presentación de solicitudes de PI en caso de patentes y marcas.
- Anexo C, sobre “Herramientas y métodos para la búsqueda de PI”, el cual contempla:
 - Objetivo de la búsqueda que se va a realizar
 - Competencias de búsqueda disponibles
 - Recursos de búsqueda de PI
- Anexo D, sobre “Herramientas y métodos para la evaluación de los DPI”, el cual contempla:
 - Comprender la evaluación de los derechos de PI.
 - Factores que influyen en el valor de los derechos de PI.
 - Elegir herramientas o métodos de evaluación de los derechos de PI.
- Anexo E, sobre “Herramientas y métodos para la gestión de riesgos de PI”, el cual contempla:
 - Origen de los riesgos de la PI en la innovación.
 - Identificación del riesgo general de PI.

- Método para identificar el riesgo de PI.
- Herramientas y métodos para mitigar los riesgos de la PI.

- Anexo F, sobre “Herramientas y métodos de explotación de la PI”, el cual contempla:

- Definiendo la explotación de la PI.
- Consideraciones sobre las licencias de PI.

5. Análisis de Casos de Éxito

Ahora bien, luego de haber revisado en detalle los temas contenidos en la ISO 56005, nos detendremos brevemente en la revisión de un par de casos de éxito de implementación de esta norma en dos organizaciones extranjeras. Ello en tanto que, a la fecha de redacción del presente artículo no se ha podido identificar alguna organización peruana que haya implementado la norma bajo análisis, por lo menos no de forma pública o documentada para el público en general, como sí sucede con los casos que a continuación se presentan.

Los casos presentados se han extraído de estudios previamente desarrollados que abordan cómo algunas organizaciones han implementado una gestión exitosa de la propiedad intelectual mediante la implementación de la ISO 56005. Dichos estudios analizan en concreto “*qué componentes ya se han implementado en la empresa y cuáles aún deben implementarse, dependiendo del modelo de negocio y la estrategia competitiva*” (Center for International Intellectual Property Studies - CEIPI).

Los estudios para revisar son, por un lado, el de las empresas *Connect One* y *Rastal* y, por otro lado, en el de la empresa *Laerdal Medical*; ambos llevados a cabo por estudiantes del “*Diplôme Universitaire IP Business Administration*” del CEIPI de la Universidad de Estrasburgo, Francia.

5.1 Caso Connect One Digital AG

Connect One Digital AG¹³ es una empresa alemana especializada en conectar productos con el Internet de las Cosas (IoT). Además, esta empresa brinda soluciones de comunicación y conectividad mediante una amplia gama de servicios que incluyen soluciones de red, conectividad, gestión de infraestructuras y comunicaciones corporativas (Nieraad, Kehrein y Rüter, p. 2).

13 Connect One Digital AG: <https://connect-one.digital/#about>

Por otro lado, Rastal¹⁴ es otra empresa alemana que se dedica al rubro de la cristalería desde 1919. Cuentan con una gran variedad de productos, desde vasos para cerveza hasta vasos de chupito (*shots*). Adicionalmente, Rastal también ofrece opciones personalizadas en las cuales crea vasos únicos para reflejar la marca y estilo de sus clientes (Nieraad, Kehrein y Rüter, p. 2). Sin embargo, lo más novedoso de Rastal son sus vasos inteligentes, los cuales poseen un chip NFC (*Near Field Communication*¹⁵) que se conecta al vidrio mediante una tecnología de prensado especial, este chip tiene un código numérico que brinda una identidad única a cada vaso y permite acceder a información sobre productos, marketing y ventas al acercar un celular inteligente o tableta al chip (smart-TEC, 2024).

Ahora, la vinculación entre ambas empresas, Connect One Digital AG y Rastal, radica en que los vasos inteligentes de Rastal pueden interactuar con Internet, a través del antes mencionado IoT. Ello conlleva una experiencia completamente novedosa que va más allá del simple acto de beber. La funcionalidad de estos vasos inteligentes se basa en que mediante el chip se puede seguir todo el ciclo de vida del vaso, desde su fabricación hasta que este se recicle. Siendo así, esto permite que las empresas que utilizan estos vasos, como bares o restaurantes, puedan recolectar información útil como la frecuencia de uso de los vasos, qué bebida se consume con mayor frecuencia, etc. (Nieraad, Kehrein y Rüter, p. 3-4).

Es así que, debido a los avances tecnológicos, las empresas deben adoptar estrategias que se alineen con estas innovaciones. Es esencial que se mantengan informadas sobre las mejores prácticas para proteger y hacer valer sus derechos de PI. Por lo tanto, debe haber una adecuada gestión de la misma, la cual en el caso de estas dos empresas ha sido proporcionada por la DIN 77006/ISO 56005, siendo la DIN 77006 una versión alemana que se deriva parcialmente de la ISO 56005 (Nieraad, Kehrein y Rüter, p. 7).

