PROPIEDAD INTELECTUAL, SOCIEDAD Y DESARROLLO. Reflexiones desde Latinoamérica.

María Sol Terlizzi (FLACSO)
Marcos Wachowicz (GEDAI/UFPR)

Capa: Gabriel Wachowicz

Projeto gráfico e finalização: Sônia Maria Borba

Diagramação: Bruno Santiago Di Mônaco Rabelo

Revisão:Luciana Reusing, Pedro de Perdigão Lana, Bibiana Biscaia Virtuoso, Alice de Perdigão Lana, Heloísa G. Medeiros e Magna Knopik

Terlizzi, María Sol

Propiedad intelectual, sociedad y desarrollo : reflexiones desde Latinoamérica / María Sol Terlizzi ; Marcos Wachowicz ; compilado por María Sol Terlizzi ; Marcos Wachowicz. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Flacso Argentina ; Curitiba : GEDAI-UFPR , 2020.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-950-9379-72-5

1. Propiedad Intelectual. 2. Derecho de Autor. 3. Propiedad Industrial. I. Wachowicz, Marcos. II. Título.

CDD 346.048

CreativeCommons 2.0

(CC BY 2.0)

María Sol Terlizzi (FLACSO)
Marcos Wachowicz (GEDAI/UFPR)

PROPIEDAD INTELECTUAL, SOCIEDAD Y DESARROLLO.

Reflexiones desde Latinoamérica.

Programa de Derecho y Bienes Públicos

Buenos Aires
2020

PRÓLOGO

Este libro surge de una iniciativa conjunta entre el Programa de Derecho y Bienes Públicos de FLACSO Argentina y el Grupo de Estudios de Derecho Autoral e Industrial (GEDAI) de la Universidad Federal de Paraná (UFPR) de Brasil. Ambas instituciones, así como sus investigadores, participan de los congresos y seminarios internacionales que las dos casas de estudio realizan desde hace varios años. Con el fin de fortalecer la colaboración continua, presentamos esta publicación colectiva.

Esta obra reúne algunas de las investigaciones que se presentaron en el IV Seminario internacional "Propiedad intelectual, sociedad y desarrollo: lecturas no unívocas", desarrollado en la FLACSO Argentina en octubre de 2019. Durante el seminario participaron ponentes de diversas instituciones, quienes plantearon temas de actualidad desde distintas miradas. Hubo numerosas mesas redondas y ponencias libres y el público participó activamente en las discusiones posteriores, tanto de manera presencial como a distancia-vía webinar.

El universo de la propiedad intelectual es vasto. Incluye problemas vinculados a las variedades vegetales y semillas, la protección del software, el derecho de autor y las nuevas tecnologías, los acuerdos y negociaciones internacionales, entre muchos otros. En el IV Seminario se discutió sobre estos aspectos. Puesto que los temas planteados en esa oportunidad continúan vigentes y requieren de mayor debate, presentamos aquí una selección de artículos revisados para esta publicación.

Organizar el esquema de una publicación, más aún del área de propiedad intelectual, no es tarea sencilla, en especial porque muchos de los temas se superponen y podrían incluirse en una u otra de las partes que componen el libro. Por ejemplo, el artículo que discute sobre la superposición del software bien podría incluirse en una sección sobre derecho de autor, en una sobre patentes, en otra sobre revisión de legislación o en una cuarta de análisis comparado… No obstante esta dificultad, la estructura del libro consta de cuatro partes.

En la primera, "Arte, máquinas y trabajo: Problemas actuales en el derecho de autor", se analizan y discuten problemas contemporáneos en el terreno del

arte y del mundo laboral, así como los desafíos que la inteligencia artificial presenta para el derecho de autor. Componen esta sección tres artículos.

Acerca del street art (o arte callejero) como obra protegida por el derecho de autor, de Ezequiel Valicenti, analiza el interrogante acerca de si las obras de *street art* pueden ser consideradas como "obras protegidas" bajo los criterios vigentes, haciendo hincapié en: a) el problema de reconocer derechos sobre obras que tienen un origen ilícito, por haber sido efectuadas sin contar con la autorización del propietario del soporte (el muro); b) el cuestionamiento sobre la presencia de originalidad en las obras -especialmente cuando estas utilizan ciertas formas geométricas o meras inscripciones.

Inteligencia artificial y derecho de autor: una discusión necesaria, de Javiera Cáceres B. y Felipe Muñoz N., examina el actual estado de situación respecto de la protección de derechos de autor de obras generadas por inteligencia artificial, mediante el análisis de legislaciones y debates públicos existentes en una muestra de países desarrollados y en vías de desarrollo. Si bien las actuales normativas difieren respecto del alcance de protección, el artículo deja en evidencia el posicionamiento de la discusión en los países desarrollados y su ausencia en América Latina.

El artículo *Apropiación de los derechos de autor de los trabajadores por parte de empresas, de* Mauro F. Leturia y Adrián E. Gochicoa, estudia la apropiación indebida de los derechos de autor de los trabajadores en relación de dependencia por parte de sus empleadores. Normalmente, las estrategias adoptadas por grupos económicos se apoyan en las implicancias que proyecta el concepto de "propiedad", en el sentido de dominio de los factores o medios de producción, considerando a los empleados como un recurso más de su organización empresarial. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos de autor respecto a las obras realizadas por los trabajadores en relación de dependencia no debería verse afectado por dichas circunstancias, dado que el fundamento de su reconocimiento radica en la realización del "acto de creación" en sí mismo que, por definición, resulta esencialmente humano, por lo cual una empresa o persona jurídica no podría ser considerada autora.

En la segunda parte, "Entre lo local y lo global: La propiedad intelectual en la sociedad informacional", se presentan diversas investigaciones realizadas por investigadores e investigadoras de GEDAI, que atienden a problemáticas diversas de la propiedad intelectual –semillas, software, derecho de autor- poniendo

el foco tanto en la legislación doméstica como en el ámbito regional e internacional. Esta sección está compuesta por cinco artículos.

El trabajo de Michele Alessandra Hastreiter y Marcos Wachowicz, *Derechos de autor y derecho internacional privado: la necesaria superación del paradigma de la territorialidad en la sociedad informacional*, analiza la pertinencia de la territorialidad como criterio para solución de conflictos de leyes en el espacio en relación a los derechos de autor. La clásica solución de la *lex loci protecionis*, del derecho internacional privado, es desafiada por la posibilidad latente de que se exige la protección de derechos de autor simultáneamente en varios lugares al mismo tiempo. Con un simple clic, es posible que el material protegido por derechos de autor esté disponible sin el permiso de los titulares de dichos derechos, y sin la adecuada contrapartida, en cualquier parte del mundo. En este contexto, se examinan elementos alternativos de conexión como el lugar de domicilio del autor, lugar del *upload* del material protegido, lugar de domicilio del infractor, entre otros.

Por su parte, *La superposición de los derechos de propiedad intelectual en el software en la legislación brasileña*, de Heloísa Gomes Medeiros y Marcos Wachowicz, parte de la naturaleza híbrida de la protección del software –se trata de un bien intelectual que tiene aspectos literarios en su código y también una función utilitaria en la ejecución de ese código- que históricamente se protegió por derecho de autor primero, patentes después, hasta alcanzar la doble protección. El trabajo estudia la existencia de superposición entre los regímenes de derechos de autor y de patente en la protección del software, señalando que la convergencia entre los regímenes provoca superposiciones que son incompatibles con el sistema de propiedad intelectual y, por lo tanto, se requieren ajustes legales específicos.

En el breve artículo *Necesidad de reforma de la Ley de Derechos de Autor en Brasil,* Bibiana Biscaia Virtuoso y Heloisa Molitor analizan el proyecto de reforma de la ley de derecho autoral de Brasil, que se sometió a consulta pública en una plataforma en línea a través de la cual los usuarios de internet podrían dar sus opiniones con críticas y sugerencias, concluyendo que la legislación de Brasil está extremadamente desactualizada, que abre lagunas que ya no protegen a los autores y que es necesario conciliar los intereses de los trabajadores creativos, los inversores y el público, que tienen intereses sociales legítimos para acceder a la cultura.

El texto *Propiedad intelectual en el Acuerdo Comercial Mercosur-Unión Europea*, de Rangel Oliveira Trindade y Magna J. Vacarelli Knopik, presenta las disposiciones en propiedad intelectual que contiene el Acuerdo, e insta a observar si hay una ampliación de los derechos de PI que pueden entrar en conflicto con las doctrinas jurídicas que expresan y tutelan los valores como derechos humanos, la protección del consumidor, la competencia y las leyes de privacidad. Asimismo, propone agregar al acuerdo el fomento a los esfuerzos de los países en desarrollo para hacer un mayor uso de las flexibilidades, limitaciones y excepciones a la PI para promover los objetivos de las políticas públicas en áreas como salud, educación, agricultura, alimentación, y la transferencia de tecnología.

Pedro de Perdigão Lana y Luciana Reusing aportan el último artículo de esta segunda parte: *La patentabilidad de semillas transgénicas en Brasil: Un análisis del IAC n. 4 por el Superior Tribunal de Justicia*. En él, se focalizan en la importancia del agronegocio y la manipulación de semillas en la economía brasileña y analizan un fallo del Superior Tribunal de Justicia brasileño "Incidente de Assunção de Competência", que determinó por unanimidad que las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual contenidas en el Artículo 10 de la Ley de Cultivares, relativos a reproducciones no prohibidas por los derechos exclusivos, no se pueden extender a los titulares de patentes de productos transgénicos vinculados a variedades vegetales.

En la tercera parte, "Ciencia, innovación y desarrollo: Perspectivas de políticas públicas en propiedad intelectual" se presentan para la discusión artículos que se centran en el eje ciencia-innovación-patentes, en áreas tan diversas como las tecnologías "verdes", la biología sintética o la competencia desleal; así como se estudian las oportunidades y desafíos que significan para el desarrollo de Latinoamérica. Forman esta sección los siguientes seis artículos.

Guillermo Vidaurreta, en *El Tratado De Cooperaci*ón en materia de Patentes (PCT), analiza el derrotero histórico y las reformas del PCT, así como analiza aspectos técnicos del tratado para concluir haciendo foco en las ventajas y desventajas que este puede presentar para las universidades e institutos de investigación. Entre las conclusiones se destaca que los principales usuarios del PCT son los países desarrollados, ni las pequeñas empresas ni las universidades. Si bien el sistema PCT cuenta con un total de 152 estados contratantes, tan solo diez países han concentrado a través del tiempo más del 85% del total de las solicitudes presentadas. Asimismo, no existe ninguna medición que acredite

que el ingreso al PCT de los países subdesarrollados favoreció la innovación en términos de beneficios económicos.

El análisis del PCT continúa con el trabajo de Juan Ignacio Correa, *Impacto del Tratado de Cooperación de Patentes en Latinoamérica.* En él reconoce que diversos estudios estimaron el impacto del tratado de Cooperación en materia de Patentes en países en desarrollo, sin embargo, las conclusiones no fueron unívocas. Otro estudio indicó que no se puede confirmar que el PCT haya mejorado el proceso de la protección internacional y arribó a conclusiones diversas. El trabajo de Correa analiza si se cumplieron algunas de las distintas conclusiones que fueron alcanzadas por estos autores. Para ello, toma tres casos de países latinoamericanos que ingresaron al PCT y examina las solicitudes de patente que ingresaron al país (por PCT o de forma directa), origen y campo de la tecnología, con el objetivo de establecer quién es el principal beneficiario del sistema PCT.

El trabajo que sigue a continuación también hace un estudio comparado de tres países latinoamericanos. En este caso, en *Lógica privativa y regímenes de propiedad intelectual en la periferia: análisis comparativo de Argentina, Chile y México,* Mariana Cuello parte del concepto de "lógica privativa de conocimientos" (que se expande del centro a la periferia, especialmente desde la firma del ADPIC y los TLC con cláusulas ADPIC plus) para luego comparar los regímenes de propiedad intelectual de los países de la periferia y la adhesión a TLC con los casos de Argentina, Chile y México, observando la presencia o ausencia de los rasgos privativos del conocimiento en ellos y analizando el desempeño en patentes durante las últimas décadas.

Liz Beatriz Saas plantea un tema sumamente importante en *Derechos de Propiedad Intelectual y el acceso a Tecnologías Ecológicamente Racionales (TER): Desafíos bajo el Acuerdo de París*. El Acuerdo de París establece un plan de acción mundial de largo plazo que tiene por objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C sobre los niveles preindustriales. Aunque la cuestión de los DPI no se menciona explícitamente en el documento, se supone que, para dar una respuesta eficaz y a largo plazo al cambio climático, es indispensable estimular la innovación y discutir sobre sus formas de protección. En este artículo Liz se pregunta si los DPI pueden constituir un obstáculo para el acceso a las TER y, por lo tanto, poner en peligro el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo. Concluye que es necesario fortalecer los instrumentos que hacen que los DPI sean más flexibles en términos de accesibilidad, haciéndolos así compatibles con la sostenibilidad y las metas del Acuerdo de París. Para

eso tanto la OMPI como la OMC aún deben participar en el debate de manera más activa.

El trabajo de Javier Freire Nuñez, *Propiedad intelectual y competencia desleal ¿rivalidad o convergencia?*, explica –basándose en varios conceptos y análisis de casos internacionales y ecuatorianos- la teoría de que las materias de derecho de competencia, propiedad intelectual y competencia desleal poseen convergencias que han resultado una tarea sensible para las autoridades encargadas de la aplicación de las normas que regulan las materias descritas. De igual forma traza un paralelo con la actuación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la hora de explicar conceptos sobre los actos de competencia desleal en relación a los intereses que persiguen los operadores económicos, consumidores y usuarios y el Estado. Concluye con la necesidad de que en Ecuador se considere la posibilidad de instituir una autoridad que tenga competencia para de conocer, resolver y sancionar actos que afecten a la libre competencia, competencia desleal y propiedad intelectual.

En el último artículo de esta tercera parte, *Biología sintética. ¿Regularla o abrir la caja de Pandora?*, Leandro A. Gregorio nos presenta un tema complejo y apasionante a la vez: las promesas y los desafíos de la biología sintética. Allí el autor explora ambas aristas, menciona algunos posibles marcos regulatorios y delinea políticas públicas generales y específicas para el campo de la propiedad intelectual.

Por último, en la cuarta parte presentamos el artículo escrito por Marcos Wachowicz y Alexandre R. Pesserl, *Gestión colectiva y gobernanza en el ambiente digital.* En él se presentan los resultados de investigación de un estudio sobre las soluciones implementadas en algunos países respecto a los mecanismos de gestión colectiva de derechos de autor en el ambiente digital, con especial énfasis en América Latina y Unión Europea. Entre las conclusiones encontramos que en América Latina es evidente que aún hay mucho que hacer, ya que las discusiones aún están en la fase de regular la actividad en el medio físico; son flagrantes las críticas y acusaciones a las entidades de gestión colectiva por todo el continente, demostrando que los intermediarios efectivamente están disociados de sus mandatarios, llegando aún a argüir en juicio la inexistencia de deber de rendir cuentas. En este sentido, la gestión colectiva en el entorno digital puede efectivamente contribuir con la solución del problema, dependiendo de la puesta a disposición de informaciones confiables respecto a los derechos y usos de cada obra; la documentación efectiva, con metadatos cual-

ificados, posiblemente es uno de los puntos centrales de la cuestión –así como quiénes serán los actores autorizados a operar esos metadatos. En contrapunto a la situación latinoamericana está la posición de Canadá, que se pone efectivamente en la vanguardia al introducir un nuevo derecho al contenido generado por usuarios, así como garantizar amplia y fuertemente el ejercicio de los límites y excepciones. Se destaca, aún, la posición de Unión Europea, sustentada en un panorama bastante detallado tanto en relación a las EGC como a los derechos digitales, donde el licenciamiento multiterritorial prácticamente se impuso tras muchos años de discusiones infructíferas.

Como podrán observar con este breve resumen de los trabajos presentados, las perspectivas son diversas, sin embargo, comparten la vocación por ampliar el debate y profundizar en las problemáticas contemporáneas con rigor investigativo. Son, además, fruto de una mirada desde Latinoamérica, tan necesaria para el área de propiedad intelectual, a menudo pensada desde y para los países desarrollados.

Esperamos que disfruten de la lectura de estos trabajos, y que esta obra colectiva sea el puntapié inicial para futuras colaboraciones entre investigadores e institutos de la región.

María Sol Terlizzi

Marcos Wachowicz

SUMÁRIO

PARTE 1

ARTE, MÁQUINAS Y TRABAJO: PROBLEMAS ACTUALES EN EL DERECHO DE AUTOR

Acerca del street art (o arte callejero) como obra protegida por el Derecho de autor 14
Ezequiel Valicenti

Inteligencia artificial y derecho de autor: una discusión necesaria 28
Javiera Cáceres B.
Felipe Muñoz N.

Apropiación de los derechos de autor de los trabajadores por parte de empresas 44
Mauro F. Leturia
Adrián E. Gochicoa

PARTE 2

ENTRE LO LOCAL Y LO GLOBAL: LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA SOCIEDAD INFORMACIONAL

Derechos de autor y derecho internacional privado: la necesaria superación del paradigma de la territorialidad en la sociedad informacional 65
Michele Alessandra Hastreiter
Marcos Wachowicz

La superposición de los derechos de propiedad intelectual en el software en la legislación brasileña 83
Heloísa Gomes Medeiros
Marcos Wachowicz

Necesidad de reforma de la Ley de Derechos de Autor en Brasil 107
Bibiana Biscaia Virtuoso
Heloisa Molitor

Propiedad intelectual en el Acuerdo Comercial Mercosur-Unión Europea 111
Rangel Oliveira Trindade
Magna J. Vacarelli Knopik

La patentabilidad de semillas transgénicas en Brasil: Un análisis del IAC n. 4 por el Superior Tribunal de Justicia 119
Pedro de Perdigão Lana
Luciana Reusing

PARTE 3

CIENCIA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO: PERSPECTIVAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

El Tratado De Cooperación en materia de Patentes (PCT) 130
Guillermo E. Vidaurreta

Impacto del Tratado de Cooperación de Patentes en Latinoamérica 143
Juan Ignacio Correa

Lógica privativa y regímenes de propiedad intelectual en la periferia: análisis comparativo de Argentina, Chile y México 168
Mariana Cuello

Derechos de Propiedad Intelectual y el acceso a Tecnologías Ecológicamente Racionales (TER): Desafíos bajo el Acuerdo de París 191
Liz Beatriz Sass

Propiedad intelectual y competencia desleal ¿rivalidad o convergencia?.....208
Javier Freire Núñez

Biología sintética ¿Regularla o abrir la caja de Pandora?.....233
Leandro A. Gregorio

PARTE 4

DERECHO DE AUTOR E INTERNET

Gestión colectiva y gobernanza en el ambiente digital.....253
Marcos Wachowicz
Alexandre R. Pesserl

PARTE 1

ARTE, MÁQUINAS Y TRABAJO:

Problemas actuales en el derecho de autor

ACERCA DEL STREET ART (O ARTE CALLEJERO) COMO OBRA PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR

Ezequiel Valicenti[1]

1 PROPÓSITOS

El *Street art* -o arte callejero- ha tenido un creciente desarrollo en los últimos años. De los primeros grafitis surgidos entre fines de la década de 1970 y comienzos de la de 1980 hasta nuestros días las obras han crecido en popularidad, al punto de incidir sobre la nueva fisonomía urbana. Con todo, el desarrollo de estas particulares manifestaciones artísticas ha implicado diversos interrogantes para el campo jurídico, los que, lejos de ser meros ejercicios teóricos, presentan significativas consecuencias prácticas. Algunas de las preguntas más trascendentes: ¿los artistas poseen un derecho suficiente como para intervenir muros de propiedad privada?, ¿cuáles son las facultades de los propietarios?, ¿pueden "blanquear" la pared?, ¿pueden desmontar la obra y venderla en una casa de subastas?, ¿existen estándares jurídicos que protegen la obra en sí misma?, ¿cuál es la posición jurídica en la que se encuentran los artistas frente a estos panoramas?, ¿pueden reivindicar derechos de propiedad? En definitiva, el *Street art* vuelve la mirada sobre preguntas clásicas. Sin embargo, las respuestas no parecen tan evidentes.

En este escenario, nuestro propósito es desarrollar los problemas asociados al (posible) reconocimiento de derechos de autor sobre las obras de *Street art*. Como veremos, este tipo de expresiones tensan al máximo el concepto de "obra protegida" sobre el que se edifican los regímenes jurídicos nacionales de propiedad intelectual. En particular, profundizaremos en los problemas asociados al "origen ilícito" de la obra y al "test de originalidad".

---

[1] Abogado (UNICEN). Ha sido becario CONICET, CICBA y FNA. Es profesor universitario e integrante del Centro de Estudios Jurídicos en Arte y Letras en la Facultad de Derecho UNICEN. Ha publicado recientemente la obra "El autor en el contrato. Bases para una teoría general del derecho contractual de autor".

2 NOCIONES PREVIAS

2.1 ¿Qué es el Street art?

Dado el objetivo de este trabajo, conviene introducir algunas nociones previas que nos permitan, a los exclusivos efectos de esta presentación, acordar qué manifestaciones englobamos bajo la denominación de *Street art*.

La noción dista de ser precisa y homogénea. Por el contrario, se ha destacado que conviene hablar de una noción abierta que van mutando al pulso de los artistas o de la misma sociedad (FERNÁNDEZ HERRERO, 2018: 425). Con todo, podemos arribar a una definición más o menos genérica si destacamos las cualidades sobresalientes del movimiento. Así, se sostiene que se trata de: a) expresiones artísticas realizadas en la vía pública o en espacios públicos; b) mediante diferentes técnicas (aerografía con spray o aerosoles, pintado con esténcils, pegado de afiches, fijación de mosaicos, etc.); c) realizadas normalmente sin el consentimiento del propietario del muro o la autorización administrativa del Estado, lo que conlleva en muchos casos el anonimato del autor o los autores. Se trata de expresiones que, mediante la ironía, la parodia o la caricaturización, realizan diversos cuestionamientos a la conformación de la sociedad y a los modos de vida actuales. Por otro lado, es innegable que –más allá de la legalidad o ilegalidad de las prácticas– se trata de una de las formas contemporáneas más importantes de apropiación del espacio público. Una apropiación desvergonzada, que soslaya el interés individual del propietario del muro o el interés público que subyace en los bienes de dominio público, y privilegia la necesidad de expresión.

2.2 Tipologías

Haremos a continuación un breve repaso por los diversos estilos que normalmente se reconocen como formas del *Street art*.

a) Grafitis, tags y flops

El grafiti es la primera forma conocida de *Street art* –o al menos su antecedente más directo. En sentido amplio, el término remite a las producciones realizadas con aerosol sobre una pared u otra superficie expuesta al público (como

los vagones de trenes o subterráneos). Como dijimos, el auge del grafiti se produjo a partir de 1970 y ha estado normalmente asociado a otros movimientos culturales como el rap, el hip-hop y otras formas producidas por minorías. Al comienzo los artistas desarrollaron meras "firmas" (o *tags*), práctica que consistía en estampar reiteradamente el nombre o seudónimo del autor (la obra era la firma de la obra). Luego, fueron apareciendo los *flops* o letras bombas, inscripciones que cuentan con un diseño tipográfico más complejo y consiste en letras de gran volumen y con color de relleno. Además, con el empleo de la misma técnica (pintado con aerosol) se han desarrollado otras formas que dejan de lado la sola inscripción de frases e incorporan dibujos o formas abstractas a la ejecución.

b) Esténcils

El esténcil es una técnica de decoración que consiste en recortar una determinada forma en una plantilla sobre la que posteriormente se aplica pintura para obtener un dibujo con la forma recortada. Una de las maneras de realizarla es recortando la imagen deseada sobre una hoja de papel duro, el dibujo aparece como un espacio abierto con zonas sólidas alrededor.

c) Paste up

El paste up o papel empastado es una técnica que se vale de pósteres fotocopiados que se pegan en las paredes con cola disuelta en agua o engrudo. Un procedimiento similar es la utilización de stickers autoadhesivos que se adhieren a las superficies.

d) Morfing

Los procedimientos de *morfing* tratan de transformar superficies tridimensionales o bidimensionales para que adquieran una cualidad diferente. En esta categoría se incluyen las intervenciones que se hacen a partir de los desperfectos de paredes o manchas, de gran difusión en la actualidad.

3 LA (POSIBLE) PROTECCIÓN JURÍDICA EN EL DERECHO DE AUTOR

Normalmente, los artistas de *Street art* realizan sus obras sin una inmediata intención de obtener derechos de autor que les permitan, luego, obtener in-

gresos económicos. Las obras de *Street art* se realizan generalmente de manera espontánea, la mayoría de las veces en la clandestinidad y bajo el anonimato del autor –que suele firmar con un seudónimo que impide su identificación–. Más aún, uno de los principales referentes del movimiento, el artista inglés "Banksy" –cuya identidad real se desconoce– es uno de los grandes detractores del derecho de autor (2019). De modo que, al no existir autor visible, se inhibe el reconocimiento de derechos intelectuales sobre las obras.

Sin embargo, la pregunta por la protección jurídica resulta importante al menos por dos motivos. En primer lugar, pues con el auge ganado por estas prácticas, varios artistas han reclamado frente a usos no consentidos de sus obras. ¿Qué ocurre cuando una marca de ropas se apodera de un *tag* y confecciona prendas con ese estampado, o cuando utiliza una obra para enmarcar una campaña publicitaria? ¿Existe un aprovechamiento indebido si una empresa de café rediseña sus vasos a partir de *stencils* realizados por un artista? Por otro lado, la pregunta resulta pertinente pues la protección jurídica derivada del Derecho de autor puede ser una herramienta útil para enfrentar una de las grandes amenazas de este tipo de obras: la destrucción o el "blanqueamiento" del muro.

Surge entonces el centro del problema: ¿es posible reconocer derechos de autor sobre las obras de Street art? La respuesta implica, sobre todo, dos cuestiones complejas: a) el origen ilícito de la obra, toda vez que esta fue producida en una pared o muro sin autorización; b) la existencia de "originalidad", dado el uso de formas geométricas, texturas o reproducciones de imágenes. Profundizaremos en ambas cuestiones para luego mostrar, a modo de conclusión, nuestra respuesta al interrogante inicial.