Esta norma destaca la importancia de integrar diferentes disciplinas y trabajar en conjunto. Por lo tanto, impulsa la colaboración entre profesionales de distintos campos para obtener resultados más efectivos y detallados. La DIN 77006 aborda las siguientes áreas en torno a la PI: i) estrategia, ii) generación, iii) administración, iv) gestión de riesgos,

v) defensa, vi) aplicación, vii) transacciones, viii) elaboración de informes y ix) conciencia (Nieraad, Kehrein y Rüter, p. 8), de las cuales la gran mayoría han sido implementadas por ambas empresas.

En cuanto a la estrategia, la DIN 77006 se centra en identificar las necesidades de PI para alcanzar los objetivos empresariales. Para lograr esto, en el estudio respectivo se analizó y determinó las necesidades específicas de ambas empresas (Nieraad, Kehrein y Rüter, p. 9). Siendo así, *“los vasos de Rastal están protegidos por diseños correspondientes y, en algunos casos, por marcas registradas. Esto también aplica a Connect One, que ha asegurado su know-how mediante una patente”* (Nieraad, Kehrein y Rüter, p. 13).

Respecto a la generación, Rastal suele trabajar según los pedidos de sus clientes, es decir por encargo. Además, la empresa utiliza cada vez más la IA para crear sus diseños (Nieraad, Kehrein y Rüter, p. 13).

Referente a la administración, gestión de riesgos y transacciones, ambas empresas cuentan con un abogado externo responsable de la búsqueda y monitoreo de marcas. En cuanto a la elaboración de informes, ambas empresas gestionan costos de propiedad intelectual como parte de su planificación presupuestaria (Nieraad, Kehrein y Rüter, p. 13).

En cuanto a la conciencia sobre PI las empresas difieren en las medidas implementadas. Por un lado, en Rastal se fomenta especialmente a través del intercambio personal. Por otro lado, Connect One si bien tiene actualmente un número reducido de empleados y ello resulta eficiente, no es la idea que tienen en mente a largo plazo (Nieraad, Kehrein y Rüter, p. 13).

Por último, *“el comportamiento de propiedad intelectual de Rastal y Connect One resulta favorable para su estrategia corporativa, dado que emplean sus activos de PI para diferenciarse y comunicarlos al exterior mediante el marketing. Thomas Nieraad y Carsten Kehrein subrayaron que la propiedad intelectual debe estar en sintonía con los objetivos de la empresa; de lo contrario, puede ser contraproducente”* (Nieraad, Kehrein y Rüter, p. 13).

En conclusión, el haber implementado la versión alemana de la ISO 56005 permitió a estas empre-

14 Rastal: <https://www.rastal.com/>

15 Tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos.



sas optimizar sus procesos y estrategias de la mano con sus estrategias de innovación, sus modelos de negocio y necesidades específicas. Ello demuestra cómo una gestión adecuada de la PI en la innovación, bajo la ISO 56005, puede potenciar la diferenciación y éxito empresarial de una organización.

5.2 Caso Laerdal Medical

En segundo lugar, se presenta un estudio de caso realizado por Aguilera-Børresen y Boicova-Wynants sobre la implementación de la gestión de la propiedad intelectual en *Laerdal Medical*, una empresa noruega. Este estudio examina cómo la empresa aplica la norma ISO 56005/DIN 77006, versión alemana de la ISO 56005.

Laerdal Medical, conocida por su icónico maniquí de reanimación cardiopulmonar (RCP), fue fundada por Asmund S. Laerdal y, en sus inicios, se centró en obtener patentes para proteger sus innovaciones. Sin embargo, esta empresa ha evolucionado significativamente en su enfoque hacia la gestión de la PI. En la actualidad, adoptan una estrategia más integral y proactiva, que no solo se limita a patentes, sino que también abarca marcas, diseños, derechos de autor y secretos comerciales. Este cambio de enfoque incluye una evaluación previa para determinar si un producto posee la singularidad necesaria que justifique una inversión en su protección (Aguilera-Børresen y Boicova-Wynants, pp. 2-3 y 20). Esta herramienta de evaluación permite a la empresa tomar decisiones informadas sobre la protección de sus innovaciones, para así lograr minimizar riesgos y resaltar frente a competidores.

La norma ISO 56005 fue implementada de acuerdo con los objetivos empresariales de Laerdal. Esta implementación se llevó a cabo por medio de distintos procesos efectivos y asignación de tareas bajo el modelo de “planificar-hacer-verificar-actuar” (Aguilera-Børresen y Boicova-Wynants, p. 30).