3.1 Una distinción necesaria: ¿a quién pertenece la obra?

La dilucidación del interrogante exige realizar una distinción previa, propia del carácter inmaterial del arte. En pocas palabras, debe distinguirse el *corpus mysticum* –el soporte material, el objeto tangible sobre el que se plasma la obra (el lienzo de la pintura; el mármol de la escultura; la pared del mural)– del *corpus mecanicum* – la obra en sí misma, el componente intangible[2]–. Como *corpus mecanicum* (soporte material) la obra de arte es una cosa; como *corpus mysticum* la obra es una creación intelectual protegida por el Derecho de autor. En el caso de las obras de arte visual, al tratarse de un ejemplar único, se produce

[2] Se atribuye a Kant la paternidad de la distinción (ver, KANT, 1873:433).

una tensión cuando los derechos sobre el soporte material no corresponden a quien tiene derechos sobre la obra intelectual plasmada en ese soporte. Tal es el caso del *Street art*.

3.2 Origen ilícito y derechos de autor sobre obras de Street art

Para abordar el problema respecto al origen ilícito del *Street art,* comenzaremos repasando algunos casos de la jurisprudencia norteamericana.

El primer precedente se remonta al año 2003. Se trata del caso "Villa v. Pearson Education"[3]. La artista Hiram Villa –conocida bajo el seudónimo de "UNONE"– demandó a la editorial Brady Publishing por publicar en un libro reproducciones de una obra sin su autorización. En su defensa, la empresa alegó que se trataba de un grafiti realizado en infracción y, por lo tanto, de ello no podía derivarse *copyright*. La Corte de Illinois rechazó la defensa pues consideró que la existencia o inexistencia de un encargo para realizar la obra era una cuestión de hecho que debía ser probada en el caso en concreto, lo que no había ocurrido en esta ocasión. Sin embargo, vale reconocer, la Corte no se expidió certeramente respecto a si la "legalidad" (o licitud) era necesaria para la protección de las obras.

Algunos años después el estándar de "Villa c. Pearson Education" fue utilizado nuevamente como estrategia defensiva, esta vez en el caso "*RIME c. Moschino".* En 2015 el diseñador de moda Jeremy Scott diseñó vestidos que utilizaban directamente la obra de RIME ("Vandal Eyes"), y que fueron lucidos por Kat Perry en una gala de los MET y luego presentados en desfiles de moda. La artista RIME demandó por apropiación indebida del diseño, por mutilación de la obra y por la afectación de su reputación como creadora "otusider". La empresa se defendió diciendo que se trataba de una obra no protegida por las leyes de *copyright* tener un origen vandálico (citando el mencionado caso "Villa c. Pearson Educatión"). Sin embargo, la Corte de California no ingresó en el análisis de esta defensa[4].

Los ejemplos repasados son útiles para presentar el interrogante: ¿pueden reconocerse derechos de autor sobre una obra que, al ser creada, involucró algún

---

[3] United States District Court, N.D. Illinois, "Villa v. Pearson Education", del 08/12/03, 03 C 3717, disponible en https://casetext.com/case/villa-v-pearson-education-ndill-2003, visitado el 14 jul. 2019.

[4] Un detalle pormenorizado del caso puede verse en el sitio "Streetart & Law": https://streetartandlaw.wordpress.com/2016/05/01/rime-vs-moschino-does-illegal-street-art-have-copyright-protection/, visitado el 21 jul. 2020.

tipo de lesión a derechos de propiedad? La ilicitud eventualmente verificada en la producción de la obra, ¿impide la concesión de derechos?

Comencemos recordando que, desde la teoría de las fuentes de las relaciones jurídicas, la creación de una obra normalmente es considerada un *simple acto lícito,* esto es, una acción voluntaria *no prohibida por la ley* que produce efectos jurídicos, en este caso, el nacimiento de los derechos subjetivos de autor (art. 258, Código Civil y Comercial, en adelante CCC).

Por otro lado, cierto es que, dentro de las reglas microsistímicas del Derecho de autor, si la obra es producida en infracción a otros derechos de autor no podría reivindicar protección. Así, por ejemplo, se reconoce la titularidad de los derechos sobre obras derivadas (adaptación, parodia, etc.), siempre que lo haga "*con autorización del* autor" (art. 26, Ley de Propiedad Intelectual, en adelante LPI).

Pese a lo que podrían indicar las dos premisas señaladas, a nuestro modo de ver, la cuestión debe resolverse a favor de la concesión de derechos de autor. En primer lugar, debemos destacar que las normas nacionales e internaciones no refieren a la "legalidad" de la creación como requisito para la protección de la obra. En otras palabras, la definición de "obra protegida" no involucra la legalidad, sino que se abastece con otros requisitos, básicamente, la existencia de una *forma* sensible o representativa, que posee *originalidad* (COLOMBERT, 1997:9; Lipszyc, 1993: 61 y 65; entre muchos). Se agrega, además, que tampoco incide la "moralidad" de la obra, es decir el juicio moral que suscita en el observador (ANTEQUERA PARILLI, 1998: 131; VILLALBA Y LIPSZYC, 2009: 37).

En segundo término, creemos que debe distinguirse la infracción a las reglas de derecho de autor –y especialmente el caso de la obra derivada– de otras infracciones genéricas. La infracción al derecho de dominio del propietario del muro se ubicaría en este último supuesto, y no como un caso expresamente tipificado por las reglas del Derecho de autor. Así visto, el caso puede resultar menos extraño de lo imaginado. Es que existen otras hipótesis en las que el ordenamiento jurídico reconoce derechos aun cuando tengan como antecedente un acto ilícito. Piénsese, por ejemplo, en lo que ocurre con la prescripción adquisitiva larga que se origina en la mala fe del poseedor, y se consolida en el plazo de 20 años (art. 1899, CCC). Por lo tanto, pueden nacer derechos de autor aun cuando la obra de *Street art* haya sido realizada con algún tipo de infracción a los derechos de propiedad[5].

[5] E inclusive cabría cuestionar la imposibilidad de otorgar derechos de autor cuando la obra se realiza en infracción a derechos de propiedad intelectual. Particularmente, cabría confrontar

En cualquier caso, la infracción que se esgrima para inhibir la reivindicación de derechos autorales debe ser interpretada en sentido estricto. Es decir, debe tenerse configurada sólo cuando existe sentencia condenatoria en sede penal o civil, y no cuando simplemente se pruebe que el autor carecía de autorización del propietario del muro. Es decir, un tercero no podría valerse de una eventual infracción que no ha sido perseguida por el afectado legitimado para ello.

3.3 ¿Existe originalidad en el Street art?

Las dificultades que conlleva el posible reconocimiento de derechos de autor sobre las obras de *Street art* no se limitan a su eventual "origen ilícito". También se objeta la presencia de originalidad en ciertas obras.

Recordemos que quienes reivindiquen la protección deberán sortear el "test de originalidad" que suelen incorporar las leyes nacionales de derecho de autor. Es decir, como adelantamos, para que la obra de arte sea una "obra protegida" se requiere la originalidad de la forma representativa o expresión, es decir, de la obra. La cuestión no es baladí pues cabe preguntarse si superarán tal test las obras que implican sólo la inscripción de una firma (tags) o las que se componen mediante la combinación de formas geométricas.

La cuestión fue analizada en un caso resuelto en 2016 por la Corte de Distrito de Nueva York. Se trata del caso "Maya Hayuk c. Starbucks". La artista Maya Hayuk demandó a la empresa a raíz de la presunta utilización de sus obras de arte urbano para generar una campaña publicitaria, la que incluía nuevos diseños para sus conocidos vasos de café descartables. Para resolver, la Corte de Distrito de Nueva York recordó, en primer lugar, que debían distinguirse los elementos protegibles de los no protegibles de una obra, y destacó que Hayuk utilizaba formas geométricas estándar (círculos, líneas), colores y texturas, los que constituían elementos básicos de la creación artísticas y por lo tanto no podían ser elementos protegidos. Luego, el tribunal aplicó el estándar del "observador medio" para detectar copias entre obras, según el cual sólo será considerada una copia la obra que en su "concepto total y sensación general" (*total concept and overall feel*) remita a la original. El tribunal concluyó

la prohibición del art. 26 de la LPI con lo que, en otro lugar, hemos llamado "usos creativos". La cuestión no puede tratarse aquí, por lo que remitimos a nuestros aportes previos (VALICENTI, 2015 y 2017).

que los trabajos de la campaña publicitaria no eran sustancialmente similares a las obras de la artista, pues si bien ambos compartían el uso de ciertos elementos ("materias primas" no protegidas o ideas de dominio público), las diferencias eran mucho más dominantes en las elecciones estéticas específicas incorporadas en cada una de las obras. Por lo tanto, el reclamo de Hayuk fue rechazado[6].

En cambio, otra fue la solución dada en la jurisprudencia francesa en un caso fallado en 2007 por el Tribunal de Gran Instancia de París. El artista francés conocido como "Invader" –por su referencia al videojuego de Atari "Space invaders"– había realizado varias de sus habituales intervenciones en edificios públicos de la capital francesa. En el año 2005 demandó a la agencia de diseño "Saguez et Partners" y a Automobiles Peugeot SA, por haber decorado un "show room" de la empresa con una la exposición "Design c'était demain" en la que se reproducían obras suyas sin autorización. La empresa de diseño demandada sostuvo que las obras de Invader carecían de originalidad ya que remitían directamente al conocido video juego de Atari. Sin embargo, como señala el Tribunal, el propio artista había reconocido explícitamente esta similitud. En la sentencia se sostiene que la originalidad de la obra se encuentra en la técnica utilizada, la que consistía en emplear azulejos de piscinas que, montados sobre una pared, recrean las figuras del videojuego –que, en cambio, se compondrían de pixeles en una pantalla–. El Tribunal consideró que ciertas partes de la obra de Invader eran protegibles, pues se trataba de una *transposición* que llevaba impresa la impronta personal del artista, lo que se evidenciaba en el material utilizado, en el soporte (las paredes de la ciudad), y en la selección de los sitios donde se emplazaba. Una vez determinada la cualidad de obra protegida, el Tribunal concluyó que la agencia publicitaria había realizado el diseño del stand utilizando la misma técnica, con lo que buscaba aprovechar la notoriedad del artista y su peculiar estilo de "invadir" los espacios con diseños "pixelados". Por lo tanto, condenó a la agencia publicitaria a abonar la suma de 10.000 euros en concepto de daños -y liberó a la empresa Peugeot por considerar que desconocía el impacto de la obra de Invader y no había dado órdenes en este sentido-[7].

---

[6] United States District Court, S.D. New York, "Maya Hayuk v. Starbucks Corp. and 72andSunny Partens", del 12/02/16, 157 F.Supp.3d 285 (2016). Disponible en https://www.leagle.com/decision/infdco20160113a90, visitado el 20 jul. 2019.

[7] Tribunal de grande instance de París, chambre civile 2, "Franck x. c. SA Automobiles Peugeot, SAS Saguez et Partners", del 14 nov. 2007, en www.legifrance.gouv.fr, cita: JURITEXT000018857795.

Las cuestiones planteadas en los dos casos reseñados nos remiten a las dificultades que, en general, se presentan al momento de determinar la originalidad en una obra de arte, especialmente si se trata de una obra de arte contemporáneo. Veamos.

La noción de originalidad tiene ascendencia en las ideas de la Ilustración, en la filosofía kantiana y en la concepción romántica del artista, construida durante el siglo XIX, según la cual el autor es considerado un genio, que crea "inspirado", de manera solitaria y *ab initio* (sin influencias ni referencias previas)[8]. En la ciencia jurídica, es clásica la conceptualización de originalidad esbozada por Henri Desbois, para quien "*est originale toute création qui n'est pas la simple reproduction d'une oeuvre existante et qui exprime le goût, l'intelligence et le savoir-faire de son auteur, en d'autres termes, sa personnalité dans la composition et l'expression*" (DESBOIS, 1978:23). El hecho de que el autor francés defina la noción a partir de la exclusión, indicando "lo que no es", denota las dificultades que existen para arribar a una definición satisfactoria de originalidad en el ámbito jurídico.

A nuestro modo de ver la originalidad es un concepto vacío; su contenido, sus notas positivas, dependen del criterio de valoración que se utilice[9]. Es decir, es una noción propia del microsistema de Derecho de autor, y su definición varía según se recurra a un *criterio objetivo* –el que privilegia la *novedad* como nota característica– o a cualquiera de los dos *criterios subjetivos* conocidos –por un lado, el que asimila originalidad con la *individualidad* de la creación; por otro, el que la define por la presencia de *esfuerzo creativo* suficiente–[10]. Expondremos brevemente los tres criterios, que hemos desarrollado en otra oportunidad (VALICENTI, 2019).

a) Criterio objetivo: la originalidad como novedad

La originalidad puede ser entendida como sinónimo de novedad. Decimos que es un criterio objetivo pues la verificación se realiza con el sólo análisis de la obra, sin referencia a cualidades o conductas del sujeto que la ha creado. La obra es novedosa si no constituye una repetición de otra que ya existe. La novedad es la cualidad de lo nuevo, y lo nuevo es aquello que se

---

8 Ver, in extenso, Ginsburg, 1994; Le Henaff, 2006.

9 En la doctrina francesa, Vivant y Bruguiere consideran que la originalidad es una "noción marco", con contenido variable (2012:234).

10 En razón de la limitación de espacio, remitimos al análisis que efectuamos de cada criterio en Valicenti, 2019.

percibe o se experimenta por primera vez, una forma distinta o diferente a lo que antes había.

En la doctrina nacional, Satanowsky (1954) indicaba que para que exista una obra intelectual se requerían dos elementos esenciales: a) que sea una creación humanamente perceptible y no sólo una idea; b) que sea "*original y novedosa*". No obstante, la confusión existente entre originalidad y novedad ha sido superada en la evolución de los estudios sobre la materia. En la actualidad, la doctrina recuerda reiteradamente que, a diferencia del régimen de propiedad industrial, la novedad no es un requisito para la configuración de una obra protegida (EMERY, 1999:19; LIPSZYC, 1993:65; ERDOZAIN LÓPEZ, 1999).

b) Criterio subjetivo (I): la originalidad como individualidad

La amplia mayoría de la doctrina nacional -y del Derecho continental- identifica la originalidad con la *individualidad* de la expresión. Es decir, para ser original la obra debe llevar la impronta de la personalidad del autor. La obra puede no ser novedosa –pues puede retomar un tema o idea ya desarrollada previamente–, pero debe contener el reflejo de la individualidad del autor, su traza personal. Para expresar este criterio los autores y la jurisprudencia utilizan diversas fórmulas. Así la originalidad se verifica cuando la obra "*refleja la individualidad del autor, su personalidad*"[11], cuando contiene "*un mínimo de expresión personal del autor*"[12], cuando existe *"aporte personal del espíritu de carácter intelectual"*[13], o cuando se trata de *"la expresión -o forma representativa- creativa e individualizada de la obra"*[14]. En síntesis, en todos los casos se quiere expresar la misma idea: la originalidad de una obra radica en el grado de individualidad o rastro personal que puede darle el autor.

c) Criterio subjetivo (II): la originalidad como esfuerzo creativo

Es posible identificar un criterio subjetivo alternativo, según el cual la obra presenta originalidad cuando es el resultado de un mínimo *esfuerzo crea-*

---

[11] Cam. Nac. Civ., Sala E, Cosmopolita, SRL c. Editorial Caymi, Soc. en Com. por Accs. y otros", del 28/07/83, en La Ley 1984-B, p. 406 (voto Dr. Padilla)

[12] Cam. Crim. y Correc., Sala V, del 16/04//1971, en *El Derecho* 37, p.586.

[13] Cam. Nac. Civ., Sala D, "A.G.I.S.A. c. Kaiser, Alberto J.", del 24/02/97, en *La Ley Online*, cita: AR/JUR/4108/1997.

[14] Corte Suprema de Justicia Tucumán, "Martínez, Enrique Julio c. Provincia de Tucumán", del 02/03/10, en *La Ley Online*, cita: AR/JUR/9909/2010

tivo. Por lo tanto, no será obra original –y en consecuencia tampoco obra protegida– aquella que es producto de una actividad mecánica o rutinaria (RUIPÉREZ AZCÁRATE, 2012:36). En el sistema anglosajón del copyright la jurisprudencia ha recurrido a este criterio para completar la noción de originalidad. En la jurisprudencia norteamericana se utiliza la noción de "*spark of creativity*" (destello de creatividad), mientras que en la británica se recurre al "*sweats labor*" (sudor del trabajo) (FENZEL, 2007:557). Este criterio no es seguido en el sistema de derecho continental. Pese que la jurisprudencia nacional suele utilizar conceptos tales como "creatividad" o "esfuerzo" no lo hace con el sentido estricto dado en los países del copyright, sino como cualidades que contribuyen a justificar la individualidad del autor plasmada en la obra[15].

d) Síntesis: la originalidad y la carga de la argumentación

Repasados los casos y los criterios, debemos llegar a una síntesis que nos permita construir alguna respuesta al interrogante inicial.

En primer lugar, deberíamos determinar qué criterio define la condición de originalidad en el Derecho argentino. El inconveniente principal para ello es que los enunciados normativos de nuestra legislación no contemplan el requisito de originalidad, y mucho menos indican cuáles son sus notas características. Por ello, al no existir norma que indique el criterio a utilizar, no es errado concluir que todos los criterios son todos igualmente válidos, puesto que todos pueden adscribirse a los enunciados normativos vigentes, concretamente, a la definición provista por el art. 1 de la LPI. En última instancia, podemos considerar que los criterios proveen razones para abastecer la *carga de argumentación* que conlleva demostrar la existencia de una obra protegida en el caso concreto.

Ante ello, no puede descartarse *a priori* la presencia de "originalidad" en las obras de *Street art*. Por el contrario, aunque sea cuestión del caso concreto, puede concluirse que prácticas artísticas como los grafitis, *tags*, *paste ups* y otras técnicas de *Street art*, poseen elementos que pueden denotar la *individualidad* del autor (criterio subjetivo I), e implican también un *esfuerzo creativo* (criterio subjetivo II). En todo caso, el debate en torno a la originalidad debe darse con criterios amplios, sin recurrir a la mecánica aplicación de conceptos clásicos.

---

[15] No obstante, se ha dicho entre nosotros que se verifica una apertura y que "*a la par del concepto clásico de originalidad-producto se acepta el de originalidad-esfuerzo*" (VILLALBA DÍAZ Y CARRANZA TORRES, s/f).

4 DERECHO DE AUTOR, PROTECCIÓN DE LA OBRA Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO

Aunque no ingresaremos en un análisis profundo, nos parece relevante señalar que la discusión planteada en torno a si las obras de *Street art* son o no protegidas por el Derecho de autor resulta decisiva para dotar al artista de *facultades defensivas* frente a, por un lado, la destrucción de la obra y, por otro lado, el indebido aprovechamiento económico.

Las facultades defensivas se desprenden del derecho subjetivo que el autor ostenta sobre la obra. Así, en el caso específico que analizamos, las facultades extrapatrimoniales -especialmente, el derecho a defender la integridad- legitimará al autor para evitar la destrucción de la obra, por ejemplo, por parte del titular de dominio sobre la pared o muro en la que se expresa. En estos casos, la tensión es extrema, pero en todo caso no puede resolverse con la absoluta preferencia por los derechos de dominio sobre el soporte (la pared) en demérito de los derechos intelectuales sobre la obra[16].

Por otro lado, al titularizar el derecho de autor, el artista evitará que terceros hagan usos autorizados de la obra -y, por ende, no remunerados-. Esto abarca situaciones recientemente planteadas como el desmontaje de obras y su posterior comercialización -flagelo que se ha producido principalmente con obras de Banksy-, la utilización como parte de campañas publicitarias, y la venta de reproducciones[17].

5 CIERRE

Hemos intentado demostrar que las obras de *Street art* pueden ser consideradas obras protegidas por el Derecho de autor, para lo cual, por un lado, no

---

[16] El caso reciente de mayor trascendencia es el del edificio "5Pointz" ubicado en Nueva York, y considerado como "la Capilla Sixtina del Street art". En 2013 el propietario del edificio, Jerry Wolkoff, ordenó su blanqueamiento y 2014 se produjo su demolición. Los artistas demandaron basados en la *Visual Artists Right Act*. En 2018 un tribunal ordenó el pago de 6.7 millones de dólares a 21 artistas por considerar ilícita la destrucción de las obras. Ver, United States District Court, E.D. New York, "Jonathan Cohen, Sandra Fabara (...) v. G&M Realty L.P. (...)", del 13/06/18, Case Nos. 13-CV-05612(FB) (RLM), 15-CV-3230(FB) (RLM). Disponible en https://www.leagle.com/decision/infdco20180614b30, visitado el 21 jul. 2019.

[17] En este sentido, la reciente sentencia de un tribunal de primera instancia de Milán que concedió una medida cautelar para retirar del mercado productos de *merchandising* que usaban reproducciones de Banksy. Ver el resumen del caso -y la sentencia completa- en http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=2310&s=1, visitado el 15 out. 2020.

resulta trascendente el posible origen ilícito o no autorizado de la obra ya que la Ley de Propiedad Intelectual no efectúa esa distinción (art. 1, Ley 11.723) y, por otra parte, utilizar criterios amplios para evaluar el requisito de originalidad. La concesión de derechos al artista resulta trascendente para brindar herramientas jurídicas suficientes que permitan defender la obra ante su destrucción o su explotación económica no autorizada.

REFERENCIAS

ANTEQUERA PARILLI, R. (1998). *Derecho de autor.* Caracas: Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual-Dirección Nacional del Derecho de Autor.

BANKSY (2019). *El copyright es para policías,* 2° ed. Santiago de Chile: Alquimia Ediciones.

COLOMBERT, C. (1997). *Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo. Estudio de derecho comparado,* 3° ed. Madrid: Ediciones Unesco-Cindoc.

DESBOIS, H. (1978). *Le droit d'auteur en France*, 3° ed. París: Dalloz.

EMERY, M. (1999). *Propiedad Intelectual. Ley 11.723 comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales.* Bs. As.: Astrea.

ERDOZAIN LÓPEZ, J. (1999), "El concepto de originalidad en el Derecho de autor", en *pe. i. revista de propiedad intelectual,* n°3 (sept.-dic. 1999), pp. 55-94.

FENZEL, C. (2007), "Still life with 'spark' and 'sweat': the copyrightability of contemporary art in the United States and the United Kingdom", en *Arizona Journal of International & Comparative Law,* vol. 24, n° 2, pp. 541-585.

FERNÁNDEZ HERRERO, E. (2018). *Origen, evolución y auge del arte urbano. El fenómeno Banksy y otros artistas urbanos*, Tesis, Universidad Complutense de Madrid.

GINSBOURG, J. (1994). "Droit d'auteur et propriété de l'exemplaire d'une oeuvre d'art : étude de droit comparé", en *Revue internationale de droit comparé*, Vol. 46 N°3, julio-septiembre 1994, p. 811.

GOLDSTEIN, M. (1995). *Derecho de autor.* Bs. As.: Ediciones La Rocca.

KANT, I. (1873). *Principios metafísicos del Derecho,* Madrid.

LE HENAFF, C. (2006). *Les criteres juridiques de l'oeuvre de l'empreuve de l'art conceptuel,* Université de Potieres (tesis), 2006.

LIPSZYC, D. (1993). *Derecho de autor y derechos* conexos. París-Bogotá-Bs.As.: Unesco--Cerlalc-Zavalía.

RUIPÉREZ AZCÁRATE, C. (2012), *Las obras del espíritu y su originalidad.* Madrid: Reus, Satanowsky, I. (1954). *Derecho intelectual.* Bs. As.: TEA.

VALICENTI, E. (2015), "Los usos creativos de obras artísticas frente al derecho de autor", en *Revista de la Facultad*, Facultad de Derecho UNC, Vol. VI, nº2, Nueva serie II (2015), pp. 259-275.

_____ (2017), "Los usos creativos de obra protegida por el derecho de autor frente al derecho al acceso al arte y la cultura. Razones para pensar una nueva excepción", en *Cartapacio de Derecho*, Facultad de Derecho UNICEN, Vol. 32 (2017), pp. 1- 29.

_____ (2019). "La obra de arte en el Derecho: entre las reglas clásicas y los interrogantes contemporáneos", en *Lieber Amicorum en homenaje a la profesora Teodora Zamudio,* ASZ editor, Bs. As., vol. II, pp.873-911.

VILLALBA, C.; LIPSZYC, D. (2009). *El derecho de autor en la Argentina,* 2° ed. Bs.As.: La Ley.

VILLALBA DÍAZ, F.; CARRANZA TORRES, L. (s/f). "Alcance y fundamento del requisito de la originalidad en el derecho de autor", en *Microjuris Argentina*, cita: MJ-DOC-2544-AR | MJD2544.

VIVANT, M.; BRUGUIERE, J. (2012). *Droit d'auteur et droits voisins*, 2° ed. París: Dalloz.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO DE AUTOR: UNA DISCUSIÓN NECESARIA

Javiera Cáceres B.[1]
Felipe Muñoz N.[2]

INTRODUCCIÓN

El progreso tecnológico en materia de inteligencia artificial (IA) ha permitido la creciente utilización de algoritmos en diversos procesos de creación artística. Si bien no existe una definición única, la IA puede entenderse como "los procesos de inteligencia humana simulados por computadoras [cuyo objetivo es] lograr inteligencia a nivel humano y finalmente hacer que las computadoras resuelvan problemas por sí mismas" (FANG et al., 2018). Durante los últimos años, los avances en computación, robótica y tecnologías de la información han permitido el crecimiento y sofisticación de la IA y, por lo tanto, de los trabajos generados por computadora (CGW, por sus siglas en inglés), en mucho de los cuales la IA deja de ser una herramienta para transformarse en parte del proceso.

Esta transformación ha abierto el debate sobre la propiedad de las creaciones hechas por máquinas (GURRI, 2018). Frente a creaciones generadas por IA, surgen una serie de interrogantes. ¿Quién puede ser considerado como "compositor", "autor" o "inventor"? *¿Tienen los programadores del software o los dueños de las computadoras derechos sobre el resultado de estas creaciones? O ¿*responsabilidad sobre la posible violación de los derechos, o incluso daños que éstas puedan causar? (CÁCERES & MUÑOZ, en prensa).

La autoría y propiedad de las obras generadas por IA supone un desafío para las regulaciones en materia de propiedad intelectual (PI). A partir de algo-

[1] Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile. javcaceres@uchile.cl
[2] Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile. fmunozn@uchile.cl

ritmos y procesos de aprendizaje basados en análisis de grandes volúmenes de datos (*big data*), las computadoras pueden volverse instrumentales, o incluso independientes, en los procesos creativos. ¿Qué sucede cuando la IA crea una obra de arte? La evolución de la IA ha llevado a un estado en el que los algoritmos creados por humanos permiten que la IA produzca su propio proceso creativo, por lo que los humanos no son responsables del resultado final. La IA es capaz de aprender tanto de los datos como de la experimentación previa, emulando el proceso creativo humano. Esto genera trabajos novedosos que no pueden ser atribuibles a programadores y/o usuarios, sino a la propia IA, por su capacidad de generar y expresar nuevas ideas (CÁCERES & MUÑOZ, en prensa).

El nivel de progreso y autonomía de la IA nos obliga a cuestionar tanto las legislaciones existentes como los conceptos sobre los cuales éstas se fundamentan. Si bien este debate puede remontarse a la década de 1970, cuando, en el Reino Unido, el Comité Whitford sobre Diseños de Derechos de Autor y Protección de Artistas planteó la cuestión de la autoría de los CGW, la rápida evolución de la IA en los últimos años ha dejado en evidencia la necesidad de comprender su dimensión política dentro de los derechos de propiedad intelectual, en particular si se puede reconocer a la IA como autora de nuevas creaciones (DAVIES, 2011). Si los derechos de autor pueden entenderse como incentivos a la creatividad, es posible que la IA se conciba de la misma manera (RAMALHO, 2017).

Algunos autores sostienen que al ser la creatividad humana la base de la protección por derechos de autor, las creaciones de IA no podrían ser protegidas bajo la normativa actual (ABBOTT, 2017; CLIFFORD, 1996). Si bien las patentes pueden proteger la IA en sí, los derechos de autor no necesariamente protegen los resultados que podrían generar, por lo que se puede crear un desincentivo hacia el uso y la creación de programas de IA nuevos y más sofisticados (CÁCERES & MUÑOZ, en prensa). Por otra parte, el concepto de autor se ha desarrollado cerca del punto de ruptura, y se enfrenta el momento en el que se debe decidir si se mantiene este paradigma (la autoría humana) (RICKETSON, 1991), o si se debe adoptar uno nuevo.

Frente al contexto antes descrito, este trabajo analiza el actual estado de situación respecto de la protección de derechos de autor de obras generadas por inteligencia artificial. Para esto se analizan las legislaciones y debates públicos existentes tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Esto con el fin de establecer si las actuales normativas incluyen o no la protección de obras generadas por IA, o si existe el debate respecto de su inclusión

en el futuro. Tras esta introducción, la primera sección revisa la literatura respecto de la protección de los derechos de autor e inteligencia artificial. Luego, en base al Convenio de Berna, se presenta un análisis comparativo del estado actual del debate y las legislaciones en doce países y la Unión Europea. Este análisis nos permite dejar en evidencia que las actuales normativas difieren respecto del alcance de protección que es posible otorgar a este tipo de obras. Mientras en los países desarrollados se ha posicionado la discusión, existe ausencia de la misma en América Latina. Este análisis normativo es complementado con una revisión de prensa, con el fin de establecer si, en las diferentes jurisdicciones, existe debate sobre la materia. La sección final presenta algunas reflexiones.

EL DEBATE EN TORNO A LOS TRABAJOS GENERADOS POR COMPUTADOR Y EL DERECHO DE AUTOR

El crecimiento de la inteligencia artificial, y su rol en la creación de nuevas obras artísticas, no es el punto inicial del debate acerca de su uso y los derechos de propiedad intelectual asociados. Desde el Siglo XIX, la incorporación de tecnologías en los procesos de creación de obras artísticas ha obligado a la revisión e interpretación de los derechos de autor. En el año 1884, una fotografía de Oscar Wilde, tomada por Napoleón Sarony, marcó el primer caso en el cual la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo que dirimir respecto de la pertinencia de otorgar derechos de autor a una obra que fue asistida por nuevas tecnologías en su creación (SHERER, 1986). A partir de este caso se han originado diversos procesos, litigaciones e interpretaciones respecto del rol de las tecnologías en los procesos de creación. Durante años, esta discusión estuvo dominada por la concepción de que estas tecnologías eran inertes, en este sentido, una máquina de escribir o una cámara podría ser comparable a un lápiz o un pincel (WU, 1997).

Esta concepción de herramientas inertes se ha visto desafiada por la revolución digital y el surgimiento de CGW. Según Ricketson (1991), los CGW generarán un problema pues puede llegar el momento en el que no exista participación humana reconocible en la creación de una obra. Así, hoy la IA es capaz de crear mapas 3D, canciones o diseños escultóricos, los que forman parte de la definición de "obra" contenida en el artículo 2 del Convenio de Berna (SAIZ, 2019).

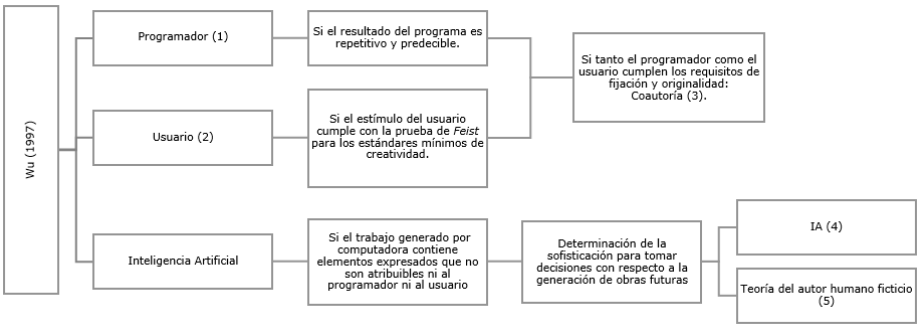
La sofisticación de las tecnologías de la informática, y en particular los avances en materia de IA, hacen que hoy su reconocimiento como autora de una obra sujeta a derechos se haya transformado en uno los principales debates en esta materia (WU, 1997). En la década de 1970, la autoría de los CGW fue analizada por la Comisión Nacional de Estados Unidos sobre nuevos usos tecnológicos de obras con derechos de autor (CONTU, por sus siglas en inglés). En su reporte final, la Comisión estableció que las capacidades de los computadores y si deben ser calificados como herramientas inertes, era una pregunta aún abierta (CONTU, 1981). De esta forma, el debate se ha centrado en determinar si una obra generada por IA puede ser sujeta a derechos de autor, examinando diferentes características: si éstas cumplen con los requisitos establecidos en las legislaciones relativas a esta materia; el aporte que entregan programadores, usuarios y la propia IA en el proceso creativo; y el cuestionamiento del propio concepto de autor y si este puede incluir a una IA.

En el marco de este debate, y con el fin de establecer si una obra generada por IA puede ser sujeta de derechos de autor, Farr (1989) señala que el análisis debe basarse en sus requisitos generales. De esta forma, para determinar de quién es la idea que está expresada en un CGW, se debe examinar hasta qué punto programadores, usuarios o computadores pueden cumplir los requisitos. A partir de este examen, Farr establece tres escenarios: programador como autor; usuario como autor; e IA (computador) como autor. Sin embargo, ante el posible escenario en que los computadores sean considerados autores, Farr señala que este derecho debe ser entregado al programador. Lo anterior, puesto que son éstos quienes ejercitaron la originalidad al concebir el programa que daría forma a la creación, y como esta se materializaría, mientras los usuarios simplemente ejecutarían comandos preconcebidos por los programadores. En el caso de las máquinas, Farr establece que la entrega de derechos de autor a computadores sería absurda porque ésta sería incapaz de hacer cumplir tales derechos e implicaría que un computador pueda tener ideas. Esto le lleva a concluir que, según la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, los CGW solo pueden ser protegidos por derechos de autor por parte del programador, ya que, aunque las obras creadas pueden ser diferentes cada vez que se ejecuta el programa, sería la idea del programador la que se expresa en diferentes maneras.

Para establecer la autoría de un CGW, Wu (1997) propone cinco categorías a través de las cuales la autoría podría recaer en el programador, usuario o la inteligencia artificial (Figura 1). Si las Cortes encuentran que la IA por sí misma creó

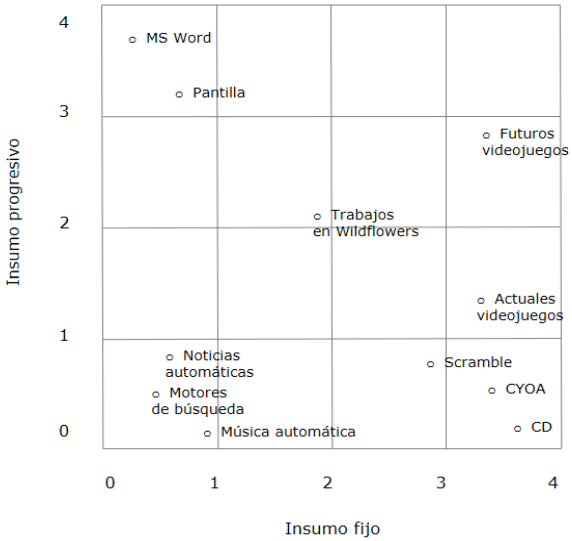
un trabajo, es importante determinar si la IA puede tomar decisiones respecto de obras futuras. En caso afirmativo, y la entrega de derechos de autor estimula a la IA a realizar nuevas creaciones, se le debe conceder la protección. En caso contrario, los derechos de autor deben asignarse al propietario de la IA, según la teoría del autor humano ficticio.

FIGURA 1. CATEGORIZACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DE WU



La preconcepción de Farr acera del rol del usuario ha sido rebatida. Muchos programas computacionales actúan como herramientas de apoyo en la creación, donde la real creatividad está en cómo son utilizadas por los usuarios, mientras en otro si se sostiene lo anterior, ya que el programa habría dado el mismo resultado independientemente de quien ejecutara la instrucción (GRIMMELMANN, 2016). En esta línea, Boyden (2015) propone analizar el balance entre los insumos aportados por el programador (insumos fijos) y aquellos que son responsabilidad del usuario (insumos progresivos) con el fin de determinar quién es el responsable (Figura 2).

FIGURA 2. EJEMPLOS DE INSUMOS FIJOS Y PROGRESIVOS



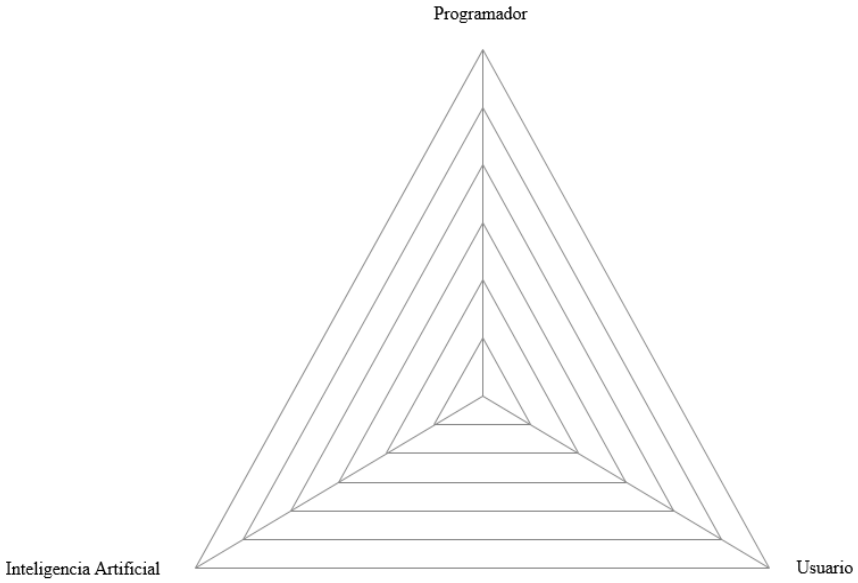
Fuente: Boyden (2015), traducido por los autores.

Expandiendo el análisis de Boyden (2015), Cáceres & Muñoz (en prensa) identifican la existencia de un umbral, tras el cual la originalidad y la creatividad pueden atribuirse principalmente a los procesos de IA. El avance de la tecnología y los procesos de aprendizaje de la IA permiten definir que existen nuevas creaciones en las cuales no es reconocible el aporte del programador y/o usuario, y que la creatividad y originalidad responden a la propia IA. Por esto, proponen una representación basada en tres ejes: programador, usuario e IA (Figura 3). A partir de aquí, si el programador y/o usuario participa activamente, su originalidad estará presente en la creación. Por el contrario, podemos referirnos a creaciones de IA si las instrucciones dadas al sistema no son lo suficientemente explicativas y el sistema aprende y crea espontáneamente el resultado. En esta situación, las aportaciones realizadas por el programador y/o usuario no serán tan evidentes como para ser considerados responsable del resultado.

En este sentido existen una serie de ejemplos en los cuales la obra generada por IA no es atribuible al programador ni al usuario. *1 The Road* se conoce como la primera novela creada por una inteligencia artificial. Esta red neural ha sido entrenada para generar texto aleatorio o a partir de una palabra o frase, como respuesta al estímulo de la cámara o el computador (HORNIGOLD, 2018). En la tapa de este libro, Ross Goodwin no es el autor, es el "escritor del escritor" (HENRICKSON, 2020). Por otro lado, la película corta de Ciencia Ficción "Suns-

pring", cuyo guion fue escrito completamente por una inteligencia artificial, que se llamó a si misma Benjamin (FRANKFURTER KUNSTVEREIN, 2017).

FIGURA 3. MODELO DE TRES EJES SOBRE LA CONTRIBUCIÓN AL PROCESO CREATIVO



Fuente: Cáceres & Muñoz (en prensa)

Una vez establecido que la IA puede ser considerada como un sujeto en el proceso creativo y no solo como una herramienta inerte, cabe determinar el umbral tras el cual se considerará a la IA como autora de una obra. Para esto Yanisky-Ravid (2017) identifica diez atributos que deben cumplir los sistemas de inteligencia artificial para poder atribuirles responsabilidad en la creación (Figura 4).

FIGURA 4. ATRIBUTOS DE RESPONSABILIDAD PARA IA

Yanisky-Ravid (2017)

- Creatividad.
- Autónoma e independiente.
- Resultados nuevos e impredecibles.
- Recopilar datos y comunicarse con datos externos.
- Capacidad de aprendizaje.
- Evolucionar encontrando constantemente nuevos patrones y cambiar el resultado.
- Sistema racional-inteligente.
- Procesar rápidamente una gran cantidad de datos.
- Elegir entre diferentes actividades para alcanzar el mejor resultado.
- Orientado a objetivos.

En base a estas características, parece claro que los sistemas de IA pueden crear obras de forma autónoma y, por lo tanto, las leyes de derechos de autor disponibles no responden a los desarrollos tecnológicos actuales. Ahora, no podemos referirnos únicamente a la creatividad humana porque la IA está en constante evolución. Pearlman (2017) afirma que los tribunales de justicia deben reconocer a las IA suficientemente creativas como autores, homologando los derechos de propiedad intelectual de la IA con los de las personas físicas o jurídicas.

El umbral de originalidad, que se refiere a la propia creatividad del autor en la producción del trabajo original, y cómo podría aplicarse a la IA, es uno de los temas más controvertidos. Tradicionalmente referida como un valor humano, la creatividad también se puede encontrar en la IA, cuando se la entiende como novedosa y adaptativa. de Cock Buning (2016) muestra que la creatividad puede manifestarse de tres maneras: como un proceso mental; como un tipo de "persona" que exhibe creatividad; y, como los productos concretos que resultan del proceso creativo. En este último caso, las creaciones realizadas por IA podrían cumplir con este requisito de creatividad. Si los tribunales no evalúan al autor, sino a la obra creada, el resultado de la creatividad de la IA y la humana podría compararse de forma objetiva.

ESTADO ACTUAL DE LAS LEGISLACIONES Y LA IA

El Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas posee diversas interpretaciones sobre lo que se requiere para la "autoría" y quién

es un "autor", dejando a las legislaciones domésticas la determinación de estos conceptos. Existe un consenso entre países de que la participación intelectual del autor es el elemento más importante cuando se hace referencia a la autoría (BAKHARIEV, 2015). A pesar que este concepto no está definido directamente en el Convenio de Berna, se podría inferir que se refiere solo a una persona natural. Sin embargo, el mismo Convenio considera, en el caso de las obras cinematográficas, como autor a una persona jurídica (RICKETSON, 1991). No obstante, Abbott (2017) afirma que ni el Convenio de Berna, ni otros instrumentos internacionales en esta materia, autoriza o prohíbe explícitamente la protección de los CGW.

En 1982 la OMPI y UNESCO recomendaron que la propiedad de los derechos de autor de CGW sea otorgada al usuario del programa, mientras que el programador se considere autor o coautor si tuvo una contribución creativa (SORJAMAA, 2016). Si bien esto reconoce los CGW, a medida que evolucionan las tecnologías, se enfatiza la necesidad de incluir la IA como posible autor. Ihalainen (2018) afirma que cualquier legislación futura en torno a la IA y los derechos de autor tendría que distinguir entre CGW y obras creadas con la ayuda de computadoras (herramienta). De esta manera, se protegerán los intereses de los creadores asistidos por computadora, pero a la vez se restringirá los derechos en las obras creadas por IA en ausencia de una participación humana clara y sustancial.

Con el fin de guiar este análisis, se revisó la referencia a Inteligencia Artificial y/u obras generadas por computadoras en las legislaciones de, por una parte, España, Estados Unidos, India, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, y la Unión Europea; y por otra parte las de América Latina, específicamente, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Tras un primer análisis, se han agrupado los países según características comunes de sus legislaciones y el estado del debate respecto de estas materias. En primer lugar, en los países de América Latina no se identifica referencia ni protección de CGW. Segundo, Estados Unidos y la Unión Europea (incluido España, excluido el Reino Unido), en donde la actual legislación y jurisprudencia no protege los CGW, pero ha existido debate al respecto. En tercer lugar, se identifica a Japón, país en el que ha existido interés en reformar su legislación para ampliar el uso de obras protegidas por derecho de autor y desarrollar de mejor manera la IA. Finalmente, se agrupan Reino Unido, India, y Nueva Zelanda, países que han incorporado en su legislación la protección de CGW, la que es entregada al programador o usuario de acuerdo a las circunstancias.

Al analizar las legislaciones en América Latina (Argentina[3], Brasil[4], Chile[5], Colombia[6], México[7] y Perú[8]), se puede destacar su similitud, la que puede ser explicada por los orígenes comunes de sus sistemas jurídicos. En esta línea, en ninguna de las legislaciones se encuentra referencia a CGW, incluyendo legislaciones que han sido modificadas hasta el año 2020. Existen algunas diferencias entre las legislaciones con respecto a sobre quien recae la autoría. En los casos de Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, la principal referencia es a personas naturales, y en el caso de trabajos colectivos también se incluye la posibilidad de personas jurídicas. En el caso de Chile, si bien la referencia a una persona jurídica no es directa, a partir de lo expresado en los Artículos 7, 8 y 88 (que se refiere a personas jurídicas de derecho público), se podría inferir que la persona jurídica será reconocida para obras producidas en el desempeño de sus cargos.

En Estados Unidos[9], la intervención humana en el proceso de creación se ha convertido en la pieza fundamental para atribuir derechos de autor a una obra (Art. 313.2). La Oficina de Derechos de Autor ha declarado que no aceptará registros de CGW sin ningún aporte creativo o intervención de un autor humano (HRISTOV, 2016). Para que una obra sea susceptible de derechos de autor, esta debe su origen a un ser humano (CLIFFORD, 1996; DAVIES, 2011). Esta interpretación ha derivado en el argumento que los desarrolladores de IA no tendrían incentivos para mejorar sus capacidades, y que el término "autoría" debería redefinirse para incluir tanto a autores humanos como no humanos (GÜRKAYNAK et al., 2017; HRISTOV, 2016; KAMINSKI, 2017).

Las conclusiones de CONTU (1978) señalaban que la ley existente no debía cambiarse por la IA pues su desarrollo no había alcanzado el grado suficiente para preocuparse y no existían argumentos para concluir que un computador puede ser el autor de un trabajo (BRIDY, 2015). Estas conclusiones fueron criticadas por la Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso de Estados Unidos en 1986, aseverando que la sofisticación de los programas computacionales era una realidad y que su naturaleza interactiva aumentaba la posibilidad de que

---

3 Argentina. Ley 11.723 - Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, (1993, reformada 2009)

4 Brasil. Ley 9.610 (1998, reformada en 2013).

5 Chile. Ley 17.336 Propiedad Intelectual, (1970, reformada 2017).

6 Colombia. Ley 23 (1982, última reforma 2018).

7 México. Ley Federal del Derecho de Autor (1991, reformada 2020).

8 Perú. Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo N°822) (1996, última reforma 2018).

9 Compendium of U.S. Copyright Office Practices.

pudieran ser consideradas co-creadoras. Si bien aún la ley de Estados Unidos no considera los CGW, desde el año 2019 la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos está recopilando información acera del impacto de la IA en derechos de autor, marcas y otros derechos de propiedad intelectual (DEAHL, 2019). Para ello, realizó una consulta con 13 preguntas específicas entre las cuales se encuentran: ¿una obra de IA creada sin involucramiento humano debe calificar como protegible? o si ¿las empresas que entrenan a las IA deben ser los propietarios de los resultados? De esta manera se pone en evidencia la existencia de un debate sobre la pertinencia de excluir la protección a CGW, como actualmente lo hace el Compendio de Prácticas de la Oficina de Derechos de Autor.

En la Unión Europea (UE), el objetivo de construir un mercado único ha llevado a centralizar y armonizar las leyes nacionales de propiedad intelectual. En las diferentes Directivas emitidas por la UE[10], no se permite o rechaza espe-

[10] Directivas y regulaciones Unión Europea:
Council Directive 63/607/EEC of 15 October 1963 implementing in respect of the film industry the provisions of the general programs for the abolition of restrictions on freedom to provide services.
Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission.
Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council, of 11 March 1996 on the legal protection of databases.
Directive 98/84/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 1998 on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access.
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society.
Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art.
Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights.
Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property.
Directive No. 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the Term of Protection of Copyright and Certain Related Rights.
Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs.
Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 **amending Directive 2006/116/EC** on the term of protection of copyright and certain related rights.
Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works Text with EEA relevance.
Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market Text with EEA relevance.
Directive (EU) 2017/1564 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017

cíficamente la protección de los derechos de autor para los CGW, pero muchos estados miembros tienen leyes que restringen la autoría a personas naturales (ABBOTT, 2017; CLIFFORD, 1996). Este es el caso de España, país que no protege los CGW, en el cual la regla general señala que la autoría es de una persona natural, y una persona jurídica podría ser beneficiaria de la misma. Si bien existe una presunción de autoría en el Artículo 5 de la Directiva 2004/48/EC relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en el cual se señala la sola necesidad de figurar el nombre del autor en la obra de la forma habitual para ser considerado como tal, esto no excluye a priori a una Inteligencia Artificial.

La Directiva 2001/29/EC relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, señala en su artículo 5, que "El desarrollo tecnológico ha multiplicado y diversificado los vectores de creación, producción y explotación. Si bien la protección de la propiedad intelectual no requiere que se definan nuevos conceptos, las actuales normativas en materia de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor deben adaptarse y completarse para responder adecuadamente a realidades económicas tales como las nuevas formas de explotación". Este artículo reconoce el carácter evolutivo de los derechos de autor, y la necesidad de adaptarlos a los avances tecnológicos. Interpretando esta norma con la información provista en el presente artículo, se puede concluir que la IA es un caso en el cual es necesaria la adaptación de la legislación.

---

on certain permitted uses of certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print-disabled and **amending Directive 2001/29/EC** on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society.

Directive (EU) 2019/789 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organizations and retransmissions of television and radio programs, and **amending Council Directive 93/83/EEC**.

Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and **amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC.**

Regulation (EU) 2017/1128 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on cross-border portability of online content services in the internal market. Text with EEA relevance.

Regulation (EU) 2017/1563 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print-disabled.

En el caso de Japón[11], la legislación actual no hace referencia a CGW. La Ley de Derechos de Autor establece como regla general la atribución de obras a persona natural o *corporaciones* (Art. 6), las que pueden incluir asociaciones o fundaciones sin personalidad jurídica, pero que han estipulado un representante o administrador (Art 2.6). Se esperaba que en la reforma desarrollada en 2018 se incluyeran normas específicas relativas a IA, pero el resultado fueron reglas generales que dejan mayor espacio a la interpretación. Se espera puedan contribuir al desarrollo de la IA mediante el acceso a datos para su entrenamiento y sofisticación (FUKUOKA & NUMAZAWA, 2019).

La situación del Reino Unido, India y Nueva Zelanda se diferencia de los anteriores, ya que permiten en su legislación la protección a obras generadas por computadoras. En el Reino Unido, la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988 (CDPA, por sus siglas en inglés) agregó una disposición que permitía la autoría de CGW para "la persona que lleva a cabo las gestiones necesarias para la creación de la obra" (Sección 9.3 CDPA). Queda abierto para interpretación de los tribunales quién es la persona (programador o usuario) que llevó a cabo dichas gestiones (SORJAMAA, 2016). Para determinar el autor de la obra creada por IA, se debe considerar la definición de autor y el umbral de originalidad, el que no está claro en la legislación. Cabe destacar que estas disposiciones se incluyeron en el año 1988 cuando la IA no alcanzaba un nivel de desarrollo que desafiara las regulaciones.

Similares son los casos de India[12] y Nueva Zelanda[13], países que en sus legislaciones han incluido provisiones basadas en la normativa del Reino Unido. De esta forma ambos países hacen referencia y permiten la protección de CGW. Lo anterior ya que en sus normativas definen dentro de los posibles autores a las personas que hicieron los arreglos necesarios para la creación de un CGW (India, Art. 2(d)(vi); Nueva Zelanda, Art. 5(2)).

REFLEXIONES FINALES

La emergencia y desarrollo de la inteligencia artificial en el último tiempo ha acelerado la discusión acerca de la posible protección de CGW, y sobre quién recae la autoría de estas obras. Si bien los orígenes del derecho de autor no ex-

[11] Japón. Copyright Act (2018).

[12] India. Copyright Act (2012).

[13] Nueva Zelanda. Copyright Act (2019).

cluyen como tal esta protección, el Convenio de Berna deja a las legislaciones domésticas la definición del concepto de autor, las cuales han elegido privilegiar la concepción humana de autoría. Desde la década de 1970 se ha discutido la necesidad de incorporar estas temáticas a medida que las nuevas tecnologías han desafiado esta concepción, sin lograr su cometido, demostrando que el derecho llega tarde.

Las legislaciones analizadas dan cuenta de que algunos países han incorporado el concepto de obras generadas por computador (Reino Unido, India, Nueva Zelanda), y permiten, bajo ciertas condiciones, otorgar la protección a personas jurídicas. Asimismo, que el debate ha estado concentrado en el mundo desarrollado, donde se reconoce la necesidad de legislar para poder estimular el desarrollo de la inteligencia artificial (Estados Unidos y Japón).