En lo que respecta a la *planificación*, primero se diseña la estrategia a seguir y los objetivos por alcanzar. Posteriormente, se identifican aquellos posibles riesgos y oportunidades que se pueden llegar a presentar. Por un lado, la empresa evalúa posibles infracciones, apropiaciones indebidas por parte de terceros y desafíos competitivos para mantener su posición en el mercado. Por otro lado, para mitigar algunos de estos riesgos se enfoca en informar a sus consumidores sobre sus productos y los peligros de comprar productos falsificados, así como el daño que estos podrían causar (Aguilera-Børresen y Boicova-Wynants, p. 31 y 33).

Luego, la fase de *hacer* comprende la concientización, administración, aplicación, defensa y transacciones de PI. Después, la fase de *verificación* implica la realización de auditorías, tanto internas como externas, para evaluar el rendimiento y efectividad del sistema de gestión de PI. Por último, en la fase de *actuación*, se implementan las mejoras necesarias basadas en los resultados de dicha evaluación (Aguilera-Børresen y Boicova-Wynants, p. 31).

En conclusión, la implementación de la ISO 56005/DIN 77006 ha transformado el enfoque de protección llevado a cabo por Laerdal, pasando de enfocarse principalmente en patentes a una estrategia integral que abarca diversas formas de PI. Ello ha permitido a la empresa gestionar riesgos y mantener una ventaja competitiva a través de la metodología “planificar-hacer-verificar-actuar”.

6. Conclusiones

- La ISO 56005 establece una serie de directrices para la implementación de una adecuada gestión de la PI en el contexto de un proceso de innovación dentro de una organización; sin importar su tamaño, estructura, organización, complejidad, nivel de madurez, ámbito de desarrollo o mercado de actuación.
- La importancia de la ISO 56005 radica en que es una herramienta que contiene mejores prácticas estandarizadas a fin de alcanzar ventajas competitivas sostenibles mediante la protección adecuada de activos de PI de una organización; pero no se puede ni debe obviar los desafíos que puede presentar su implementación.
- Una adecuada gestión de la PI alienada con la estrategia de innovación de la organización, así como con su estrategia general del negocio; permite maximizar el valor de tales activos intangibles mientras se minimiza los riesgos asociados, todo dentro de una estrategia que sea coherente y genera valor para la organización y sus *stakeholders*.
- Para una adecuada implementación de la ISO 56005, resulta necesario no solo el apoyo y compromiso de la alta dirección o gerencia de la organización, sino también de la disposición de los recursos humanos y materiales necesarios a tal fin, así como la creación de una cultura organizacional adecuada, y la ponderación de aspectos organizativos, estratégicos, financieros y legales necesarios.

- Si la implementación de la ISO 56005 no resulta ser posible o viable para una organización, por el motivo o circunstancia sea, no se puede ni debe perder de vista la posibilidad de implementar o adoptar, por lo menos, algunos de los elementos, herramientas o mejores prácticas contenidos en esta norma. Ello siempre resultará más ventajoso para una adecuada gestión de la PI en la organización, frente a la otra posibilidad que sería simplemente no tener ninguna política al respecto.

7. Bibliografía

Aguilera-Børresen, F. y Boicova-Wynants, M. (s.f.). *Saving Lives, Driving Innovation, and Leading with IP Excellence LAERDAL MEDICAL*. IP Business Academy. https://i3pm.org/wp-content/uploads/2024/05/I3PM_Case_Study_Laerdal_Medical.pdf

Amazon Web Services (AWS). (s.f.). ¿Qué es *IoT* (*Internet de las cosas*)? <https://aws.amazon.com/es/what-is/iot/>

Connect One. (s.f.). *Internet for Things*. <https://connect-one.digital/#about>

Instituto Nacional de Calidad (INACAL). (2021). NTP-ISO 56005:2021 - Gestión de la innovación. Herramientas y métodos para la gestión

de la propiedad intelectual. Orientación. 1era edición. Lima, Perú.

International Institute for Product and Market Research. (s.f.). Task Force & Industry Case Study Program. <https://i3pm.org/task-force-industry-case-study-program/>

ISO. (s.f.). International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/home.html>

Nieraad, T., Kehrein, C., y Rüter, N. (s.f.). *IoT in gastronomy and beyond: Rastal & Connect One*. IP Business Academy. https://i3pm.org/wp-content/uploads/2023/11/I3PM-Case-Study-Rastal_ConnectOne.pdf

Núñez Fernández, E. (2007.). *Archivos y normas ISO*. Ediciones Trea. Gijón, España. <https://elibro.upc.elogim.com/es/ereader/upc/60537>

Porumboiu, D. (2023). *The ISO 56000 Series for Innovation Management Explained*. <https://www.viima.com/blog/iso-56000-innovation-management>

RASTAL – Das Glas zum Genuss. (s.f.). <https://www.rastal.com/>

Smart-Tec. (2024). *RASTAL Smartglass®* Modern glass design with innovative NFC functionality. <https://www.smart-tec.com/en/business-sectors/smartglass>