Si bien en países de América Latina se está discutiendo la inteligencia artificial, el análisis muestra que, en materia de derecho de autor, la región está quedando rezagada tanto en el debate como en la actualización de sus legislaciones. La ausencia de la región en la definición del tratamiento de la IA en el derecho de autor puede significar que sea necesario importar normativas generadas en otros contextos y realidades.

REFERENCIAS

ABBOTT, R. (2017). Artificial intelligence, big data and intellectual property: protecting computer-generated works in the United Kingdom. In J. Phillips (Ed.), *Research Handbook on Intellectual Property Digital Technologies*. Edward Elgar Publishing.

Ley 11.723 sobre Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (2009). http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm.

BAKHARIEV, I. (2015). The Changing Concept of Authorship. Case of a Monkey Selfie. https://www.law.lu.se/webuk.nsf/(MenuItemById)/JAMR32exam/$FILE/The%20Changing%20Concept%20of%20Authorship.%20Case%20of%20A%20Monkey%20Selfie,%20Iegor%20Bakhariev.pdf.

BOYDEN, B. (2015). Emergent Works. *Columbia Journal of Law and the Arts, 39*, 377.

Ley 9.610 (2013). https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/br/br224es.pdf

BRIDY, A. (2015). The Evolution of authorship: work made by code. *Colum. JL Arts, 39*, 395.

CÁCERES, J.; MUÑOZ, F. (en prensa). Artificial Intelligence, A new frontier for intellectual property policymaking. *NTUT Intellectual Property Law and Management*.

Ley 17.336 Propiedad Intelectual, (2017). https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28933

CLIFFORD, R. (1996). Intellectual property in the era of the creative computer program: Will the true creator please stand up. *Tulane Law Review, 71*, 1675.

Ley 1915 (2018). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87419#1

CONTU. (1981). Final Report on the National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works. *Computer/Law Journal, 3*(1), 53-104.

DAVIES, C. (2011). An evolutionary step in intellectual property rights–Artificial intelligence and intellectual property. *Computer Law Security Review, 27*(6), 601-619.

DE COCK BUNING, M. (2016). Autonomous Intelligent Systems as Creative Agents under the EU framework for Intellectual Property. *European Journal of Risk Regulation, 7*(2), 310-322.

DEAHL, D. (2019). *The USPTO wants to know if artificial intelligence can own the content it creates*. https://www.theverge.com/2019/11/13/20961788/us-government-ai-copyright-patent-trademark-office-notice-artificial-intelligence

FANG, J.; SU, H.; XIAO, Y. (2018). Will Artificial Intelligence Surpass Human Intelligence?

FARR, E. (1989). Copyrightability of computer-created works. *Rutgers Computer & Tech. LJ, 15*, 63.

FRANKFURTER KUNSTVEREIN. (2017). *Surprising*. Frankfurter Kunstverein. Retrieved April from https://www.fkv.de/en/oscar-sharp-with-ross-goodwin-benjamin/

Fukuoka, S.; Numazawa, S. (2019). The use of copyrighted works in data sets for machine learning - Commentary on the 2018 reform of the Japanese Copyright Act. *Robotics/Artificial Intelligence Newsletter*, 1-4. https://www.jurists.co.jp/sites/default/files/newsletter_pdf/en/en_newsletter_1902_robotics-artificial-intelligence.pdf

GRIMMELMANN, J. (2016). There's No Such Thing as a Computer-Authored Work and It's Good Thing, Too. *Cornell Law Faculty Publications*, 15.

GÜRKAYNAK, G.; YILMAZ, I.; DOYGUN, T.; İNCE, E. (2017). Questions of Intellectual Property in the Artificial Intelligence Realm. *The Robotics Law Journal, 3*(2), 9-11.

GURRI, F. (2018). *Artificial intelligence and intellectual property: an interview with Francis Gurry* [Interview]. WIPO. https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/05/article_0001.html

HENRICKSON, L. (2020). Authorship in computer-generated texts. In *Oxford Research Encyclopedia of Literature*.

HORNIGOLD, T. (2018). *The First Novel Writtern by AI is Here - and it's as Weird you'd Expect it to be*. Singularity Hub. Retrieved 20 de abril from https://singularityhub.com/2018/10/25/ai-wrote-a-road-trip-novel-is-it-a-good-read/

HRISTOV, K. (2016). Artificial intelligence and the copyright dilemma. *IDEA, 57*, 431.

IHALAINEN, J. (2018). Computer creativity: artificial intelligence and copyright. *Journal of Intellectual Property Law Practice*.

Copyright Act (2012). https://wipolex.wipo.int/en/text/390852

Copyright Act (2018). https://wipolex.wipo.int/es/text/504411

KAMINSKI, M. (2017). Authorship, disrupted: AI authors in copyright and First Amendment Law. *UCDL Rev., 51*, 589.

Ley Federal del Derecho de Autor (2020). https://www.indautor.gob.mx/documentos/marco-juridico/leyfederal.pdf

Copyright Act (2019). https://wipolex.wipo.int/en/text/544828

PEARLMAN, R. (2017). Recognizing Artificial Intelligence (AI) as Authors and Investors under US Intellectual Property Law. *Rich. JL Tech., 24*(2), i-38.

Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo N°822), (2018). https://www.indecopi.gob.pe/documents/20787/0/DL+822.pdf/f1ed8416-7438-1ff9-eab6-81fa4dcb7505

RAMALHO, A. (2017). Will robots rule the (artistic) world? A proposed model for the legal status of creations by artificial intelligence systems.

RICKETSON, S. (1991). The 1992 Horace S. Manges Lecture-People or Machines: The Bern Convention and the Changing Concept of Authorship. *Columbia-VLA Journal of Law & the Arts, 16*, 1.

SAIZ, C. (2019). Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por el derecho de autor. *Revista para el análisis del derecho InDret* 45.

SHERER, M. (1986). Copyright and Photography: The Question of Protection. *Communications and the Law, 8*(6), 31.

SORJAMAA, T. (2016). *I, Author - Authorship and Copyright in the Age of Artificial Intelligence* [Thesis, Hanken School of Economics]. Helsinki.

WU, A. (1997). From video games to artificial intelligence: Assigning copyright ownership to works generated by increasingly sophisticated computer programs. *J AIPLA QJ, 25*, 131.

YANISKY-RAVID, S. (2017). Generating Rembrandt: Artificial Intelligence, Copyright, and Accountability in the 3A Era: The Human-like Authors Are Already Here: A New Model. *Mich. St. L. Rev.*, 659.

APROPIACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR DE LOS TRABAJADORES POR PARTE DE EMPRESAS

Mauro F. Leturia[1]
Adrián E. Gochicoa[2]

1 INTRODUCCIÓN

Corresponde señalar que el fundamento y las características de las relaciones laborales resultan diferentes a las que justifican un régimen especial para los derechos de autor. Las primeras resultan profundamente arraigadas en el ámbito territorial y económico de cada país, por lo cual entre ellos existen profundas diferencias en cuanto a los derechos y beneficios que les otorgan a los trabajadores en relación de dependencia, mientras que los derechos de autor tienen un reconocimiento internacional indiscutido y genéricamente unificado en virtud de los convenios internacionales que ha sido ratificados por la mayoría de la comunidad internacional[3].

La situación actual posibilita a ciertos grupos económicos la utilización de diferentes estrategias o mecanismos que les permiten una apropiación indebida de los derechos de autor de los trabajadores en relación de dependencia. Si bien las estrategias adoptadas por los grupos económicos son de las más variadas, en esencia se apoyan en las implicancias que proyecta el concepto de

---

[1] Procurador, Abogado y Escribano. Especialista en Docencia Universitaria. Doctorando de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Realizó estudios de postgrado sobre Derechos de Autor en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de diversas universidades, autor de libros y artículos de doctrina. Mail: mfleturia@hotmail.com

[2] Abogado. Auxiliar Docente Contratos Modernos, Tecnicatura de Martillero y Corredor, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, UNLP.

[3] Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artistas (OMPI). Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 27, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre artículo XIII, el Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales artículo 15.

"propiedad", en el sentido de dominio o de dueños de los factores o medios de producción, considerando a los empleados o trabajadores como un recurso más de su organización empresarial, así se derivan posturas para justificar la apropiación indebida de los derechos de autor de los trabajadores en relación de dependencia, sobre sus obras o realizaciones o de algunos de sus aspectos. La apropiación indebida de los derechos de autor de los trabajadores puede provenir de empresas o grupos económicos ya sean conformados por personas físicas o jurídicas que se arrogan, en función de sus roles de propietarios y de empleadores en la relación laboral, en detrimento de los legítimos creadores o autores.

El reconocimiento de los derechos de autor respecto a las obras realizadas por los trabajadores en relación de dependencia no debería verse afectado por dichas circunstancias, dado que su fundamento de su reconocimiento radica en la realización del "acto de creación" en sí mismo, y que por definición resulta esencialmente humano, por lo cual una empresa o persona jurídica no podría ser considerada autora.

Por lo cual, la realización de una "obra", por parte de una persona que a su vez, resulta ser empleado o parte en una relación laboral, no puede modificar el reconocimiento de los derechos que le corresponden por ser su autor, pero la realidad demuestra cómo pese a la existencia de una regulación jurídica específica, los empleadores o empresas suelen apropiarse de los derechos patrimoniales y en algunos casos hasta de los derechos morales que corresponderían al artista, creador o autor, justificándose dicha apropiación en que debe primar la idea de que al resultar ser empleado o trabajador acorde a su contrato de trabajo lo que produce le corresponde al dueño o empleador.

La fundamentación propia de los derechos de autor que responda a su esencia, naturaleza y sobre todo a su evolución histórica, comprenden las obras artísticas tradicionales y también los fenómenos complejos que nos presentan las nuevas tecnologías y avances científicos y culturales. Esto implica darle una consideración jurídica en el mismo plano tanto a su faz moral, como a la faz patrimonial, estableciendo una resignificación que tenga como centro al *"acto de creación"*. Éste es su elemento justificante y debe ser el punto de partida lógico para comprender y analizar las múltiples y complejas problemáticas que se van presentando en función de los desafíos actuales en cada uno de distintos aspectos que refieren a los diferentes tipos de obras intelectuales.

La situación de los autores de obras comprendidas por los derechos de autor que, a su vez, resultan vinculados por una relación laboral con empresas

o grupos económicos, debe necesariamente analizarse por las particularidades que presenta.

2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Al analizar los antecedentes de ambos sistemas normativos se advierte la existencia de disposiciones relativas a los derechos de autor en casi todos los ordenamientos Jurídicos desde hace siglos, observando que las disposiciones relacionadas a los derechos laborales de los trabajadores en relación de dependencia son relativamente recientes.

Desde un punto de vista histórico el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual siempre ha estado asociado a los cambios y mutaciones de los sistemas económicos predominantes, observándose que en general los países de mayor desarrollo económico, científico e industrial, son los que han impulsado una fuerte corriente tendiente a aumentar los estándares de protección relacionados a los Derechos de Propiedad Intelectual, proyectando sus efectos más allá de sus fronteras nacionales, en la búsqueda de una unificación internacional normativa en estos aspectos, como consecuencia de una globalización de la economía.

La gran transformación o paso de esa calidad de "privilegio real" otorgado graciosamente hacia el establecimiento o reconocimiento de la existencia de un "derecho subjetivo" que correspondía a todas las personas, por el acto de crear o como consecuencia de haber realizado una obra, se dio a partir de la revolución francesa, así fue presentado ya con una visión moderna y propia que reconoce el "acto de creación intelectual" como la fuente o el origen de su establecimiento, pero sin desconocer que desde el origen fue dándosele preponderancia a su contenido patrimonial, es decir incluyéndolo dentro del patrimonio del autor, proyectando la aplicación de consecuencias derivadas del derecho de propiedad.

En la discusión previa a la sanción de las leyes francesas de los años 1791 y 1793, existía la clara conciencia en los legisladores sobre que los derechos intelectuales eran merecedores de una protección legislativa, ello se desprendía del generalizado respeto y prestigio colectivo que tenían los inventores, autores, artistas o creadores por parte de la sociedad francesa de la época.

Con la sanción de las primeras leyes francesas sobre derechos intelectuales, no se especificó, ni detalló que particularidades ni cuál sería el contenido, ni

los efectos del establecimiento de estos derechos, solo se los caracterizó como "propiedad".

Ante la urgencia por establecer el nuevo régimen, los franceses recurrieron o tomaron prestado el instituto jurídico de la "propiedad privada" que por su fuerza, difusión y característica garantizaba que la sociedad de la época asimilara a los derechos intelectuales y por ende los respetara, ya que frente a su violación serían amenazados con ser sancionados por los procedimientos ya establecidos para aquellos que se alzaran contra la propiedad privada.

Históricamente las ideas económicas predominantes buscaron la instauración de reglas jurídicas que habiliten la apropiación privada e individual de las cosas y bienes existentes, esta filosofía o construcción ideológica generó el establecimiento del derecho de propiedad, y como derivaciones fueron desprendiéndose sus conceptos asociados tales como el dominio y el condominio y las formas contractuales de transmisión de los mismos ya sea por cesión, o algún tipo de sucesión hereditaria. Este devenir histórico resulta sustancialmente diferente de la génesis de las creaciones intelectuales, que responde al "acto de creación" como hecho determinante de una realidad que luego es comprendida o regulada por los ordenamientos jurídicos.

La protección jurídica de las creaciones intelectuales u obras del espíritu, en sus múltiples variantes, ha sufrido un largo proceso evolutivo, que lejos está de ser pacífico y mucho menos de encontrarse agotado, por lo que constituye un claro ejemplo de cómo el Derecho, en cuanto a su creación y modificación, obedece y se encuentra afectado por condicionamientos sociales, económicos, culturales y políticos de cada momento histórico determinado.

El desarrollo de los derechos de propiedad intelectual siempre ha estado asociado a los cambios y mutaciones de los sistemas económicos predominantes, observándose que en general los países de mayor desarrollo económico, científico e industrial son los que han impulsado una fuerte corriente tendiente a aumentar los estándares de protección relacionados a los derechos intelectuales, proyectando sus efectos más allá de sus fronteras nacionales, en la búsqueda de una unificación internacional normativa en estos aspectos, como consecuencia de la globalización de la economía. El establecimiento de un sistema legal propio de los derechos de autor tuvo desde sus orígenes una clara vocación internacional de unificación, ya que su implementación demostró rápidamente las falencias y problemas que se generaban por la existencia de muchos regímenes nacionales distintos.

Este desarrollo también tuvo su impulso en el plano de los Derechos Humanos, así dentro del ordenamiento jurídico argentino en virtud del artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional Argentina, en diferentes instrumentos internacionales se reconocen la protección de los interese morales y materiales de los autores sobre sus obras. Expresamente se los reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 27.2 donde se señala que "(…) *Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora* (…)", el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 15 inc. 1.c señala que "(…) *los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a … beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora* (…)" y también el artículo 13 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que señala que "(…) *Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor* (…)", con igual redacción se consagra en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derecho Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) en su artículo 14. 1. c. consagrando el derecho a "(…) *beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora* (…)".

Resulta interesante citar la Observación nº 17 referida a los Derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor (apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitido por el Comité de Derechos Económicos, sociales y culturales la cual señala en cuanto al contenido normativo, define o considera como "autor" sólo a las personas físicas ya sea individualmente o colectivamente considerada (Comunidades). Textualmente señala: "(…) *El Comité considera que sólo el "autor", lo que significa el creador -ya sea hombre o mujer, individuo o grupo- de producciones científicas, literarias o artísticas como, por ejemplo, escritores, artistas e inventores, entre otros, se puede beneficiar de la protección que ofrece el apartado c) del párrafo 1 del ar-*

tículo 15". Ello deriva del empleo de las palabras *"toda persona", "le" y "autora"*, que indican que los redactores del artículo al parecer daban por sentado que los autores de producciones científicas, literarias o artísticas eran personas físicas. En los regímenes de protección de los tratados internacionales vigentes, las personas jurídicas son también titulares de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, como ya se ha señalado, debido a su diferente carácter, sus derechos no están protegidos en el plano de los derechos humanos.

En cambio, desde una perspectiva histórica las normas sobre derecho laboral siempre han sido eminentemente territoriales, es decir que respondían a las necesidades y tradiciones económicas de cada país, avanzando hacia una legislación internacional recién con la conformación de la OIT en el marco de las Naciones Unidas.

Con lo cual hay que advertir que si bien la situación de la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia tiene en mira su trabajo físico o manual, viene creciendo aceleradamente la contratación de personas para que realicen tareas o trabajos intelectuales, ya sea para integrarse en procesos de producción y desarrollo de productos tangibles o como actividades nuevas o en la provisión de servicios, en los cuales el rol protagónico se desarrolla a través de su creatividad o mediante una actividad intelectual, por lo cual los principios del derecho laboral, no aparecen como adecuados en la búsqueda de su armonización con los derechos de autor de los trabajadores, tanto en su aspecto moral como en sus aspectos económicos, porque hasta el momento han permitido una apropiación indebida de los derechos de los trabajadores.

3 PLANTEO DE LA CUESTIÓN

Las legislaciones laborales fueron sancionadas teniendo en mira principalmente el trabajo físico o manual, por lo que en general, consideran a la prestación debida por el trabajador como una puesta a disposición de su fuerza laboral, se lo considera así una mercadería o un aporte fungible. Dentro de este razonamiento, el empleador adquiere lo producido (creado o transformado) por el trabajador como consecuencia de esa fuerza laboral o de trabajo dentro de lo que el ordenamiento jurídico considera lícito que lo haga, y ese es el punto de la cuestión dado que en los casos de trabajadores que crean o generan obras protegidas por el régimen jurídico de los derechos de autor, sus reglas deben aplicarse a los mismos.

Una pregunta interesante como disparador sería: ¿qué sucede cuando una persona es contratada o empleada para realizar una obra intelectual?

Históricamente la regulación del contrato de locación de servicios, o en su caso del contrato de obra perteneciente al Derecho Civil, fueron utilizadas como herramientas jurídicas para dar respuestas a las cuestiones que pudieran presentarse, a través de la figura de obra por encargo. Con la consolidación del derecho laboral, los empleadores, empresas o grupos económicos se han servido de la relación de dependencia para apropiarse indebidamente de lo producido por el trabajador[4] en relación a los derechos que surgen de sus creaciones u obras protegidas por el derecho de autor.

En el derecho comparado existen diferentes posturas en torno a la titularidad de los derechos y la autoría de las obras realizadas bajo relación de dependencia (Contrato de Trabajo) y de las realizadas por encargo (Contrato de obra). Por cuestiones de brevedad, señalaremos como primera distinción puede señalarse que podría distinguirse entre países que tienen una regulación normativa específica respecto a los derechos de autor en las relaciones laborales y por encargo de aquellos que no la tienen. Dentro de los primeros puede distinguirse a su vez entre los sistemas en los cuales un empleado realiza una obra intelectual en el marco de una relación laboral, se lo regula el reconociendo al empleador en forma automática como titular de los derechos sobre lo creado, salvo pacto en contrario. Mientras que también existen regulaciones donde de conformidad a las leyes de autor la transferencia no se produce de manera automática, sino que resulta el empleado el titular de los derechos sobre su obra salvo que voluntariamente lo transfiera[5]. Por otro lado, en la mayoría de los sistemas regulatorios sobre esta temática los derechos morales que nacen con la creación, quedan fuera de toda transferencia al empleador, salvo en EE.UU. y Canadá donde los mismos son renunciables (OMPI, 2002).

Nuestro país no contiene ninguna norma que en general regule sobre los derechos de autor en el marco de las relaciones laborales, sino solo una regulación específica respecto al software, la cual se alinea a la idea de que la titularidad de los derechos pertenece al empleador salvo pacto en contrario (Conf. Art 4 de Ley 11.723). Fuera de los derechos de autor, la ley de contrato de trabajo

---

4 Esta afirmación solo constituye parte de un silogismo lógico- legal, que nos lleva de lo general a lo particular, sin pretender entrar en un análisis de tipo marxista.

5 También pueden existir diferentes tratamientos en función del tipo de obra, por ejemplo en el caso de software o programas de computación.

(n° 20.744) si regula en los artículos 82 y 83 sobre invenciones laborales, al igual que la ley de patentes de invención y modelos de utilidad (n°24.481) en su artículo 10, aunque brindando soluciones en parte contradictorias. Por último, debe señalarse que respecto a los modelos de utilidad si existe una regulación específica, en su decreto reglamentario 260/96. Excede el análisis de esos supuestos el presente trabajo, además de ser una temática ajena a los derechos de autor, sólo pudiéndose señalar que por la diferente naturaleza jurídica y regulación existente en el derecho argentino no resulta aplicable por analogía las soluciones allí dispuestas.

Como se señaló, las normas y principios que conforman los sistemas jurídicos laborales[6] dan escaso tratamiento a las situaciones planteadas, dado que fueron pensadas y sancionadas en un mundo en el cual el trabajo humano era preponderantemente físico, para muchos considerado como un aporte o mercancía fungible o perfectamente sustituible por el trabajo o aporte de otro individuo. Corresponde advertir que la tarea intelectual o de creación artística se basa precisamente en resaltar la individualidad y la manifestación personal de cada autor o creador, sin perjuicio de la protección que como trabajador en relación de dependencia merezcan. Por lo cual estas situaciones, por las cuales un trabajador a su vez crea obras en el sentido de los derechos de autor, que cada vez se dan con mayor frecuencia en nuestra actualidad económica dominada por empresas o grupos económicos, implica que debe mejorase el sistema jurídico a fin de tratar de reducirse la posibilidad de la apropiación indebida de los derechos sobre sus obras.

En la actualidad, se observa que las personas que se encuentran en relación de dependencia laboral, y que a su vez son creadores, artistas, músicos, en fin, autores de obras protegidas por los derechos de autor, padecen o sufren situaciones de abuso como consecuencia de la apropiación indebida de todos o algunos de los aspectos o derechos reconocidos por los derechos de autor y que les corresponderían por sus obras.

Debe advertirse cómo se agrava la situación de desventaja de los autores que son a su vez trabajadores frente a la situación de las empresas que les exigen renunciar a ciertos derechos de autor o que directamente se los apropian precisamente en función de esa relación de dependencia.

La problemática se vuelve cada vez más compleja con el advenimiento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de herramientas informáticas y de comu-

[6] Por ejemplo la LCT en el derecho laboral argentino.

nicación, que provocan modificaciones en las relaciones laborales y económicas, por lo cual se vuelve imperioso realizar una resignificación de la naturaleza y de los aspectos de los derechos de autor, ya que se generan también nuevas formas de explotación o se modifican las existentes y ello obliga a revisar la clasificación de derechos exclusivos y derechos de remuneración susceptibles de ejercicio individual o de gestión colectiva, atendiendo a la mayor eficacia observando una adecuada vinculación con la realidad y las posibilidades que respecto de cada uno de los derechos o aspectos que conforman los derechos de autor, que se ven afectados en forma diferente por la utilización de dichas tecnologías por parte de las empresas o grupos económicos.

Existen ciertas actividades económicas en las cuales un "acto de creación" del trabajador en relación de dependencia, ya sea como objeto de la prestación laboral en si o como aporte o actividad que se conjuga con otros aportes, que en conjunto darán como resultado una "obra", es aprovechado por el empleador, sin que exista una regulación jurídica laboral que regule dicha situación reconociendo derechos de autor al trabajador. Ejemplos de estas situaciones se observan en la realización de programas de computación, videojuegos o aplicaciones, desarrollo de redes sociales o similares, en los cuales las empresas o grupos económicos toman como estrategia disponer que distintos empleados trabajen en el desarrollo de partes del código o fuente de la programación, evitando que algún programador o grupo de ellos pueda reivindicar sus derechos a la creación de la obra en su totalidad[7], exigiéndoles también que en sus contratos laborales renuncien a favor de la empresa, no solos los derechos económicos derivados de la obra creada, sino también de los derechos morales, ya que ninguno podrá ejercerlos por derecho propio, con lo cual la empresa o grupo económico se adjudica la totalidad de los derechos de autor sobre el programa de computación realizado por sus empleados.

La cuestión planteada sobre la apropiación indebida de los derechos de autor por parte de empresas y grupos económicos aparece en numerosas ac-

[7] Con estas maniobras se destruye la idea de "coautoría", que consiste en una actividad creativa múltiple o colaborativa, y exige que participen cuanto menos dos personas, pero en todos los intervinientes la concreción debe, en mayor o menor medida, expresar su capacidad o dotes artísticos, es decir requiere que todos los coautores realicen de alguna manera tareas de creación en función del tipo de obra de que se trate. Los coautores realizan el acto creativo juntos mediante una unión inescindible, la tarea desarrollada en forma consciente o inconsciente es única, la obra nace como el resultado de los aportes de los coautores y se fusiona de forma tal que no permite su separación sin alterar la esencia de dicha obra, por la tanto, la coautoría no puede dividirse.

tividades como por ejemplo: la de los escritores y guionistas se obras cinematográficas o series, en las actividades de diseño gráfico, publicidades, obras arquitectónicas, pinturas, escenografías, obras musicales, en fin en cualquier tipo de relación laboral en función de la cual el trabajador realice o contribuya en la realización de obras protegidas.

A este momento del desarrollo resulta apropiado recordar que dentro de los derechos de autor se debe distinguir sus aspectos morales de sus aspectos económicos, además de la conceptualización de la "obra" como objeto de los mismos. Esta naturaleza bifronte difiere del paradigma de "propiedad" que, en el ámbito jurídico, sin duda uno de las más fuertes y respetados, pero la proyección de su fuerza conceptual cosificadora o materialista genera razonamientos o conclusiones que no se corresponden con exactitud a las situaciones propias y complejas de los derechos de autor. Tal es así que los intérpretes u operadores jurídicos, influenciados por esa inercia conceptual, están en muchos casos generando o forzando interpretaciones que cada vez resultan más inadecuadas o alejadas de la esencia de la relación existente entre el autor y su obra, generando así distorsiones jurídicas o en el mejor de los casos simplificaciones en la presentación de soluciones a determinados problemas o conflictos que surgen al analizarse aspectos particulares derivados de los derechos de autor de los trabajadores en relación de dependencia ya que dichas relaciones poco tiene en común con la idea de propiedad.

Desde esta perspectiva, al establecerse la fundamentación propia de los derechos intelectuales, como proveniente del reconocimiento del "acto de creación" en sentido amplio, no solo debe comprenderse a las obras producto de una tarea puramente intelectual sino también a las que provienen de nuestro ámbito espiritual, es decir que debe comprender tanto a los desarrollos, creaciones o descubrimientos fruto de complejas investigaciones científicas, como actividades intelectuales o artísticas propiamente dichas, como así también a las obras que surgen espontáneamente de una fugaz chispa de inspiración proveniente del interior más recóndito del autor. Precisamente, lo misterioso e inexplicable del origen de ese "acto de creación" nos conduce a las profundidades poco conocidas del ser humano y de aquellas personas que manifiestan su capacidad creadora trayendo o generando para el mundo obras nuevas, es decir algo que no existía con anterioridad o al menos en una forma distinta. Esta actividad tan especial y valorada por la humanidad como elemento modernizador y de desarrollo evolutivo tiene entre el autor o creador y su obra una vinculación única e irreproducible, personal e íntima

y el derecho debe así reconocerlo, es decir el ordenamiento jurídico debe por ello establecer que el creador y su obra están íntimamente relacionados por un vínculo que, sin duda, es más que "propiedad", esto significa que en el acto de creación aparece primero y en forma necesaria muestra reflejado aspectos propios de su personalidad y espíritu y recién a partir de su existencia surgen o nacen aspectos patrimoniales sobre la obra, que podrán ser comprendidos o regulados por las reglas del derecho laboral.

Una adecuada distinción entre lo que significa la calidad de "autor" y el nacimiento de "aspectos o derechos morales" de la obra por un lado, y de "aspectos o derechos patrimoniales" por el otro y el establecimiento de un justo sistema reglas de atribución o distribución de los derechos económicos sobre la obra, resulta ser un principio de respuesta a la cuestión analizada.

Así, en el derecho argentino el artículo 4 de la Ley 11.723 se contempla, erróneamente a nuestro criterio, la posibilidad de que el empleador sea considerado titular de la obra intelectual, aunque no sea el autor de la misma, la supuesta distinción entre el autor de la obra y los titulares de derechos sobre la misma no puede realizarse a la ligera ya que frente a la situación de dependencia del trabajador ello implicará o dificultará que sea reconocido como "autor" de la obra y gozar de sus beneficios morales y patrimoniales.

Así, cuando la obra sea la consecuencia de un contrato de trabajo o bien se trate de una obra por encargo, conforme a los principios referidos a los derechos de autor antes referenciados y conforme a nuestro orden constitucional (Art. 17 de la Constitución Nacional Argentina) el autor de la obra siempre será la o las personas físicas creadoras de la obra, sin perjuicio de que además sea el empleado o el contratista en su caso, y debe entenderse que la transmisión o distribución de derechos patrimoniales sobre la obra deberá estar estrictamente a los expresado en el contrato conforme a una interpretación restrictiva o en su caso limitada a la actividad de la empresa (persona física, jurídica o conjunto de ellas) contratista o empleadora. Resaltando que en ningún caso debería operar ninguna transmisión de los aspectos o derechos morales sobre dichas obras, hacia una empresa o persona jurídica contratante[8].

Refuerza esta conclusión el hecho de que los contratos específicos regulados en la ley 11.723, de cesión de derechos y de edición en cuanto transmiten

[8] Acorde lo explicado en profundidad en la obra "Derechos de Propiedad Intelectual. Análisis sobre su naturaleza, aplicación y efectos", en el capítulo de los Derechos Morales página 83 y ss.- (LETURIA, 2014).

derechos, lo hacen solamente respectos a los derechos económicos y en forma restrictiva limitándose sólo a los expresamente establecidos por las partes.

En relación a las obras intelectuales, su autoría y la titularidad sobre las mismas en estos supuestos en los cuales fueron creadas en el marco de una relación laboral, como se señaló, no existe ninguna regulación específica en la ley 11.723, salvo para los casos de software en el artículo 4. *Por un lado, la Ley 25.036 modificó la ley 11.723 incluyendo en el artículo 1 como obra a los programas de computación fuente y objeto y las compilaciones de datos o de otros materiales, agregando en el artículo 4 en referencia a la titularidad de los derechos sobre ellos que corresponde a las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario.*

Fuera de los casos referidos al software, el contrato de trabajo o el contrato de obra debe ser por escrito ante la necesidad de una cesión expresa de los derechos patrimoniales (Conf. Art. 2, 38, 39, 47, 51 de la ley 11.723). Como consecuencia de ello, no puede admitirse ninguna transmisión tácita o implícita de derechos, respecto a obras en los casos que son realizadas por trabajadores en ocasión de un contrato de trabajo, por ejemplo realizadas en el lugar de trabajo o con instrumentos o medios de producción del empleador, limitándose solamente al supuesto del contrato de trabajo que tenga por objeto la realización de una obra en particular.

En el caso del software el artículo 4 de la Ley 11.723 establece la atribución de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra (Software) en cabeza del empleador (persona física o jurídica) sobre la base de una presunción de cesión legal, como contenido del contrato de trabajo o del contrato de obra, la cual puede ser dejada de lado por la voluntad de las partes. Esta presunción, al admitir prueba en contrario no consiste en una asignación directa de la titularidad originaria la cual siempre esta en cabeza del autor y por lo cual es a él a quien le corresponden en forma originaria los derechos morales sobre la obra. La establece una presunción de cesión derivada de ciertos derechos económicos sobre el software en base a una transmisión de origen contractual (Contrato de trabajo y/o contrato de obra), sin duda la técnica legislativa no es adecuada y contribuye a la apropiación indebida de los derechos por parte del empleador. No existirá tal trasmisión de los derechos económicos si del contrato de trabajo o del contrato de obra el empleado o contratista en acuerdo del empleador o

comitente pactaron expresamente la ausencia de la misma, situación que si bien es posible se torna sumamente dificultosa dada la dependencia laboral y económica a la que está sometido el trabajador.

Por último, en función de la distorsión conceptual que implica la utilización del concepto de "propiedad"[9] como centro o principal caracterizador de los derechos de autor, resulta inadecuado, y en la actualidad se muestra insuficiente para dar respuesta a una serie de cuestiones conflictivas que se observan en distintos casos concretos. Sumado a las arraigadas costumbres y normas jurídicas del derecho de empresa, que otorgan amplias facultades y poderes de disposición a los dueños o empleadores, permiten la apropiación indebida de los derechos que correspondería a los trabajadores que crean en el marco de esa relación de dependencia.

Ello ha llevado a que se distorsione la naturaleza de los derechos de autor, ya que al tratar de brindar una respuesta jurídica a los casos se tiende a forzar las interpretaciones tomando como base en forma casi exclusiva a una institución jurídica como es la "propiedad", concepto al que se recurrió en un momento histórico dado, pero que debe ser superado o dado que ha quedado desactualizado frente a la realidad actual, con lo cual se minimiza la existencia de los derechos morales y sus implicancias[10].

Los derechos de autor han sido y son objeto de numerosas controversias por lo que resulta importante aclarar confusiones o erróneas interpretaciones que se utilizan o se esbozan para justificar supuestas atribuciones o derechos dando preeminencia a los aspectos patrimoniales invisibilizando la trascendencia y primacía de los derechos morales.

El planteo de la cuestión requiere demostrar con claridad que los "derechos de autor", que se reconocen al creador de una obra intelectual, corresponden originariamente a su autor que sólo puede ser un ser humano, que en estos casos bajo análisis a su vez reviste el rol de trabajador en relación de dependencia, frente a la empresa o grupo económico que lo contrata y resulta ser la dueña de los demás medios de producción.

---

[9] En la República Argentina según el artículo 17 de la Constitución Nacional, la Ley 11.723, y el artículo 464 del Código Civil y Comercial de la Nación.

[10] El Código Civil y Comercial de la Nación dispone en el artículo 464 inciso O, que: "El derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor", si bien es referido a la calificación de bien propio al momento de liquidar la sociedad conyugal, de toda lógica es concluir que si no puede ser afectado por la sociedad conyugal menos podría serlo por una relación laboral.

Una de las notas características de los derechos de autor, como se señaló, consiste en estar compuestos por dos aspectos: el patrimonial y el aspecto moral, es decir toda obra protegida necesariamente provoca la existencia estos dos aspectos que están íntimamente relacionados, pero que poseen características y regulaciones legales diferentes, por lo que cada uno de ellos debe ser analizado en forma independiente en cuanto a su ejercicio y duración y su posibilidad de cesión a través del contrato de trabajo o de otros contratos o relaciones jurídicas.

En función de lo señalado, los derechos de autor consisten en una denominación asignada a un conjunto de derechos o facultades integrado por dos partes íntimamente relacionadas, que se denominan derechos morales y patrimoniales, que a su vez, están cada una de ellas integradas por una serie de facultades o derechos concretos que pueden verse afectados o transmitidos de diferentes maneras en el marco de una relación laboral, pero que en la actualidad se están siendo indebidamente apropiados por parte de empresas y grupos económicos[11].

4 REFLEXIONES FINALES

Si bien ya se han hecho varias referencias a la importancia del "acto de creación" como la fuente del reconocimiento de los derechos que se efectúa por parte de los estados, corresponde aquí profundizar dicha premisa. El "acto de creación" constituye en sí algo tan preciado, como elemento modernizador de progreso, de creación de identidad cultural, que como tal es de muy difícil obtención o realización; puede surgir de una chispa de inspiración individual y fugaz del creador (por ejemplo, una obra musical) o luego de un largo y sistematizado trabajo de ingenieros o artistas, que además del trabajo intelectual requiere de una gran cantidad de recursos económicos y técnicos imprescindibles para su concreción, provistos por una organización empresarial. Es en estos

[11] También se debe distinguir entre derechos patrimoniales exclusivos y derechos patrimoniales de simple remuneración, por cuanto que, aun basados en un mismo objetivo y contenido económico, sin embargo, difieren sustancialmente en su forma de ejercicio natural. Los exclusivos son de ejercicio individual y sólo subsidiariamente y por razones de índole práctica pueden ser encomendados voluntariamente para ser gestionados de manera colectiva por una entidad de gestión. En tanto que los derechos de simple remuneración precisan en todo caso de un ejercicio colectivo, sea obligatorio o necesario, de manera que tal forma especial de ejercicio forma parte de su propia configuración legal, pues de lo contrario carecerían de cualquier virtualidad o eficacia jurídica y económica.

últimos supuestos en los cuales se observa cómo las disposiciones jurídicas laborales deben ser armonizadas con los derechos de autor.

Desde el punto de vista del autor o creador, al dar a conocer su obra, exhibe una parte de su ser, de su intimidad, de su personalidad, de su imaginación, de sus fantasías o recuerdos, expone lo que surge de su inspiración, en fin, de todos o algunos de sus sentimientos. Al aparecer o surgir la "obra" en nuestra realidad, se crea una primera relación de "paternidad" por parte del autor, así los derechos de autor se alejan del sentido o influencia económica que trasmite la idea de propiedad o de dominio y muestra sus características especiales dando preponderancia del derecho moral de paternidad, que resulta diferente a las relaciones de índole laboral, que permiten al empleador apropiarse de los productos realizados o de la actividad del trabajador.

Desde esta perspectiva, dado que estas situaciones adquieren para muchas sociedades un valor muy trascendente dado que las mayores empresas o grupos económicos tienen o se apoyan en desarrollos intelectuales. La comprensión y jerarquización de esa importancia de las creaciones intelectuales justifica la fundamentación por la cual los estados reconocen y protegen a las personas que realizan o son responsables del nacimiento de "actos de creación", incentivando la tarea o el trabajo de los creadores, en las distintas áreas, ya sean artísticas o científicas. El desafío actual consiste en esforzarnos para minimizar la apropiación indebida o realizada en forma excesiva, por parte de las empresas o grupos económicos en detrimento de los autores que a su vez resultan ser trabajadores en relación de dependencia.

Definir conceptualmente el "acto de creación" resulta sumamente complejo, hay que aclarar que encontrándonos precisamente en un campo donde la imaginación, la creatividad, las ideas, las técnicas, las invenciones, los descubrimientos, la intuición, la inspiración y los nuevos desarrollos tecnológicos se conjugan para sorprendernos cotidianamente, las exigencias propias de las definiciones dogmáticas deben ceder ante nuevas técnicas o creaciones, siempre manteniendo como eje rector la protección de las creaciones del espíritu, pudiendo ser éstas de las más variada índole y así comenzar a delinear los elementos que una "obra" debe tener para ser catalogada como tal, por lo tanto las regulaciones del derecho laboral deben observar esta flexibilidad para lograrse una adecuada protección de los autores.

Reconociendo la fuerte influencia del concepto de "propiedad" en nuestra realidad, en forma directa o como derivaciones jurídicas o lingüísticas, la idea de

"propiedad" cumple un rol preponderante para atribuir facultades y permitir la apropiación indebida por parte de las empresas o grupos económicos. Si bien ello sucede en el ordenamiento jurídico en general, ya que está profundamente teñido de "propietarismo" o de ideas cosificadoras, en particular, este fenómeno también se observa en el campo de los derechos de autor, dado que los grupos económicos o las empresas consideran y justifican la apropiación de los derechos que surgen de una obra en función de la visión que tienen sobre el derecho de propiedad en general de los medios o factores de producción[12].

En el contexto actual, en el cual la globalización financiera y el comercio mundial se apoyan en la tecnología y nuevos desarrollos innovadores, las principales empresas y grupos económicos, se direccionan decididamente a buscar nuevos productos o servicios que en muchos casos constituyen creaciones intelectuales, acorde al derecho de autor. Por lo cual las ventajas y relaciones jurídicas y económicas, que esa interconexión permite e impulsa a su vez, un proceso de cambio vertiginoso, determinado por aquellas empresas o grupos económicos que poseen o se arrogan la titularidad de los derechos intelectuales sobre obras de acceso masivo, o desarrollos que requieren sistemas o equipos electrónicos o computadoras, para su concreción, realización o fijación de obras intelectuales protegidas por los derechos de autor, implica que se debe reconocer adecuadamente que en todos los casos, siempre se encuentra una persona que crea, es decir un autor, ya sea como programador, ingeniero, artista, músico, pintor o diseñador, que crea la obra, tal vez, con ayuda de los medios tecnológicos o materiales provistos o que pertenecen en propiedad a la empresa o grupo económico, con lo cual resulta imperioso entender esta realidad y comprender que los distintos aspectos que conforman los derechos intelectuales, sus características y efectos, siempre provienen o reconocen su existencia a partir de un acto de creación intelectual, es decir de seres humanos, que a su vez pueden ser empleados en relación de dependencia laboral[13].

---

[12] La calidad de "autor" no puede trasmitirse ni por causa de muerte ni entre vivos, lo que si puede transmitirse son los derechos patrimoniales, y algunas de las facultades morales, o en su caso su ejercicio.
No existe en nuestro ordenamiento jurídico un mecanismo legal, ya sea un contrato o forma de enajenación que permita la transmisión de la calidad de "autor", sólo puede ser "autor" quien realiza una obra artística, para ello, debe haber concretado un "acto de creación". Ser considerado un autor requiere en forma imprescindible que se realice la creación de una "obra artística o científica" como tal, esta actividad es esencialmente humana, por lo cual ello resulta independiente de la existencia de una relación laboral que pueda existir o del aporte de medios económicos o materiales que pueda realizar una empresa para tal fin.

[13] La realización de cualquier obra artística puede obedecer a varias motivaciones, pero las causas más profundas radican en el fuero interno de su autor o creador, sólo él las conoce y tal

La aplicación de las leyes laborales vigentes, en combinación con la normativa específica sobre derechos de autor, debería generar una eficaz protección del trabajador que a su vez crea o realiza obras protegibles, se torna indispensable armonizar ambos campos jurídicos.

Siendo la relación jurídica laboral estructurada en un plano de desigualdad entre las partes (empleador y trabajador), en donde el trabajador resulta ser la parte más débil de la misma, sufriendo una situación de dependencia que justifica la existencia de un ordenamiento jurídico protectorio específico y que responde a valores y principios jurídicos propios, que fueron pensados y sancionados teniendo en mira principalmente el trabajo manual o físico. Los cambios económicos y sociales llevan a una modificación de las tareas laborales, dando cada vez más preponderancia a las tareas intelectuales por lo cual resulta necesario avanzar en la articulación de los principios jurídicos generales del derecho laboral y de las reglas propias de los derechos de autor.

Lograr una realización artística, acorde a los cánones legales, tiene muy poca relación con la idea de ser propietario o dueño de recursos económicos o materiales utilizados en su elaboración, dado que todas estas conductas o actividades creativas constituyen una manifestación o el resultado de su creatividad y de su personalidad de su autor, con lo cual, resulta válido que las empresas o grupos económicos obtengan una retribución o participación en las beneficios económicos que genere la obra, en la cuan han contribuido, pero la realidad demuestra frecuentemente abusos o directamente la apropiación indebida en detrimento de los derechos de los legítimos autores o creadores principalmente a causa de la conformación de su relación laboral.

Las leyes deben reconocer y tutelar a las partes más débiles de una relación, para fomentar la realización de obras o invenciones que resulten o constituyan los elementos modernizadores y que produzcan, en fin, una mejora de nuestra vida social en todos sus aspectos.

Un autor puede decidir ser, o no, a su vez propietario de su obra, es decir puede ceder en forma gratuita u onerosa los aspectos patrimoniales de su obra, pero el adquirente o empresa será sólo propietaria o participe en los beneficios económicos (copropietario, cesionario, poseedor o tenedor, con las limitaciones contractuales establecidas), pero nunca podrá ser su "autor", ni arrogarse indebi-

vez ni siquiera las puede explicar, dicha circunstancia de creación se da en un ámbito interno del ser humano.

damente la totalidad de los derechos de autor, dado que ellos incluyen aspectos morales que resultan intransferibles.

Con lo cual, se observa que la calidad de autor surge sólo o mediante la realización personal del "acto de creación" y en ese mismo instante, mientras que la de "propietario", dependerá de las adquisiciones que se hagan de cada obra, y de las características de la vinculación laboral o contractual que tiene el autor.

Al poner en análisis la situación laboral de un trabajador que, a su vez, crea una obra intelectual, de la que surgen derechos patrimoniales pero también al mismo tiempo facultades morales, se empieza a visualizar con mayor claridad las diferencias que existen entre los derechos que corresponden a los autores o creadores, por haber realizado la actividad creadora que por tal motivo resultan ser titulares originarios de esos derechos y las empresas o personas que sólo son participes, propietarios o adquirentes derivados, de todos o algunos de los derechos patrimoniales o de las facultades de explotación, ya que ello, se deba a trasmisiones efectuadas acorde a las reglas del derecho laboral o por medio de enajenaciones contractuales.

Teniendo clara dicha diferenciación, se puede avanzar en el próximo nivel de derechos laborales para los trabajadores intelectuales, es decir con relación a un grupo creciente de personas que, si bien trabajan en relación de dependencia, a su vez crean obras protegidas por el derecho de autor, ese es el desafío.

Una adecuada distinción entre lo que significa la calidad de "autor" y el nacimiento de "aspectos o derechos morales" de la obra, por un lado, y de "aspectos o derechos patrimoniales" por el otro y el establecimiento de un justo sistema reglas de atribución o distribución de derechos económicos sobre las obras creadas por trabajadores en relación de dependencia laboral será la clave para la instauración de un sistema legal que genere beneficios a toda la sociedad.

REFERENCIAS

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo (2007). *Estudios de Derecho de autor y derechos afines*. Colección de Propiedad Intelectual. Madrid: Editorial Reus.

BUERES, Alberto J. (1998). *Objeto del negocio jurídico*. 2a. ed. Buenos Aires: Hammurabi.

CORREA, Carlos María (1989). "Propiedad Intelectual, Innovación Tecnológica y Comercio Internacional" *Revista de comercio exterior*, Vol. 39, Nro. 12.

DIEZ PICAZO, Luis (1979). *Fundamentos del derecho civil patrimonial (Introducción a la Teoría del Contrato)*. 2a reimp. Madrid: Tecnos.

LETURIA, Mauro Fernando (2015). "Protección Penal de los Derechos Intelectuales", *Revista Jurídica del Colegio de Abogados de La Plata*, N° 80.

LIPSZYC, Delia; VILLALVA, Carlos A. (2007). "El autor menor de edad" ED. LA LEY 2007-C, 797.

OMPI (2002). *La propiedad intelectual y las empresas: Titularidad de la propiedad intelectual: cómo evitar controversias*. Revista de la OMPI/nov.-dic. de 2002.

RIVERA, Julio César (2006)**.** *Instituciones de derecho civil*. 3a. ed. Buenos Aires: Lexis Nexis.

ROGEL VIDE, Carlos (2013). *Estudios Completos de Propiedad Intelectual* volumen cuarto. Madrid: Editorial Reus.

ROGEL VIDE, Carlos; GÓMEZ, Eduardo Serrano (2008*). Manual de Derechos de* Autor. Madrid: Editorial Reus.

ROGEL VIDE, Carlos, Caridad Valdés (2012). *Obras Originales de Autoría Plural*. Madrid: Editorial Reus.

ROGEL VIDE, Carlos (2003). *En torno a los Derechos Morales de los Creadores*. Madrid: Editorial Reus.

RUIPÉREZ AZCÁRATE, Clara (2012). *Las obras del Espíritu y su originalidad.* Madrid: Editorial Reus.

SERRANO GÓMEZ, Eduardo (2000). *La Propiedad Intelectual y las nuevas tecnologías.* Cuadernos Civitas. Madrid. España.

SPOTA, Alberto Gaspar (1979). *Instituciones de derecho civil. Contratos.* Buenos Aires: De Palma.

TABIERES, Susana; LETURIA, Mauro Fernando (2014). *Derechos de Propiedad Intelectual. Análisis sobre su naturaleza, aplicación y efectos.* La Plata. Argentina: Editorial Librería Editora Platense.

TABIERES, Susana; LETURIA, Mauro Fernando (2012) "Reflexiones y posibles efectos sobre el proyecto de ley de semillas", presentado en el III Congreso Internacional de Agrobiotecnología, Rosario, Argentina, Octubre de 2012.

Legislación

Constitución Nacional Argentina.

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derecho Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).

Observación nº 17 del COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 35º período de sesiones Ginebra, 7 a 25 de noviembre de 2005 E/C.12/GC/17 sobre el apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artistas (OMPI)

Ley 11.723.

Ley 20.744.

Ley 26.944, Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

Ley 24.481 y decreto Reglamentario 260/96.

PARTE 2

ENTRE LO LOCAL Y LO GLOBAL:

La propiedad intelectual en la sociedad informacional

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: LA NECESARIA SUPERACIÓN DEL PARADIGMA DE LA TERRITORIALIDAD EN LA SOCIEDAD INFORMACIONAL

Michele Alessandra Hastreiter[1]
Marcos Wachowicz[2]

INTRODUCCIÓN

La internet ha traído numerosos desafíos al derecho. No es casualidad que se le llame, muchas veces, "tierra de nadie". Regularla nacionalmente es difícil, pues la internet no conoce las fronteras que limitan las jurisdicciones de los estados. En el ámbito internacional, la tarea también se muestra ardua en vista de la complejidad de derechos y las cuestiones en juego –entre las cuales se destaca la evolución constante de los aplicativos y del funcionamiento de la red, así como también el embate de la libertad de expresión e información y su conflicto con otros derechos individuales, como la intimidad y la propiedad.

En el último caso, los bienes intangibles –como los derechos intelectuales– son los que más sufren, pues, al igual que internet, estos tienen intensa

[1] Doctoranda en Derecho en la *Universidade Federal do Paraná* (UFPR). Profesora de Derecho Internacional Público y Privado en el *Centro Universitário Curitiba* – Unicuritiba). Master en Derecho por la *Pontifícia Universidade Católica do Paraná* (PUCPR). Especialista en Derecho, Logística y Negocios Internacionales por la PUCPR. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Autoral e Industrial – GEDAI de la UFPR. Abogada (graduada en PUCPR) y Administradora de Negocios Internacionales (graduada en UFPR).

[2] Profesor de Derecho en la Universidade Federal do Paraná (UFPR) y docente en el Programa de Posgrado (PPGD) de UFPR. Doctor en Derecho por la UFPR. Master en Derecho por la Universidade Clássica de Lisboa. Profesor de la Cátedra de Propiedad Intelectual en el Institute for Information, Telecommunication and Media Law (ITM) de la Universidad de Münster, Alemania (2018). Coordinador principal del Grupo de Estudios de Derecho Autoral e Industrial (GEDAI/UFPR) vinculado al Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

permeabilidad fronteriza. De hecho, las creaciones e inventos humanos siempre han fluido libremente a través de las fronteras nacionales – lo que hizo que James Madison, considerado el padre de la Constitución de los Estados Unidos, ya en el 1789, mostrara preocupación por la imposibilidad de protegerse efectivamente los derechos de autor cuando las obras – inevitablemente – cruzaran las fronteras (GINSBURG, 2000).

Sin embargo, la revolución propiciada por internet ha hecho posible que el material protegido (especialmente por derechos de autor, pero también relativos a la propiedad industrial) esté disponible a gran escala y a una velocidad sin precedentes, provocando una serie de discusiones jurídicas que, potencialmente, pueden involucrar distintos sistemas legales.

Si bien hay intentos de estandarizar los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional, estos no hacen más que establecer estándares mínimos de protección, quedando aún muchas diferencias en la manera como los países tutelan los derechos de autor, inventores y otros titulares de PI. Dentro de este contexto, emergen preguntas como: i) ¿qué país tendrá jurisdicción para solucionar dicha controversia?; y ii) ¿cuál es la ley aplicable cuando hay una violación de derechos intelectuales en internet que tiene repercusiones en múltiples países diferentes y al mismo tiempo?

Lejos de responder definitivamente a estas preguntas, este trabajo tiene como objetivo revisar el estado del arte en torno a la materia – con especial enfoque en la protección de los derechos de autor – buscando comprender cómo el escenario normativo actual mira el tema y evaluar algunas proposiciones de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la International Law Association (ILA), que pueden ayudar a iluminar el camino en la búsqueda de estas respuestas.

1 LA SOCIEDAD INFORMACIONAL, LOS DERECHOS DE AUTOR Y EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Los derechos de propiedad intelectual pueden definirse como concesiones estatales de derechos de exclusividad sobre creaciones e invenciones de la mente humana, a través de un derecho de explotación bajo la forma de monopolio de estos activos de naturaleza intangible (PICCIOTTO, 2012: 269). El creador tiene, entonces, el derecho exclusivo de explotar su creación intelectual, en los campos industrial, científico, artístico o literario (MEDEIROS, 2012: 25).

Desde la óptica de la economía, la justificación clásica para la protección de la PI mediante el establecimiento de derechos de exclusividad (monopolios) es que dicha protección funcionaría como un incentivo económico a la innovación (PICCIOTTO, 2012: 269). Esta perspectiva comporta reservas ya que la creatividad humana puede tener innumerables factores desencadenantes. No obstante, la protección de la PI se ha vuelto cada vez más rigurosa debido a las presiones de las grandes corporaciones interesadas en la exclusividad de las creaciones intelectuales que patrocinan.

Dentro del contexto de la llamada "Sociedad de la Información",[3] más que nunca, la protección de los derechos intelectuales se convierte una cuestión de extremo relieve económico y político: después de todo, las normas reguladoras de la propiedad intelectual regulan la producción, distribución y uso de lo que, esencialmente, son tipos de información (Eechoud). Por otro lado, aunque los bienes intelectuales –dada su naturaleza incorpórea– siempre hayan fluido naturalmente a través de las fronteras, la situación adquiere una nueva perspectiva en el contexto de la Sociedad de la Información y del advenimiento de internet.

Como afirma Manuel Castells, "la internet es un medio de comunicación que permite, por primera vez, la comunicación de muchos con muchos, en un momento elegido, a escala global" (CASTELLS, 2003: 8), lo que hace que el autor afirme que vivimos actualmente en la "Galaxia de la internet". De hecho, la internet propicia la transmisión de información instantánea alrededor de todo el globo con un solo clic. Esto significa que el uso no autorizado de material protegido por derechos intelectuales –especialmente derechos de autor– puede ocurrir a gran escala, afectando los derechos del autor en diversos países al mismo tiempo.

Cuando ello sucede, el derecho de la propiedad intelectual se ve inmerso en una situación clásica estudiada por el derecho internacional privado: esta es la rama del derecho cuyo núcleo es "el estudio de la aplicación de las normas legales ante los hechos sociales que poseen puntos de contacto con más de un sistema legal nacional" (RAMOS, 2018: 23).

---

[3] La expresión "Sociedad Informacional" fue usada por Manuel Castells, que entiende que esa es una expresión más precisa que la más usada "sociedad de la información". Esto se debe a que la información siempre fue crucial a todas las sociedades, mientras que, al adjetivar la sociedad con el atributo "informacional", el autor pretende designar, precisamente, "una forma específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se han convertido en fuentes fundamentales de productividad y poder debido a las nuevas condiciones tecnológicas surgidas en ese período histórico" (CASTELLS, 2016:.84).

La premisa básica de la existencia del derecho internacional privado es la diversidad cultural entre los países, que hace que el derecho, como fruto de la cultura, también pueda ser diferente. Por lo tanto, una misma situación jurídica puede exigir una respuesta legal distinta, dependiendo del sistema normativo bajo el cual se lo analice. De hecho, si la solución legal apuntada por los diferentes sistemas es la misma –lo que se llama derecho uniforme[4]– no hay conflicto que deba ser resuelto por el derecho internacional privado. Este entra en acción precisamente cuando no hay uniformidad entre las normas jurídicas presentes, por lo cual Jacob Dollinger afirma que "el derecho uniforme es la antítesis del derecho internacional privado" (DOLINGER, 2011:167).

Como señala André de Carvalho Ramos (2018: 24-25), el derecho internacional privado (DIPRI) es la rama del derecho cuyo propósito central es la gestión del pluralismo jurídico normativo –sea él de origen estatal o privado– en relación a las actividades transnacionales de las personas, buscando una coordinación entre los ordenamientos jurídicos. Estableciendo un concepto contemporáneo a la disciplina, el autor afirma que

> O Derecho Internacional Privado consiste en un conjunto de normas jurídicas nacionales e internacionales que regula (i) la elección de una regla de regencia sobre hechos transnacionales que afectan la vida de los individuos y personas jurídicas, así como el (ii) establecimiento de una jurisdicción para solucionar eventuales litigios sobre tales hechos, además de estudiar las (iii) fórmulas de cooperación jurídica internacional entre Estados que resulten en la efectiva prestación de justicia a los involucrados en esas situaciones transnacionales.

No obstante, el propio DIPRI ha sido cuestionado en cuanto a la subsistencia de sus premisas fundamentales en faz de las transformaciones de la Sociedad de la información. En este sentido, Tobias Lutzi (2017) afirma que 20 años tras la disponibilidad a gran escala de la internet a usuarios privados, los estudiosos del DIPRI aún están debatiendo si las relaciones jurídicas en el ciberespacio provo-

[4] El derecho uniforme (o derecho uniformizado) se puede entender como "reglas materiales, sustanciales, directas, que se aplicarán uniformemente a los litigios, a las situaciones jurídicas que ocurran en jurisdicciones diversas". Jacob Dolinger, a la verdad, entiende que el derecho uniforme ocurre espontáneamente (cuando, posiblemente debido a una inspiración común, las normas de los diferentes sistemas coinciden automáticamente). Por otro lado, el derecho uniformizado designaría el derecho que resulta de una uniformización artificial, a partir de esfuerzos entre los países para reducir las diferencias a través de tratados internacionales. (DOLINGER, 2011:165).

can una reconsideración de casi todos los postulados de la disciplina, o solo aumentaron la complejidad en la aplicación de los mismos conceptos de siempre.

En el contexto de profundo cuestionamiento de los pilares estructurantes tanto del derecho de autor como del derecho internacional privado, buscamos analizar la persistencia del principio clásico de la territorialidad en materia de derechos de autor.

2 EL PARADIGMA DE LA TERRITORIALIDAD EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Se puede decir que el derecho de la propiedad intelectual fue uno de los precursores del movimiento de construcción de un derecho uniforme, desde el siglo XIX, con la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y las Convenciones de Paris sobre Propiedad Industrial (1883) y la Convención de Berna sobre Derechos de Autor (1886), buscando armonizar las diferentes legislaciones nacionales sobre la materia.

De hecho, en el preámbulo de la Convención de Berna está establecido que su objetivo es "proteger de la manera más efectiva y uniforme posible los derechos de los autores sobre sus respectivas obras literarias y artísticas" (BRASIL. Decreto n° 75.688/1975). Como ha señalado correctamente Dario Moura Vicente (2010: 110), ese propósito se persigue por dos vías: i) el establecimiento de reglas uniformes de derecho material con un nivel mínimo de protección; y ii) la consagración de reglas especiales para la solución de conflictos de leyes en el espacio.

Con la inclusión del tema en los acuerdos internacionales de comercio (multilaterales y bilaterales), hay que resaltar que dichos "estándares mínimos" han sido muchas veces apuntados como muy elevados para permitir una gestión adecuada, a través de políticas públicas, de la distribución de la información y de la cultura. De hecho, uno de los críticos célebres de este sistema, Lawrence Lessig (2004: 58), afirma que durante los primeros 100 años, en los Estados Unidos, los *copyrights* extranjeros nunca han sido respetados y, a pesar de haber nacido como una "nación de piratas", actualmente "no estamos dando a los otros países la oportunidad de una infancia similar" ya que las reglas de protección de los derechos intelectuales se imponen a los países que desean participar de la economía global.

Sin embargo, incluso si las normas mínimas se establecen a través de instrumentos multilaterales de gran alcance (el Acuerdo TRIPs es un ejemplo expresivo), la uniformización completa está aún distante (EECHOUD, 2016: 723). Además, es realmente importante permitir que los países ejerzan su libertad soberana para regular la información y, especialmente, salvaguardar el patrimonio cultural local[5]. Es posible afirmar, por lo tanto, que la protección de las leyes nacionales sigue y seguirá siendo substancialmente diferente en algunas situaciones –lo que es incluso deseable. En estos contextos, cuando una determinada situación involucra dos o más sistemas normativos que prevén diferentes niveles de protección, existe un conflicto de leyes que necesita ser resuelto.

La Convención de Berna señala para este escenario, estableciendo en el Artículo 5.2[6] lo que se consagró como paradigma clásico de la protección de la PI en ámbito internacional: el principio de territorialidad. Esto significa que –en los casos que implican discusiones sobre derechos de autor– la legislación aplicable es la del lugar donde se buscó la protección (*lex loci protecionis)*.

Hay algunas dudas sobre lo que, de hecho, significaría el principio de la *lex loci protecionis,* o, según la redacción de la Convención, "la ley del lugar en donde se reclama la protección". ¿Sería este el lugar donde se intenta la acción para obtener la reparación del derecho infringido (hipótesis en la cual el criterio sería realmente el de la *lex fori*), o el lugar donde se cometió la violación? Para Dario Moura Vicente (2010: 125), la segunda posibilidad es la que responde a la cuestión adecuadamente. El criterio significaría que las obras estarían protegidas en territorio nacional –lo que no impediría el reconocimiento de los efectos de las normas extranjeras de derechos de autor reproducidas en otros países sin el consentimiento del autor.

Detrás de la elección de la territorialidad, pueden existir múltiples razones. Una de ellas, por supuesto, es el hecho de que los estados desean mantener

---

[5] En este sentido, afirma Jane Ginsburg: "as leyes nacionais de direito autoral são um componente de la cultura local e das políticas de informação. Asim, elas expresam as aspirações de cada nación soberana para seus cidadãos no que diz respeito a la exposición a materiais de autoria determinada e a participación no patrimônio cultural de cada país" ("National copyright laws are a componente of local cultural and information policies. As such, they expres each sovereign nation´s twin aspirations for its citizens: exposure to works of authorship and participation in their country's cultural patrimony" (traducción propia). (GINSBURG, 2000).

[6] "O gozo e o exercício deses direitos não estão subordinados a qualquer formalidade; ese gozo e ese exercício independentes de la existência de la proteción no país de origem das obras. Por conseguinte, afora as estipulações de la presente Convenção, a extensão de la proteción e os meios procesuais garantidos ao autor para salvaguardar os seus direitos regulam-se exclusivamente pela legislación del País donde a proteción é reclamada." (BRASIL. Decreto n° 75.688/1975).

el poder regulador sobre cuestiones relacionadas a la información, y la protección de los derechos del autor es una herramienta importante para la consecución de estos objetivos, ya que establece lo que es de dominio público y lo que es un monopolio de agentes privados (EDCHOUD, 2016: 723). Así, el estado se reservaría la libertad de establecer lo que puede o no hacerse con materiales de autoría protegida.

En el derecho brasileño, el conflicto de leyes en el espacio es materia regulada por la Ley de Introducción de Normas del Derecho Brasileño (LINDB – Decreto ley n° 4.657/1942). Sin embargo, en cuanto a derechos de autor, las disposiciones de la LINDB se complementan con una legislación especial: la ley n° 9.610/1998, que consolida la legislación sobre derechos de autor en el país. En su artículo 2° la ley establece que "los extranjeros domiciliados en el exterior gozarán de la protección asegurada en los acuerdos, convenciones y tratados vigentes en Brasil" – lo que invocaría la norma de la territorialidad expresada en la Convención de Berna (artículo 5.2) para la situación de conflictos de leyes en el espacio. Además, el Párrafo Único del referido diploma legal prevé aún que las disposiciones de la ley son aplicables "a los nacionales o personas domiciliadas en país que asegure a los brasileños o personas domiciliadas en Brasil la reciprocidad en la protección a los derechos de autor o equivalentes", reforzando la regla de no discriminación, también establecida en la Convención.

Como bien recordó Jane Ginsburg (1997), la premisa de la territorialidad parece suponer que infracciones internacionales a la propiedad intelectual solo ocurrirían lenta y secuencialmente. Sin embargo, en el ciberespacio, los derechos de autor pueden infringirse simultáneamente a una velocidad explosiva, y esto no se anticipó cuando fue establecida la idea de la territorialidad en los tratados internacionales, ya que se celebraron mucho antes de la llegada de internet (XALABARDER, 2002: 81).

Por ello, la doctrina comienza a exigir una revisión del modelo territorial, como será visto a continuación.

3 ALTERNATIVAS AL MODELO DE LA TERRITORIALIDAD

Como declaró Douglas C. North, en su discurso del Premio Nobel de 1993, "las sociedades que "traban" mantienen dentro de sí sistemas de creencias e instituciones que no logran confrontar y resolver nuevos problemas" (NORTH,

1993).[7] El hecho es que las premisas que justificaron la elección de la territorialidad como un medio para resolver los conflictos de leyes en el espacio con respecto a los derechos intelectuales no resisten a la fluidez de información propiciada por internet.

El uso estricto del criterio de la *lex loci protectionis* tropieza con dificultades técnicas expresivas en el contexto de internet. ¿Cuál sería el país donde se requiere protección cuando un libro brasileño, por ejemplo, está disponible en internet sin autorización de su autor en un sitio alojado por un proveedor de internet alemán, y se puede acceder a este sitio en cualquier parte del mundo? O, aún, suponiendo que el autor haya autorizado contractualmente la disponibilidad de su libro a un determinado aplicativo de internet, ¿cuál sería la ley aplicable si este aplicativo violara los límites de disponibilidad establecidos en el contrato?

El criterio de la *lex loci protectionis* –pensado para un mundo donde solo copias físicas eran concebidas– llevaría a la conclusión de que la ley aplicable podría ser aquella de cualquier lugar en donde se pudiera acceder al material (es decir, básicamente, cualquier lugar*)*. En ese sentido, afirma Dario Moura Vicente:

> La aplicación del principio de la territorialidad suscita dificultades particulares cuando se produce una infracción de derechos de autor a través de la internet: dado que la obra puesta a disposición del público en una red digital puede utilizarse y explotarse comercialmente en cualquier país del mundo, ese principio conduce/conlleva, *prima facie,* a la competencia de cualquier ley para regular la protección otorgada a los derechos del autor (MOURA, 2010: 151).

La problemática obvia que surge de tal reclamo exige que se piense en alternativas a las cuestiones de interfaz del DIPRI y de los derechos de autor. Por esa razón, la OMPI ha estado abordando el problema –habiendo estudiado empíricamente la cuestión (CHRISTIE, 2015) y producido un guía para jueces y abogados sobre la interfaz del DIPRI y de la PI (BENNET, 2017). Además, también la International Law Association (ILA) –una organización sin fines de lucro con sede en Gran Bretaña que promueve el estudio de cuestiones relacionadas con el derecho internacional– se ha dedicado al análisis del caso, elaborando

[7] "Societies that get "stuck" embody belief systems and institutions that fail to confront and solve new problems of societal complexity" (Traducción nuestra).

lineamientos para que operadores del derecho nacional pudieran resolver casos prácticos. En el entendimiento de Mireille Eechoud (2016, 723), el documento –titulado "ILA Guidelines on Intellectual Property and Private International Law" (2015), puede ser considerado como *soft law* acerca del tema. Luego, entonces, procedemos a examinar las alternativas aportadas por estos trabajos.

3.1 Conflicto de Jurisdicciones

En la técnica de resolución de conflictos de leyes en el espacio, el conflicto de jurisdicciones precede al de la identificación de la ley aplicable. Es decir, el primer paso en el análisis de una situación jurídica que contiene puntos de contacto con más de un sistema legal es la identificación del juez competente para apreciar y juzgar la controversia.

La ley que establece la competencia/jurisdicción de una corte determinada es la *lex fori,* o sea, las normas de derecho procesal y derecho internacional privado del país donde se inició la acción. Aunque estas normas puedan diferir de un país a otro, está claro que hay una relativa uniformidad. Como mínimo, parece ser ampliamente aceptado que un estado no debe juzgar una disputa sobre la cual no tenga cualquier injerencia (como, por ejemplo, cuando ninguna de las partes está domiciliada en el estado, los hechos en los que se basa la acción no sucederían en el territorio de este estado y tampoco hay obligación que se deba cumplir en el estado en cuestión).

Aunque la *lex fori* sea responsable por determinar las reglas de competencia, eventualmente, puede influir la provisión de normas que establezcan criterios definidores de jurisdicción en los tratados internacionales. Sin embargo, como destaca Raquel Xalabarder (2002), la regla establecida por el Artículo 5.2 de la Convención de Berna no es una regla de jurisdicción sino de elección de la ley aplicable. En otras palabras, ella no designa que el país donde se requiere protección sea el único competente para juzgar el caso. En tesis, una violación de derechos de autor en Brasil podría ser juzgada en una corte extranjera –y esta corte aplicaría la ley brasileña al caso, en los términos del Artículo 5.2.

Annabelle Bennett (2017: 12), en su informe para la OMPI, señala que es perfectamente posible que más de un Estado tenga jurisdicción para apreciar la disputa –lo que en la práctica le permite al autor elegir la corte en la que presentará la acción (lo que se llama "foro shopping"). Sin embargo, consideraciones de cuño práctico (como los costos de traducción, dificultades para presen-

tar pruebas del derecho extranjero y una mayor facilidad en la ejecución de las decisiones) pueden hacer que, en la mayor parte de los casos, la jurisdicción elegida coincida con la ley aplicable (XALABANDER, 2002: 83). En este punto, precisamente, las normas de jurisdicción se ven afectadas por los desafíos de la Sociedad de la Información.

La norma más utilizada por los países para establecer la jurisdicción es la de que el país competente para juzgar una acción es el del domicilio del acusado[8]. En tiempos preinternet, según la premisa clásica de la territorialidad basada en copias físicas, el acusado posiblemente también pondría a disposición las copias en su domicilio –lo que haría que la jurisdicción y la ley aplicable coincidieran de hecho. No es el caso del contexto actual, como se ha examinado exhaustivamente.

Sin embargo, el lugar donde se perpetró la violación también puede ser competente para apreciar la acción según la mayor parte de las leyes nacionales. Esto se debe a que, como señaló Annabelle Bennett (2017: 12), las leyes nacionales suelen establecer jurisdicción en casos basados en un acto o hecho practicado en el país, cuando se trata de propiedad de bienes ubicados en el país o cuando involucran discusiones contractuales de un contrato celebrado en el país o que posee cláusula de elección de foro en este sentido[9].

Pero nuevamente, el lugar de la infracción se convierte en un concepto abstracto si el material protegido por derechos de autor está disponible en internet. En este contexto, las posibilidades de jurisdicción –dependiendo de las interpretaciones de las cortes locales– podrían ser las siguientes: a) el lugar de residencia del infractor; b) el lugar donde ocurrió el daño (el domicilio del autor); c) cualquier lugar donde se pueda acceder al material; d) el lugar de la audiencia deseada del sitio *web* donde se puso a disposición el material; e) el lugar donde el material está físicamente localizado (el ubicación del servidor) (BENNETT, 2017: 19).

Según Xalabarder (2002: 83), solo el país de domicilio del acusado tiene jurisdicción para evaluar la violación por completo y establecer una indemnización por daños de modo global, mientras que otros estados tendrían competencia solo para evaluar los daños ocurridos en sus territorios. Se trata del entendimiento consubstanciado por el Tribunal de Justicia Europeo, en lo que Tobias Lutzi definió

---

8 En Brasil, esta norma está prevista em el artículo 21, I del Código de Proceso Civil.

9 Todas estas hipótesis están contempladas em la legislación precsal brasileña, en los artículos 21 a 25 del Nuevo Código de Proceso Civil.

como un abordaje "mosaico", ya que genera un mosaico de cortes competentes, cada una para evaluar una parte de los daños totales (LUTZI, 2017).

Las g*uidelines* de ILA (2015) siguen una recomendación semejante. Según este documento, el domicilio del acusado debe ser el foro básico, y la jurisdicción, en estos casos, es territorialmente ilimitada: es decir, capaz de evaluar las infracciones de derecho de autor que se han producido también en otros países –no solo en el territorio del juez. Los estados donde se sufrió el daño también tendrían competencia, pero esta sería limitada a los daños causados en su territorio. Sin embargo, la competencia también sería ilimitada en el país donde el infractor inició la infracción.

Si la controversia en el análisis tiene base contractual, las *guidelines* de ILA recomiendan la observancia del foro elegido por las partes (con base en la cláusula de elección de foro). En este caso, la corte elegida tendría jurisdicción ilimitada, considerando las violaciones contractuales y las obligaciones no contractuales que puedan haberse incumplido.

No obstante, la existencia de múltiples criterios y las dudas en cuanto a la amplitud y el alcance de cada jurisdicción perjudican la seguridad jurídica, incluso porque las cortes pueden divergir en la interpretación, mientras en algunos países la mera accesibilidad hipotética podría servir para garantizar la competencia del juicio, otros podrían demandar una proximidad mayor (como la audiencia pretendida del sitio, o aún la ubicación del servidor).

Un estudio realizado en 2015 por la OMPI (CHRISTIE, 2015) evaluó 56 casos de violaciones internacionales de derechos intelectuales en 19 países y concluyó que el criterio de la audiencia del sitio fue utilizado principalmente en discusiones sobre el uso de marca protegida, mientras en cuanto a derechos de autor, el criterio más usado fue el de la mera accesibilidad del material –lo que haría que todas las cortes fueran competentes, excepto en los casos en que hubiera un bloque geográfico del contenido[10] (lo que no ocurrió en ninguno de los casos examinados).

Se nota, por lo tanto, que pueden surgir innumerables problemas debido a la diversidad de jurisdicciones competentes. Como destacó Xalabarder (2002: 83), si el titular de derechos de autor necesita buscar múltiples foros para obtener la protección completa de sus obras en la internet, es decir que en la práctica

[10] El "geobloqueo" consiste básicamente en una limitación de acceso a internet en función de la ubicación geográfica del usuario. Ver: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking.

la protección es inexequible. Esto se debe a que el autor difícilmente dispone de los medios para presentar acciones en cada uno de los países donde se accedió al material. El entendimiento restricto al alcance de la jurisdicción, en este caso, haría que el daño no se reparara integralmente.

Del mismo modo, el acusado podría ser procesado en diversos países por el mismo hecho –lo que generaría un enorme costo de defensa, aun cuando las alegaciones del autor fueran inverosímiles. Además, desde el punto de vista del juez, podría ser difícil estimar el valor de la indemnización con base en la división territorial del daño (LUTZI, 2017).

Por otro lado, al asegurar el alcance global de la protección en todas las cortes, el autor podría elegir el lugar para presentar la acción que le concediera mayor amplitud de protección –lo que, combinado con la imprecisión de los criterios que definen la ley aplicable, también podría traer consecuencias indeseables.

3.2 Conflicto de leyes

Una vez que se establece la competencia del juez, el siguiente paso para solucionar el conflicto de leyes en el espacio es identificar la ley material aplicable a la demanda. Con este fin, el juez examina la cuestión para verificar la existencia de normas imperativas de derecho internacional privado –las cuales descartarían la aplicación del método conflictual. Según Tatyana Friedrich,

> Las normas imperativas del Derecho Internacional Privado son aquellas reglas de ámbito interno que contienen determinados asuntos considerados esenciales al país que las promulgó y, por lo tanto, se aplican automáticamente. Ante los casos relacionados a ordenamientos jurídicos de más de un país, ellas tienen el poder de eliminar la búsqueda de la ley aplicable a través del método conflictual, y así, evitar el uso de la ley extranjera, siendo aplicadas de inmediato (FRIEDRICH, 2007: 24).

Las *guidelines* de ILA reconocen la incidencia de normas imperativas, afirmando que "nada en las directrices deberá ser entendido como una restricción a la aplicación de normas imperativas de la ley del foro" (ILA, 2015)[11]. En ausencia de normas de esta naturaleza sobre el tema, recurrimos a las normas del derecho

11 "Nothing in these Guidelines shall restrict the application of the overriding mandatory provisions of the law of the forum".

internacional privado del foro, que establecen los elementos de conexión apropiados a cada concepto jurídico en análisis (lo que se llama de objeto de conexión).

Es importante tener en cuenta que cuestiones contractuales en materia de derechos de autor han sido reguladas de manera diversa por los sistemas jurídicos nacionales: muchos consideran pertinente la ley elegida por las partes a través de una cláusula de elección de la ley aplicable (XALABARDER, 2002: 84). No es el caso de Brasil, que entiende que las normas previstas en la ley de Introducción a las Normas del Derecho Brasileño son de orden público y no pueden ser rechazadas por las partes. En los casos de contratos, las cortes jurisdiccionales brasileñas se ven relacionadas, por lo tanto, al criterio establecido por este instrumento legal para obligaciones, cual sea: la ley del lugar donde se constituyeron (lo que en materia contractual se entiende como el lugar de celebración del contrato).

ILA defiende la libertad de elección de la ley aplicable para las relaciones contractuales relacionadas con los derechos de autor. Cuando no haya una cláusula que indique la ley aplicable, la organización sugiere que el contrato sea regido por la ley a la que está más estrechamente relacionado, lo que puede definirse por la residencia común de las partes o el domicilio del titular de los derechos del autor (ILA, 2015).

No obstante, los criterios descritos son suficientes solo para las cuestiones contractuales relacionadas a la PI. Incluso los sistemas que permiten la elección de la ley en los contratos reconocen que no hay espacio para la autonomía privada en los casos de infracción, así como también para discusiones sobre los aspectos "propietarios" de los derechos de autor (como la existencia o validez de un derecho, su asignación inicial, duración y transferencia).

Estos casos siguen vinculados al principio de la territorialidad –conforme previsto en la Convención de Berna y en el derecho positivo de la mayoría de los estados actualmente. Raquel Xalabarder (2002: 84) argumenta que, en teoría, sería posible, alternativamente, considerar el uso de material protegido como un acto ilícito y recurrir a la ley aplicable a los casos de violaciones de derechos extracontractuales. No obstante, en este caso, los países suelen considerar aplicable la *lex loci delicti*[12] – ley del lugar donde se cometió el delito – lo que, en el contexto virtual, reproduce los mismos problemas vividos con el criterio de la *lex loci protecionis* previsto en la Convención de Berna. Es decir, una gran cantidad de leyes potencialmente aplicables al mismo tiempo.

12 En Brasil, esta regla está consagrada en el artículo 9 de la LINDB.

Un elemento de conexión que pueda identificar una única norma aplicable simplificaría considerablemente el escenario (XALABARDER, 2002: 84). Las *guidelines* de ILA (2015) sugieren que la determinación de la autoría debe obedecer la ley local con la mayor conexión a la creación –que, presumiblemente, sería la de residencia habitual del creador.

Según Dario Moura Vicente (2010: 154), la residencia del autor estaría justificada ya que sería el lugar donde los efectos del daño se sentirían más fuertemente: el descenso patrimonial de los activos traídos al autor debido al uso indebido de su obra y/o de los gastos incurridos para contener el alcance del delito. Sin embargo, el propio autor cuestiona la legitimidad de esa ley para regular la protección de los derechos de autor, ya que tendría poca conexión con el lugar del daño. Dicha situación enfrentaría, aún, una dificultad adicional en la hipótesis de que la obra protegida haya sido criada por partes con domicilios diversos –en la cual las directrices sugieren que las partes pueden elegir la ley del lugar de residencia de uno de los autores.

En lo que respecta a las infracciones de derechos de autor que repercuten en diversos países al mismo tiempo, las *guidelines* refuerzan las ventajas de encontrar una ley única capaz de apreciar la violación de modo global, entendiendo que esta ley debe de ser aquella que tenga la conexión más cercana a la infracción. Para determinar qué país presentaría esta conexión, las directrices sugieren el país donde el daño fue mayor, la residencia habitual de las partes o el lugar principal de sus actividades o, aún, el lugar donde se llevaron a cabo las actividades infractoras (ILA, 2015).

Si consideramos la ubicación de las actividades infractoras, podrían aplicarse tanto el local del servidor del material (*local del upload)* como aquel donde se almacenó el material a partir de su transferencia desde un servidor de internet (*local del download)*.

El gran riesgo cuando se considera la ubicación del *upload* es que esta solución podría aumentar el alcance de leyes que son demasiado liberales –creando lo que Xalabarder llamó "*copyright havens*" o "paraísos autorales": países donde la protección de derechos de autor sería intencionalmente baja, estimulando el establecimiento de servidores en este lugar, específicamente para permitir la difusión de material que, en otros países, se consideraría protegido (XALABARDER, 2002: 87). Eso podría resultar en una protección demasiado baja de los derechos de autor en internet.

El local del *download*, según Dario Moura Vicente (2010: 153), tendría la ventaja de ser el país donde el mercado fue más afectado por la violación de los derechos del autor. Sin embargo, naturalmente, el *download* puede ocurrir en diferentes países, volviendo al tema de los múltiples derechos aplicables. Además, según el autor, el acto de colocar la obra en la red (y no su visualización o reproducción) tiene una conexión mucho más significativa con el delito.

Ante las incertidumbres causadas por el contexto virtual, las cortes muchas veces buscan el camino más fácil y adoptan la ley del foro (XALABARDER, 2002: 87), sea porque entienden que esta es la interpretación correcta del principio de la territorialidad, sea porque ignoran la aplicación del método conflictual (intencional o inadvertidamente).

De hecho, el estudio empírico de la OMPI mencionado anteriormente concluyó que en el 70% de los casos de violaciones internacionales de derechos intelectuales evaluados, se hizo cumplir la ley local y ni siquiera se mencionó el problema de conflicto de leyes. En otros 25% de los casos, se abordó la cuestión y los jueces concluyeron que la ley aplicable era la ley del foro. Solo en un 4% de los casos se aplicó la ley extranjera; y en un 2% la cuestión no se resolvió por motivos procesales y no se aplicó ninguna ley en cuanto a los aspectos materiales involucrados (CHRISTIE, 2015).

No obstante, si el principio de la territorialidad se comprende como la *lex fori*, el autor podrá elegir la ley aplicable eligiendo el lugar donde presentará la acción –teniendo en cuenta la multiplicidad de foros competentes, conforme se examinó arriba[13]– en la práctica conocida como *"foro shopping"*. Actuando racionalmente para maximizar su posibilidad de ganancias, el autor naturalmente elegiría como foro el lugar cuya ley le ofreciera una protección más amplia (lo que puede resultar en una protección excesiva de los derechos de autor).

En este contexto, sería posible, incluso, terminar incriminando a un acusado que utilizó el material dentro de los límites de la ley de su lugar de residencia (sin saber que, en realidad, estaba cometiendo una infracción). La amplitud de la jurisdicción y la cantidad de leyes aplicables a un caso de disponibilidad de material en el ambiente virtual harían que el usuario no pudiera prever dónde sería procesado y bajo qué ley, lo que causa una enorme inseguridad (LUTZI, 2017).

---

[13] El mismo estudio de la OMPI encontró que la jurisdicción fue aceptada en el 86% de los casos examinados, con la cuestión de la jurisdicción expresamente abordada en el 52% de ellos y ni siquiera mencionada, pero aceptada, en el 34%. (Se mencionó y disminuyó en el 14% de los casos). Para saber más ver Christie, 2015.

La nubosidad del escenario narrado divide a los expertos, incluso a las organizaciones dedicadas a analizar el problema. Comentando las *guidelines* de ILA, Andrew Christie (2015), en su informe para la OMPI, concluyó que al ser expresamente detalladas y prever elementos de conexión diferentes para escenarios diversos, ellas pueden aumentar la imprevisibilidad, perjudicando a los usuarios de internet de buena fe.

A la luz de todo lo anterior, se observa que todavía no hay una respuesta satisfactoria a los desafíos traídos por internet a la protección de los derechos de autor en el ámbito internacional, lo que refuerza la necesidad de investigaciones sobre el tema.

CONCLUSIONES

Este trabajo buscó examinar la problemática del principio de la territorialidad para la resolución de conflictos de leyes en el espacio cuando se trata de la protección de derechos de autor en internet. El elemento de conexión clásico *lex loci protecionis* (la ley del lugar donde se pretende la protección), aplicado al contexto virtual, hace que sea impredecible la ley aplicable a las demandas que buscan reparación por violaciones de derechos de autor. Esto se debe a que miles de usuarios pueden acceder al mismo tiempo a un determinado contenido puesto a disposición en internet, en diversos países del mundo, exigiendo la protección de cada uno de estos sistemas legales, sin distinción.

El principio de territorialidad –vigente desde el siglo XIX bajo los auspicios de la Convención de Berna– se concibió en un momento en el cual, aunque ya se vislumbrara la infracción transfronteriza de derechos de autor, su difusión se produciría principalmente a través de copias físicas, llegando a más países solo lenta y secuencialmente. No es el escenario de internet, una herramienta que por primera vez permite la comunicación instantánea y efectiva de muchos con muchos al mismo tiempo.

A pesar de los esfuerzos de ILA y de la OMPI para encontrar una alternativa viable, las soluciones previstas comportan diversas salvedades. Sin embargo, la dificultad de encontrar una solución no debe disminuir los esfuerzos en la búsqueda de una alternativa en el ámbito del derecho internacional privado, haciendo prevalecer la idea de la estandarización a partir del derecho internacional público.

Esto se debe a que la regulación nacional de los derechos de autor es un mecanismo importante para que los países administren sus políticas internas de

información y protección del patrimonio cultural. Se trata de un ejemplo más en el que las soluciones *one size fits all* no traen buenos resultados. Una uniformización completa de los derechos del autor no es deseable, al menos mientras los niveles de desarrollo tecnológico y económico de los países siguen siendo dispares.

Las investigaciones y estudios sobre el tema deben avanzar buscando criterios que permitan una mayor eficiencia en la resolución de conflictos transnacionales de derechos de autor, reduciendo los costos de litigios y aumentando la previsibilidad y la seguridad de las transacciones. En el mismo balance, sin embargo, también deben incluirse las necesidades de cada lugar para preservar su patrimonio cultural, el incentivo a la creatividad y la innovación, las preocupaciones con el desarrollo científico y tecnológico, y la democratización del acceso a la cultura y la educación –y ello solo puede suceder con respecto a las peculiaridades locales.

REFERENCIAS

BENNETT, Annabelle (2017). *The Intersection between intellectual property law and private international law – Draft Guide*. September, 2017. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_12/wipo_ace_12_7_rev.pdf. Acesso em: 19 de junho de 2019

BRASIL. Decreto n° 75.688/1975 - Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artíticas, de 09 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75699.htm. Acesso em: 05 de agosto de 2019

CASTELLS, Manuel (2003). *A Galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade*. Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar.

CASTELLS, Manuel (2016). *A sociedade em rede*. Tradução Roneide Venâncio Majer. 17ª ed. rev. ampl. São Paulo: Paz e Terra.

CHRISTIE, Andrew (2015). *Private International Law Issues in Online Intellectual Property Infringement Disputes with Cross-Border Elements: an analysis of national approaches.* WIPO. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_rep_rfip_2015_1.pdf. Acesso em 05 de agosto de 2019.

DOLINGER, Jacob (2011). *Direito Internacional Privado – Parte Geral*. 10ª ed., rev. atual. Rio de Janeiro: Forense.

EECHOUD, Mireille van (2016). *Bridging the gap: Private international law principles for intellectual property law*. Disponível em: https://www.ivir.nl/publicaties/download/NIPR_2016_4.pdf. Acesso em: 16 de julho de 2019.

FRIEDRICH, Tatyana Scheila (2007). *Normas imperativas de Direito Internacional Privado – Lois de Police.* Belo Horizonte: Fórum.

GINSBURG, Jane (1997). "Copyright without borders? Choice of Forum and Choice of Law for Copyright Infringement in the Cyberspace". Disponível em: https://cyber.harvard.edu/property00/jurisdiction/ginsburg.html. Acesso em 18 de junho de 2019.

GINSBURG, Jane (2000). "International Copyright: From a "Bundle" of National Copyright Laws to a Supranational Code?" *The Journal of the Copyright Society of the United States,* Millenium Volume, June 2000. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=222508. Acesso em 05 de agosto de 2019.

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION-ILA (2015). *ILA Guidelines on Intellectual Property and Private International Law.* Draft of 25 September 2015. Disponível em: https://www.ip.mpg.de/fileadmin/IP/pdf3/ILA_Guidelines-16Oct2015.pdf. Acesso em: 19 de julho de 2019.

LESSIG, Lawrence (2004). *Cultura Livre: como a mídia usa a tecnologia e a lei para barrar a criação cultural e controlar a criatividade*. Tradução por Fábio Emilio Costa. Creative Commons. Disponível em: https://www.ufmg.br/proex/cpinfo/educacao/docs/10d.pdf. Acesso em 16 de julho de 2019.

LUTZI, Tobias (2017). "Internet Cases in EU Private International Law Developing a Coherent Approach". Volume 66, Issue 3. July 2017 , pp. 687-721 Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/internet-cases-in-eu-private-international-lawdeveloping-a-coherent-approach/D0A2620AFC178147DCBFB7CCA394FC2D. Acesso em:18 de junho de 2019.

MEDEIROS, Heloísa Gomes (2012). *Medidas de Fronteira TRIPS-PLUS e os Direitos de Propriedade Intelectual.* Curitiba: Juruá.

NORTH, Douglass. Prize Lecture (Dec. 9th, 1993). NobelPrize.org. Nobel Media AB 2019. Disponível em: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1993/north/lecture/. Acesso em 17 de julho de 2019.

PICCIOTTO, Sol (2012). *Regulating Global Corporate Capitalism.* Cambridge: Cambridge University Press.

RAMOS, André de Carvalho (2018). *Curso De Direito internacional Privado*. São Paulo: Saraiva.

VICENTE, Dário Moura (2010). *Direito Internacional Privado – Ensaios 1*. Coimbra: Livraria Almedina.

XALABARDER, Raquel (2002). "Copyright: Choice of Law and Jurisdiction in the Digital Age". Annual Survey of International & Comparative Law. Volume 8. Issue I. Disponível em: http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol8/iss1/5 . Acesso em: 24 de abril de 2019.

LA SUPERPOSICIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL SOFTWARE EN LA LEGISLACIÓN BRASILEÑA

Heloísa Gomes Medeiros[1]
Marcos Wachowicz[2]

INTRODUCCIÓN

Debido a su naturaleza híbrida, típica de las nuevas tecnologías de información y comunicación, el *software* surge de manera distinta de otras tecnologías protegidas por derechos de propiedad intelectual. Sea presentando las características de innovaciones que definen las patentes, sea distinguiéndose por sus elementos literarios típicos de derechos de autor, el *software* posee una combinación de protección única, involucrando patentes, derechos de autor, secreto industrial y un conjunto de excepciones *sui generis*. Sin embargo, ese arreglo demuestra ser inadecuado e ineficiente para el objetivo innovador propuesto por los ordenamientos jurídicos y para la necesidad de circulación y de información exigidas en el desarrollo de la sociedad de la información. No es que la propiedad intelectual no haya contribuido al crecimiento de la industria del *software*. El problema radica en sus efectos nocivos sobre otros valores importantes de la sociedad de la información.

---

[1] Doctora y Máster en Derecho por la *Universidade Federal de Santa Catarina*. Graduada en Derecho por la *Faculdade São Luís*/MA. Investigadora del Grupo de Estudio sobre Derecho Autoral e Industrial de la *Universidade Federal de Paraná*. Profesora en los Cursos de Graduación en Derecho de la *Universidade Estadual do* Maranhão (UEMA) y del *Centro Universitário Unidade de Ensino Dom Bosco* (UNDB). Abogada.

[2] Profesor de Derecho en la *Universidade Federal do Paraná* (UFPR) y docente en el Programa de Posgrado (PPGD) de UFPR. Doctor en Derecho por la UFPR. Master en Derecho por la *Universidade Clássica de Lisboa*. Profesor de la Cátedra de Propiedad Intelectual en el *Institute for Information, Telecommunication and Media Law* (ITM) de la Universidad de Münster, Alemania (2018). Coordinador principal del Grupo de Estudios de Derecho Autoral e Industrial (GEDAI/UFPR) vinculado al *Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico* (CNPq).

Al final, el *software* pasa a contar con varias estrategias de protección que en algunos casos pueden superponerse o acumularse. Es decir, hay situaciones en las que el *software* tiene la protección del propio programa de ordenador a través del derecho de autor, y en las soluciones técnicas de invenciones por medio de la patente, de manera electiva o conjugada. Sin embargo, la superposición de los derechos de propiedad intelectual en el *software* es una situación de hecho y no un instituto jurídico advenido de la madurez legislativa y la posterior disposición legal. No hay ninguna ley, en los foros nacional o internacional, que establezca explícitamente la posibilidad y obligación de coexistencia de los dos regímenes. La superposición se acepta de modo implícito y está técnicamente justificada por la dicotomía entre idea y expresión, que revela en el *software* la división de lo que en él es técnico y lo que es estético.

La superposición entre derechos de autor y patente se produce sin la debida investigación de las consecuencias que la acumulación de protecciones puede tener sobre la protección del *software*. Aunque se proteja, por derecho de autor, la forma o la expresión del *software,* y por patente su funcionalidad, hay algunas implicaciones prácticas que deberían cuestionarse, ya que lo que está permitido hacer bajo los mandamientos de un régimen puede tener consecuencias en los permisos y prohibiciones del otro régimen.

En este contexto, el presente trabajo está centrado en el tema de la superposición de los derechos de autor y la patente en la protección del *software*, con base en el siguiente problema: ¿Es posible que los derechos de autor y la patente se superpongan para proteger el *software*?

Se propone que, técnicamente, es posible que haya una superposición entre los derechos de autor y la patente en la protección del *software*, pero debido a la convergencia simétrica que causa, es necesario crear parámetros legales para armonizar la coexistencia de los regímenes.

Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es verificar la existencia de superposición entre los regímenes de derechos de autor y de patente en la protección de *software* y, considerando esta posibilidad, proponer parámetros legales adecuados para armonizar los dos regímenes en la sociedad de la información. Para ello, tiene como objetivos específicos que se reflejarán en las sesiones del artículo: a) abordar la tutela jurídica del *software*; b) examinar el fenómeno de la superposición de derechos de propiedad intelectual; y c) verificar la existencia de superposición en la protección del *software*.

La investigación se basa en el método de enfoque deductivo, bajo procedimiento monográfico, con técnica de investigación bibliográfica. Se verifica que la convergencia entre regímenes conduce a solapamientos que son incompatibles con el sistema de propiedad intelectual y, por lo tanto, se requieren ajustes legales específicos.

1 LA TUTELA JURÍDICA DEL *SOFTWARE*

El ordenador es operado por medio de programaciones previas contempladas por el sistema llamado *software* o programa de ordenador[3]. Consiste en un conjunto de instrucciones orientadas en un lenguaje específico a un ordenador para que realice una determinada función o logre un resultado esperado (MARQUES, 2016: 3-4).

Compuesto de instrucciones agrupadas, el *software* es responsable por hacer que una máquina sea capaz de procesar información para realizar una función, tarea o resultado, de acuerdo con las necesidades del usuario. Es la forma como dichas instrucciones se combinan y se expresan que estará en el foco de la protección por la propiedad intelectual (BALLARDINI, 2010: 30).

La peculiaridad más destacada de este conjunto de instrucciones en el *software* es su configuración codificada: el hecho de que están escritas en un lenguaje legible por el ordenador que no coincide con el lenguaje humano (GARRIE; ALLEGRA, 2015: 53). En este sentido, hay tres tipos distintos de lenguajes de programación: lenguaje de máquina, lenguaje de ensamblador y lenguaje de alto nivel. Los programas desarrollados en lenguaje de máquina pueden ejecutarse directamente por el ordenador (código objeto), pero generalmente, debido a la relativa dificultad para escribir y comprender dicho lenguaje, los programas se elaboran en los otros dos lenguajes (código fuente) que luego necesitan ser traducidos para el lenguaje de máquina (DURELL, 2000: 235).

Ese conjunto de instrucciones en lenguaje propio tiene un propósito funcional, es decir, es una expresión que, teniendo su información manejada por la máquina, realiza un propósito práctico definido –no teórico, literario o estético–, sea cual sea su finalidad (BARBOSA, 2010: 1897; KOO, 2005: 14).

---

[3] No obstante la diferencia técnica existente entre las dos terminologías, establecida primordialmente por el documento Model Provisions on the Protection of Computer Software, llamado en Brasil de Disposiciones Tipo, adoptada en 1977 por la OMPI, ellas serán utilizadas como sinónimas en el presente análisis.

El *software* ha sido durante mucho tiempo un desafío a la protección de los derechos de propiedad intelectual y, a pesar de las respuestas legislativas avanzadas al problema, quedan muchas preguntas sobre su adecuación. La propiedad intelectual, aplicable en principio a todo el tipo de tecnología que cumpla con los requisitos de protección, encuentra en el *software* el dilema de la naturaleza dual de los híbridos: cómo proteger un bien intelectual que tiene aspectos literarios en el código y, al mismo tiempo, una función utilitaria en la ejecución de ese código al realizar una tarea o resolver un problema técnico.

Existe un acuerdo general de tomar el código-fuente como una obra literaria y, por lo tanto, susceptible de protección por derechos de autor (DREXL, 1994). El lenguaje entendible por la máquina, el código-objeto, responsable por la función utilitaria del *software* –precisamente uno de los pasos más importantes en la ejecución de una tarea y el elemento más copiado o reproducido del bien intelectual (SANTOS, 2008: 11)– no está protegido por derechos de propiedad intelectual. No se considera patentable porque es un algoritmo, un mero cálculo matemático (HAHN, 2005: 1) y, como tal, un proceso o paso mental, que a menudo se expresa en la noción de utilidad industrial (BARBOSA, 2010c: 1.863-1.864). Tampoco estaría sujeto a protección por derechos de autor, porque no cumple con la condición de ser legible por humanos (SANTOS, 2008: 11; DREXL, 1994: 11).

La dicotomía del *software* radica en el hecho de que es una obra que refleja una forma de expresión personal de su autor y, al mismo tiempo, una obra funcional. Este debate hace referencia a la división clásica de idea/expresión o contenido/forma en la concepción de las especies tradicionales de propiedad intelectual (patente y derecho de autor), que en el análisis de *software* gana mayor complejidad al tener ambos elementos.

La cuestión de idea *versus* expresión proviene de la concepción de que: a) los derechos de autor protegen la forma expresa de una obra y no su contenido, es decir, el contenido es libre de circular y ser reproducido por terceros, siempre que en un formato diverso de lo ya expresado por otros; b) la patente protege el contenido de utilidad de una tecnología, permitiendo a su titular restringir a cualquier otro el alcance de la misma funcionalidad (BARBOSA, 2013: 9-10).

La adopción inicial por derechos de autor, primero en los Estados Unidos (GRAHAM; MOWERY, 2005: 52) y luego internacionalmente, ocurrió más por razones prácticas, ya que era un modelo existente y su transposición a otros casos, como el cine, ya había servido a su satisfacción (BARBOSA, 2010c: 1.865). Sin em-

bargo, se ha ignorado la diversidad de modelos aplicables en diferentes países en el nivel internacional, a saber, el *copyright* y el *droit d'auteur*[4].

José de Oliveira Ascensão (1985: 668) enumera cuatro razones para la preferencia por los derechos de autor en la protección legal del *software*:

> 1) El derecho de autor da la protección más amplia entre los derechos intelectuales, que se adapta al país líder en la producción de programas;
>
> 2) El derecho de autor da protección automática, sin obligación de divulgar la fórmula del programa, contrario a lo que sucedería con la patente;
>
> (3) La cualificación como derecho de autor permitiría exigir un trato nacional, respaldado por el Convención de Berna y otros convenios multilaterales, sin esperar la redacción de un nuevo convenio y el lento movimiento de las ratificaciones;
>
> 4) La cualificación como derecho de autor respaldaría la afirmación de que el programa de ordenador ya estaría protegido por las leyes nacionales sobre derechos de autor, independientemente de la aprobación de leyes específicas sobre programas de ordenador.

Sin embargo, a pesar de dichas ventajas (protección más amplia y automática, y facilidad de regulación nacional e internacional), el derecho de autor solo abarca el hecho de excluir a terceros del derecho de copiar la forma en la cual se expresó un *software* en particular. Nada impide que se cree un nuevo programa que realice la misma función que otro, ya que la idea es el uso común. Además, como señala Manoel Joaquim Pereira dos Santos (2008: 161), "el usuario del programa adquiere funcionalidad y no texto", lo que se valora es la utilidad y no el valor estético expresado en el *software*[5].

---

[4] "Es importante aclarar de inmediato que en el mundo hay dos sistemas principales de estructura de derechos de autor: el *droit d'auteur*, o sistema francés o continental, y el *copyright*, o sistema angloamericano.
Brasil se une al sistema continental de derechos de autor. Esto difiere del sistema angloamericano porque el *copyright* se creó a partir de la posibilidad de copiar, lo que constituye el principal derecho a ser protegido. El sistema continental, a su vez, se ocupa de otras cuestiones, como la creatividad de la obra que se copiará y los derechos morales del autor de la obra" (Paranaguá, Pedro; Branco, Sérgio (2009). *Direito autorais*. Rio de Janeiro: Editora FGV, p.20-21).

[5] En este sentido, se tiene la noción de que la forma se puede dividir en elementos externos (expresión literal) e internos (expresión no literal), este último relacionado con la idea de trama o composición. Una obra en vista de estos elementos no solo estaría protegida de los elementos literales, reconociéndose que la estructura, secuencia y organización de una obra también cuentan con protección (SANTOS, 2008; BARBOSA, 2010c; GOMULKIEWICZ, 2014; HALBERT, 1999).

No obstante, la funcionalidad del *software* parece ser precisamente el aspecto que merece protección legal, ya que este es el objetivo final del *software*: permitir que el ordenador realice una tarea que se le dirige. Sería la protección de su aspecto funcional lo que impediría la copia no autorizada.

La insuficiencia de la protección del *software* por derechos de autor se ha cubierto mediante la protección a través de soluciones relacionadas con patentes (BARBOSA, 2010c: 1864), cuyo precursor es nuevamente Estados Unidos, que experimenta los efectos más controvertidos sobre el tema (GRAHAM; MOWERY, 2005: 53). En otras partes del mundo, como en Brasil, se observa la ascensión de los llamados inventos implementados por programas informáticos. Por lo tanto, al evitar que los competidores escriban códigos que incluyan cualquier aspecto de la patente implementada por *software*, las patentes son el mecanismo más eficiente para bloquear, o al menos obstaculizar, la duplicación de la funcionalidad del *software* (BALLARDINI, 2010: 34).

Sin embargo, las patentes relacionadas con el *software*, al mismo tiempo que dan protección a un elemento que no estaba cubierto, lo que creaba una situación de protección por debajo de las necesidades tecnológicas, generan la posibilidad de una sobreprotección. Por lo tanto, la coexistencia de los dos regímenes de protección, el derecho de autor y la patente, es una realidad que, si no puede revertirse, debe tener una definición mínima de los límites de su alcance de protección para interactuar, de lo contrario perjudicará los objetivos de instituir derechos de propiedad intelectual.

En la legislación brasileña de propiedad industrial, Ley n.º 9.279/96 (BRASIL, 1996), solo la invención y el modelo de utilidad son patentables. En cuanto al *software*, se observa que la solicitud de patente solo puede ocurrir para invenciones implementadas por programa informático y no para modelo de utilidad, ya que se considera como un proceso (INPI, 2012 y 2016). La invención es una solución técnica, en un trabajo dirigido a un problema técnico, que involucra una acción humana de intervención en el estado natural de un objeto.

Las patentes de invención pueden ser de productos o procesos, siempre que ofrezcan una solución a un problema técnico. La patente del producto se refiere a un objeto físico determinado, como una cámara, un teléfono celular, un químico o una medicina. La patente de proceso protege los medios que se han utilizado para lograr un resultado técnico, como la necesidad de calentar una sustancia hasta cierto punto para producir un medicamento.

El *software* consta de un conjunto de instrucciones legibles por máquina, es decir, una serie de pasos que la máquina debe realizar, que es un proceso. Sin embargo, la ejecución de estas instrucciones por parte de la máquina puede dar lugar a un producto o proceso que, debido a su función técnica (solución técnica a un problema técnico y manipulación del hombre bajo las fuerzas de la naturaleza), podría ser protegido por una patente. Se enfatiza que dicho efecto técnico proporcionado por el *software* en la invención debe de sobreponerse a la interacción normal del comando dado a la máquina (MARQUES, 2016: 6-7).

Para el análisis de patentes también es necesario observar las disposiciones del Artículo 10 sobre lo que no constituye una invención o modelo de utilidad; cumplir los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de los artículos 8, 11 y 13; y no incidir en las prohibiciones sobre lo que no es patentable, establecido en el Artículo 18. Si se cumplen estos requisitos, la invención es elegible para la protección de patente, que será válida por veinte años en el caso de la invención y por quince años para el modelo de utilidad, desde la fecha de presentación ante el INPI (BRASIL, 1996).

En cuanto al análisis de las invenciones que involucran el *software*, hay que considerar que: i) la invención es una solución técnica a un problema técnico; ii) se relaciona a la capacidad del hombre para transformar o controlar las fuerzas de la naturaleza; iii) es la externalización de este ejercicio mental en un producto o proceso; iv) no se consideran invenciones: métodos matemáticos, concepciones puramente abstractas, esquemas, planes, principios o métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteos o de inspección, presentación de informaciones; v) no se considera una invención el programa de ordenador en sí; vi) se requisita para la concesión de patentes: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Están excluidos del carácter técnico requerido para la concesión de una patente, en virtud del Artículo 10 de la Ley 9.279/1996 (BRASIL, 1996), los métodos matemáticos, concepciones, esquemas, planes, principios o métodos comerciales y presentación de información, como los métodos de hacer negocios, de publicidad, compra y venta, y métodos bancarios. Según el mismo artículo, el programa informático en sí también está excluido de la protección por patente. Por lo tanto, en Brasil, cualquier *software* que logre alguno de estos resultados o que sea un programa de ordenador en sí mismo también está excluido de ser considerado una invención, ya que no existe ningún efecto técnico bajo la ley.

Esta sería la interpretación posible de la ley de patentes en la legislación brasileña a un *software* que implementa una invención "como una disposición administrativa totalmente vinculada siempre que se cumplan las condiciones para ello (PLAZA; PINHEIRO, 2011: 289). Por lo tanto, en Brasil el *software* ha sido protegido por el propio programa de ordenador a través de los derechos de autor, y en las soluciones técnicas de invención, a través de patentes. Son protecciones distintas y cada una tiene su particularidad: en el primer caso sería la expresión de la idea y en el segundo su función técnica. La patente protegería la invención que implementa el programa informático y no el programa en sí.

Según este entendimiento, desde la década de 1990, INPI ha otorgado patentes para invenciones implementadas por *software*, con el argumento de que una invención que cumpla con los requisitos legales no puede excluirse de la protección legal. Por lo tanto, refleja los términos del Artículo 27, del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relativos al Comercio (ADPIC), que están sujetos a patente cualquier invención, de producto o proceso, en todos los sectores tecnológicos, siempre que sea nueva, involucre un paso inventivo y sea aplicable industrialmente. Establece además que las patentes estarán disponibles y los derechos de patente serán disfrutables sin discriminación en cuanto al lugar de la invención, su sector tecnológico y si los bienes son importados o producidos localmente.

La doctrina también es unánime sobre la posibilidad de coexistencia entre derechos de autor y patente en el *software* en Brasil, y que las dos exclusivas no se excluyen ya que son objetos diferentes, incluso si son el mismo producto (BARBOSA, 2010c: 1972-1973. Santos, 2008: 436-436; Wachowicz, 2010: 102-103). Esta declaración dogmática trae la realidad inevitable sobre el *software*, sin embargo, plantea preguntas sobre el ámbito de protección de cada régimen, dejando claro que, en lo que respeta a la patente, la protección es mucho más poderosa que la del derecho de autor sobre el *software*.

En este sentido, es necesario delimitar el alcance de la protección del derecho de autor y la patente en vista de la necesidad de seguridad jurídica y de la previsibilidad de las conductas para los competidores y el público en general, quienes no pueden comprender cuáles son los usos libres encontrados en las limitaciones intrínsecas en ambos regímenes (MARQUES, 2016: 2).

La inexistencia de contornos más detallados sobre la protección por derecho de autor y patente en el *software* ha debilitado el sistema de propiedad intelectual en sus aspectos funcionales, ya que la falta de precisión con respecto

a la protección de un determinado bien a menudo conduce al uso inadecuado y abusivo por los titulares de estos derechos. En este sentido, es indispensable tener en cuenta que existen profundas diferencias en los elementos individuales de cada tipo de derecho y aceptar la coexistencia sin delimitar sus fronteras, de lo contrario, provocará un daño inmenso al desarrollo del sector.

2 LA SUPERPOSICIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La superposición de derechos de propiedad intelectual significa proteger la misma materia u objeto de un bien intelectual mediante varios títulos diferentes de propiedad intelectual –es decir, bajo la misma manifestación o función de un bien incide más de un monopolio legal (DERCLAYE; LEISTNER, 2011: 3; SOUSA E SILVA, 2014: 18). La expresión materia u objeto significa la manifestación que va a atraer la protección, que no se confunde con la materia en cuanto a la intangibilidad del bien –la función o materia relevante a la que se adjunta la protección por un derecho de propiedad intelectual, o al producto u objeto económico singular que se comercializará. Si un objeto tiene varias manifestaciones y cada objeto tiene un tipo diferente de derecho de propiedad intelectual, no hay superposición. Sin embargo, si una sola manifestación de un objeto atrae diversos derechos de propiedad intelectual, existe una superposición.

La regla universalmente aceptada es que puede haber protecciones competitivas en las que coexisten varios derechos de propiedad intelectual sobre el mismo producto. Esto se debe a que los diferentes regímenes pueden asumir como objeto diferentes aspectos del producto (QUAEDVLIEG, 2005: 23). Por lo tanto, no hay superposición cuando se tiene, por ejemplo, un teléfono celular y sobre él inciden diversas protecciones intelectuales respecto a diferentes objetos de la creación: diseño industrial para su forma ornamental original, marca para la señal distintiva que designa el producto, derecho de autor para los *softwares* que dan instrucciones al dispositivo y, posiblemente, patentes para invenciones que constituyan soluciones técnicas.

La protección realizada de esta manera es bastante común, estratégicamente correcta desde el punto de vista empresarial y de la protección de inversiones, y generalmente, en teoría, no causa daños al sistema de propiedad intelectual en general. Nada impide que un mismo bien tangible se forme por varias creaciones intangibles, que a su vez pueden protegerse con todo tipo de

derechos de propiedad intelectual. En esta situación, cada creación intelectual corresponde a un tipo individual del sistema de propiedad intelectual.

Robert Tomkowicz (2012: 5-6) trata este caso como la dimensión de hecho de la superposición, en oposición a la superposición de derecho. La superposición de hecho está relacionada con el tema de que cada obra, a pesar de su concepción intangible, debe de ser fijada en una forma material para ser comercializada. Esta situación puede resolverse con mayor frecuencia mediante separación ficticia y/o física, ya que cada creación realiza su función independientemente de las demás, reflejando diferentes aspectos del bien tangible.

Pero el autor advierte que esta solución no contempla todos los casos de superposición de hecho, como la inserción de genes protegidos por patente en una variedad de plantas que ya está protegida por derechos de obtentor o la colocación de *software* protegido por derecho de autor en un chip ROM protegido por monopolio de patentes o topografía de circuito, pues creará una superposición de hecho que no se puede resolver con una simple separación física (TOMKOWICZ, 2012: 6).

Otra hipótesis, que en este caso configura la superposición legal inicialmente conceptualizada en este tema, es la siguiente: el envase de un producto puede recibir, en relación a su forma estética, protección, concomitantemente o posteriormente, mediante marca tridimensional, diseño industrial y derechos de autor. Es la misma manifestación de una creación intelectual, el envase del producto, que está protegido por diferentes tipos individuales de propiedad intelectual.

Por lo tanto, en la superposición de derecho, existe la misma manifestación de que el bien tangible está protegido por varios derechos intangibles. En el mismo sentido, sobre un teléfono celular puede incidir un sinnúmero de patentes y *software* que protegen un mismo número de funciones, o la forma ornamental de un coche puede protegerse mediante diseño industrial y derecho de autor.

La superposición es un fenómeno que siempre ha existido, como lo demuestra la jurisprudencia en varios países (BARBOSA, 2010: 87), pero que adquiere nuevos contornos a partir de las nuevas tecnologías de naturaleza híbrida desarrolladas en la sociedad de la información. Dichas tecnologías se pueden encajar fácilmente en dos o más regímenes y plantean la cuestión de cuál es la protección adecuada, si el régimen A, el régimen B, el régimen C, todos o ninguno de ellos. Lo que se observa en este escenario es la hibridación no solo de la tecnología, sino también del alcance de la protección de los derechos de propiedad intelectual, especialmente del derecho de autor y de la

patente. Con la superposición, se observa la dilución del ámbito de protección de los dos derechos, reduciéndose sus criterios de originalidad e inventiva (WESTKAMP, 2005: 102-105).

La cuestión aún persiste como un problema jurídico mundial debido a la falta de regulación y decisiones uniformes respecto a la materia en los niveles internacional y nacional. En este contexto, se podría pensar que si no existe una prohibición legal es porque tal estrategia está permitida, culminando en una cuestión de protección complementaria de los derechos del titular, que busca la máxima protección para su creación (HEYMANN, 2013: 242-243). En cualquier caso, el tema todavía está indefinido y se le ha puesto poca atención.

Sin embargo, la doctrina concibe que la superposición *per se* no es explícitamente un problema, ya que hay parámetros aceptables de superposición y otros usos inaceptables del punto de vista competitivo y sistémico de la propiedad intelectual (GHIDINI, 2009: 67; DERCLAYE Y LEISTNER, 2011: 3). Identificar lo que es posible y lo que no lo es, en términos de superposición, es un trabajo hecho caso a caso, a la luz de los principios fundacionales de la propiedad intelectual. Entonces, ¿cuándo la superposición es un problema? Lo que definirá si una superposición es válida es su uso real y los efectos que un segmento puede tener sobre los objetivos de otro segmento (SRIDEVAN, 2012-2013, p.xii).

La superposición incluye todo tipo de arreglos entre derechos de propiedad intelectual, marca, patente, diseño industrial, secreto industrial, cultivar, derechos *sui generis*, competencia desleal y, especialmente derecho de autor, que surge precisamente de las brechas y contradicciones que existen en dichas protecciones estándar. Las organizaciones más comunes de superposición entre estos derechos son: derecho de autor/diseño industrial, derecho de autor/marca, marca/diseño industrial, marca/patente, derecho de autor/patente, patente/diseño industrial, patente/cultivar, derechos de propiedad intelectual/competencia desleal (DERCLAYE; LEISTNER, 2011: 5). Este es un fenómeno que tiende a expandirse con la densidad de las tecnologías emergentes, ofreciendo nuevos bienes y servicios que merecen protección a través de nuevas leyes o adaptaciones de las ya existentes (QUAEDVLIEG, 2005: 24, WILKOF Y BASHEER, 2012-2013, p. lxxxii).

El titular de un derecho de propiedad intelectual puede tener dos estrategias en el uso de la superposición: posterior o concomitante. Ambas contienen, en algunos formatos más y en otros menos, el atributo de desequilibrar y frustrar los objetivos del sistema de propiedad intelectual (CALBOLI, 2014: 64; TOMKOWICZ, 2012: 14; MOFFAT, 2004: 1.499).

La superposición posterior es la situación en la cual, al vencimiento de un derecho de propiedad intelectual, el titular reclama otro derecho de propiedad intelectual para prolongar la protección de su creación intelectual. La superposición posterior puede ocurrir de las dos formas ejemplificadas a continuación.

En una primera hipótesis de superposición posterior, la intención es extender la duración del monopolio anterior basada en un nuevo derecho de propiedad intelectual, buscando los mismos efectos. Por ejemplo, el titular de una patente de invención, luego que haya expirado su plazo de protección, alega derechos de autor representados en forma tridimensional sobre los diseños contenidos en la solicitud de patente o competencia desleal, con el objetivo de que terceros no hagan uso de la patente en un dominio público, buscando así lograr por derecho de autor o competencia desleal los resultados que tenía con la patente (TOMKOWICZ, 2012: 15).

Este es un ejemplo de uso inadecuado de la superposición, en el que los dos segmentos de la propiedad intelectual, la patente y el derecho de autor, no tienen éxito en sus propósitos. En particular, esto ampliaría el uso de una patente caducada, perjudicando el dominio público y el desarrollo de nuevas tecnologías, así como el desarrollo económico y competitivo de un sector y, en el caso de los derechos de autor, no podría promover nueva obra de arte. Hay un debilitamiento mutuo de los dos institutos.

En una segunda hipótesis de superposición posterior, que puede ser menos problemática, el titular de un derecho de propiedad intelectual busca utilizar la superposición para tener una protección en un nivel diferente en relación al monopolio vencido. Por ejemplo, cuando los diseños de la patente en el caso anterior hayan sido utilizados en un libro de ingeniería como una expresión artística y el titular solo prohíbe la reproducción no autorizada de sus libros. En dicha situación, la posterior superposición de derechos de autor en los diseños no invade ni invalida el alcance de la patente, cuya invención puede utilizarse libremente ya que constituye dominio público (TOMKOWICZ, 2012: 15).

Por lo tanto, para que se acepte la superposición posterior, ella debe de usarse de tal manera que se conserven, en lugar de debilitar, los fundamentos de los regímenes involucrados. Si se produce el choque de regímenes y uno de ellos invade el espacio del otro, debe evitarse la superposición. De lo contrario, si las dos especies pueden desarrollarse completamente, observando los propósitos de su régimen, la superposición es teóricamente posible.

La superposición simultánea ocurre cuando un solo objeto o manifestación de una propiedad intelectual está protegido al mismo tiempo por más de un segmento de propiedad intelectual. Es la superposición en su forma más completa, donde la interpenetración entre dos o más segmentos es inevitable y las dos especies actúan directamente sobre los sistemas una de la otra.

Los ejemplos más famosos de esta estrategia son los casos de América del Norte con respecto a los personajes Mickey Mouse (ESTADOS UNIDOS, 1988) y Peter Rabbit (ESTADOS UNIDOS, 1979), que originalmente eran protegidos por derecho de autor y actualmente lo son también por marca registrada. Diseños que inicialmente solo pretendían ser una expresión artística y ahora tienen, como resultado de inversiones masivas por parte de sus titulares, una función que también está vinculada a la distintividad de las empresas Disney y Warner (MOFFAT, 2004: 1.474; CALBOLI, 2014: 54-55; OHLY, 2007: 706).

Los personajes de dibujos animados son obras de arte que se ajustan perfectamente a la protección por derecho de autor, ya que su propietario puede usar, disfrutar y disponer de la creación, y reclamarla a cualquier persona que la posea o detenga injustamente. A partir de esta protección, el propietario puede oponerse a terceros que usen dicha imagen en libros, carteles, ropa o cualquier otro objeto, incluso en relación a modificaciones no autorizadas realizadas en la obra. Estos comportamientos funcionan bien en caso de mal uso de dibujos animados, lo que excluye la necesidad de otra protección para dicho fin, como la marca. Sin embargo, la protección por derecho de autor es temporalmente limitada, de modo que, tras el período de protección, la creación será de dominio público. Lo que pasa es que algunos dibujos animados, tras el período completo de protección al que tienen derecho, aún gozan de mucho prestigio en la sociedad y, en consecuencia, de gran atractivo comercial. La solución encontrada por algunos propietarios es reclamar derechos de autor junto con derecho de marca –que abarca representaciones figurativas y puede durar indefinidamente– en los diseños (GAIDE, 2002: 556-557).

La superposición, dependiendo de quién es el propietario de los derechos, puede ser aún subjetiva u objetiva. El concepto presentado de superposición es el mismo: el mismo objeto protegido por más de un derecho de propiedad intelectual. Pero si dos o más derechos acumulados pertenecen a personas diferentes, tenemos la superposición subjetiva (*split ownership* o propiedad dividida) y si, al contrario, pertenecen a la misma persona tenemos la superposición objetiva. Es importante considerar para el análisis que el problema de la super-

posición subjetiva persiste en los casos en que no existe un contrato que regule específicamente el tema de la división sobre la administración de la propiedad dividida (DERCLAYE; LEISTNER, 2011: 4; SOUSA E SILVA, 2014: 21-22).

Los ejemplos de superposición subjetiva son comunes en casos de patentes dependientes o creaciones fragmentadas que involucran derechos de autor y relacionados: "A graba B cantando una canción compuesta por C (en realidad, canción de C y letra de D), y un tercero quiere explorar la creación: él/ella tendrá que recopilar licencias de todas estas personas, a menos que A ya lo haya hecho y su licencia permita sublicencias". Este también es el caso en la cuestión relacionada al *software*, suponiendo que las creaciones son completamente independientes, lo que no es raro en el desarrollo de tecnologías complejas: "Un ingeniero de *software* escribe código para un programa en particular sin una divulgación destructiva de la novedad, y luego esta solución técnica está patentada por un tercero, que logró la misma solución de forma independiente" (SOUSA E SILVA, 2014: 22 y 25).

La superposición subjetiva contesta la concepción clásica individualista de la propiedad, ya que una persona individualmente o una empresa tiene un derecho de propiedad intelectual sobre una creación. Sin embargo, esto no refleja la realidad de las transferencias realizadas a través de licencias y cesiones, y del desarrollo de tecnologías, especialmente las complejas. Lo que existe en el mercado de innovaciones y productos son múltiples derechos y múltiples propietarios, eventualmente un choque (PEUKERT, 2011: 197, 200).

Sin embargo, hay dudas sobre si existe una superposición en el caso de las tecnologías híbridas, como el *software*, que, si bien consiste en una expresión lingüística con el fin de instruir a una máquina, si está protegido por derechos de autor posee también, en algunos casos, un sesgo técnico-funcional que abarca el aspecto de una invención en términos de patentes, una situación que merece mayor consideración.

3 LA SUPERPOSICIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL SOFTWARE

La superposición de derecho de autor y patente en el *software* puede verse como una respuesta legal de gran complejidad y perfeccionamiento del sistema de propiedad intelectual para satisfacer las necesidades de las tecnologías de naturaleza multiforme (QUAEDVLIEG, 2005, p.25-26). Sin embargo, este

beneficio es parcial, al menos en Brasil, en vista del daño que el choque de regímenes (DERCLAYE; LEISTNER, 2011: 3) puede causar al desarrollo tecnológico y social que el instituto pretende lograr.

La acumulación de protecciones en el *software*, a pesar de la posibilidad teórica, debe cuestionarse precisamente con respecto a la frontera entre los dos regímenes que jurídicamente son distintos. Aunque se proteja por derecho de autor la forma o la escritura del *software* y por derecho de patente su funcionalidad, hay algunas implicaciones prácticas que deben aclararse, pues lo que está permitido hacer bajo las reglas de un régimen puede tener consecuencias en los permisos y prohibiciones del otro régimen (MOFFAT, 2004: 1.512-1.513).

En este análisis, es necesario distinguir el campo de acción de los dos derechos y cómo interactúan, ya que el *software* no es un elemento aislado dentro de una máquina, tampoco esta –cuando se trata de una invención implementada por un programa de ordenador– actúa sin el *software*. Independientemente de una división racional que pueda hacerse de sus elementos, un componente de esta estructura tendrá una gran influencia sobre otro, ya que el *software* es una forma o expresión totalmente relacionada a la función (HILTY; GEIGER, 2011: 163).

La superposición, por lo tanto, debe identificarse en la convergencia de derechos de autor y patente para la protección del *software* (MACREZ, 2009: 89). En este apartado se analizan las diferencias e interacciones de los dos derechos, en los cuales indagamos sobre la superposición en cuanto a la materia protegible y el alcance de los derechos.

La noción de que en el *software* el derecho de autor protege su expresión o literalidad, y la patente la implementación de la idea –aplicable a la funcionalidad no literal del objeto–, demuestra que, en ambos casos, la materia protegida por cada régimen es diferente, lo que en sí mismo no constituye superposición y refuerza un carácter complementario entre las dos protecciones (MACREZ, 2011: 59). Fácilmente, en esta presunción teórica, se distinguen los elementos literales y no literales, y se aplican diferentes aspectos de cada régimen que se excluyen mutuamente.

Sin embargo, es solo con respecto a los objetos que se encuentran los diferentes campos de protección para demostrar la existencia o no de superposición. La mera definición de lo que cada instituto pretende proteger en un mismo objeto, definiendo diferentes funciones de tutela, "no permite identificar o prevenir posibles causas de superposición", como expresa Antoon Quaedvlieg:

> Desde un ángulo teórico diferente, dos regímenes crean dos objetos de protección claramente separados, pero en la práctica un derecho puede constituir una barrera para el uso libre del objeto, aunque el otro derecho intencionalmente reserve ese uso a la dominación libre. El resultado es la superposición (QUAEDVLIEG, 2009: 485).

La dificultad para aceptar la aplicación de la regla general de superposición en el *software* se debe a la naturaleza del programa de ordenador: una expresión funcional (MACREZ, 2011: 54), es decir, la expresión es parte integrante de la idea misma y, por lo tanto, la expresión y las ideas son inseparables (BALLARDINI, 2010: 28). Como lo afirmó Shamnad Basheer (2012-2013, p. lxi), la noción de que el *software* es una expresión literaria de algún tipo y, por lo tanto, merece protección de derechos de autor es nada menos que un mito legal; la mayoría de los programadores escriben un programa de ordenador para realizar una función y no para ostentar talento literario (AZAR, 2008: 1.411). Es difícil, dada esta característica, determinar qué es la forma/expresión en el *software* e identificar los límites entre la actuación de los derechos de autor y de la patente. Siendo, por lo tanto, la forma inexacta, no es posible saber si es separable de su función (MACREZ, 2011: 59) para que, en consecuencia, pueda escapar de otra regla general sobre la prohibición de protección de contenido técnico mediante derechos de autor (DERCLAYE; LEISTNER, 2011: 90-91).

Si la dicotomía expresión/idea es fácilmente comprensible desde el punto de vista teórico, su aplicación en la práctica se muestra imposible en el ámbito del *software*. Es aquí donde se encuentra la dificultad en proteger las tecnologías híbridas por las especies tradicionales de la ley, ya que no hay ningún tipo de propiedad intelectual que proteja las tecnologías que tienen inseparablemente las dos características (REICHMAN, 1992b: 194).

El derecho de autor tampoco protege los programas de ordenador en su totalidad, ya que no alberga el aspecto funcional, y el *software* no siempre es una invención patentable. En este sentido, Gustavo Ghidini y Emanuela Arezzo enfatizan en cuanto a la expresión que "los programas en realidad consisten en un conjunto escrito de instrucciones, pero aquí termina la analogía", aunque sean expresiones, hechas a través de la escritura, no se leen fácilmente por cualquiera. En cuanto a la forma, los autores enfatizan la inseparabilidad de la expresión. La tecnología del *software* consiste en "ideas técnicas integradas en un código binario", cuyo propósito es producir "efectos técnicamente explotables y no un disfrute puramente intelectual" (GHIDINI; AREZZO, 2005: 374).

La dificultad para separar la expresión y la funcionalidad –haciendo más vaga la dicotomía idea/expresión –se profundiza con la posibilidad de que el derecho de autor también proteja los elementos internos del *software*, es decir, la expresión no literal, figurada en la estructura, secuencia y organización del programa. Estos elementos no literales constituyen "la esencia de la expresión del autor, pero sin usar las palabras reales del autor". No es propiamente el lenguaje que está siendo protegido sino la idea detrás de la secuencia de comandos (BALLARDINI, 2010: 35). Se protegen, por lo tanto, algunos aspectos funcionales del *software* bajo los auspicios de los derechos de autor como si fuera patente. Esto no solo viola el principio tradicional de que no se protegen los aspectos técnicos/funcionales por derechos de autor (QUAEDVLIEG, 2009: 502), sino que también es perjudicial para la innovación de *software* debido al amplio alcance de la protección de derechos de autor y su largo plazo de protección (BALLARDINI, 2010: 32).

A su vez, el alcance de estos derechos definirá cuál será el contenido de cada derecho de exclusiva, cuál es la extensión de las protecciones y las restricciones a la competencia. Establecer el ámbito del derecho es importante para asignar u otorgar licencias, pero especialmente para evaluar casos de infracción, que también involucran cuestiones relacionadas con la validez de la ley y, en el caso de la patente, también se investiga a través de las reivindicaciones (TORREMANS, 2009: 461-462).

El derecho de autor se refiere a un derecho "anticopia", lo cual excluye a terceros de la posibilidad de copiar la forma en que se expresó un *software*, y un nuevo programa, si está escrito de otra manera, puede realizar lo mismo sin constituir una infracción. La infracción se encuentra inicialmente cuando hay una copia servil.[6] Por lo tanto, el derecho de autor protege contra la reproducción total o parcial, pero también contra el uso de la obra por cualquier medio sin previa autorización expresa del autor, como la edición, la adaptación, cualquier cambio y la traducción a cualquier idioma. Al final, esos derechos consisten en una prohibición general de la ejecución de obras derivadas sin autorización.

---

[6] Como se ha visto, existe la posibilidad de protección de elementos no literales. João Paulo Remédio Marques habla sobre el tema: "Incluso en el dominio de la forma de expresión del programa, el objeto (procesal) de la investigación por el tribunal a menudo se basa en el análisis de las líneas de programación (código fuente) o de otros elementos de expresión del programa, es decir, su estructura, secuencia y organización, sin que, para afirmar la ilegalidad, sea necesario reclamar y probar la reproducción, línea por línea, *ipsis verbis*, de las instrucciones, pero, en una visión más proteccionista del titular, demostrar solo una 'similitud en la estructura' (es decir, por ejemplo, en listados del código fuente), o el uso de porciones sustanciales de las líneas de programación del titular, del diagrama de flujo, aunque se use un lenguaje de programación diferente" (MARQUES, 2016: 43).

Se considera la patente el monopolio más fuerte en el sistema de propiedad intelectual, otorgando a su titular, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 9.279/96, el derecho de impedir que un tercero, sin su consentimiento, produzca, use y ponga a la venta o importe con estos fines producto objeto de patente y proceso o producto obtenido directamente por proceso patentado (BRASIL, 1996). Además, según el artículo 41 de la Ley 9.279/96, el alcance de la protección de la patente estará determinado por el contenido de las reivindicaciones, interpretado con base en el informe descriptivo y en los dibujos (BRASIL, 1996). La infracción de la patente se determina así por los actos cubiertos por las reivindicaciones, y solo un tercero puede realizar lo que está fuera de las reivindicaciones sin autorización.

Mientras la protección por patente se considera extremadamente robusta, la referente a derechos de autor parece ser relativamente frágil (MACREZ, 2011: 58). Por lo tanto, si dos obras no son sustancialmente semejantes, no hay violación, un hecho que convierte muy atractivo al *software* –una expresión dependente de su función– al tener el complemento de otro derecho y la posibilidad de superposición (TOMKOWICZ, 2012: 26).

En la patente, el artículo 184 de la Ley 9.279/96 establece que todo lo cubierto por las reivindicaciones está protegido, incluida la infracción que no infrinja todas las reivindicaciones de la patente o que esté restringida al uso de medios equivalentes al objeto de la patente (BRASIL, 1996). Con respecto a este artículo de la ley, Denis Borges Barbosa (2010b: 1.382) enseña que la exclusividad otorgada por la patente debe interpretarse estrictamente, pero no literalmente. Esto significa que la patente protege estrictamente lo que se otorgó de la solicitud de patente de acuerdo con las reivindicaciones, pero como resultado de la doctrina de la equivalencia, dichas reivindicaciones deben leerse de acuerdo con la función, "lo que se suele patentar es la función" (BARBOSA, 2006: 200-201).

Por lo tanto, mientras en el derecho de autor se permite que varios programas realicen la misma función a partir de diferentes expresiones, cuando un inventor obtiene una patente sobre el *software*, los terceros inventores no pueden hacer invenciones idénticas o equivalentes, aunque sean creadas de forma independiente, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 9.279/1996 (BRASIL, 1996), pues la función está protegida (TOMKOWICZ, 2012: 49). En este caso, la superposición en el alcance del derecho de autor y de la patente ocurre según lo descrito por Estelle Derclaye y Matthias Leistner:

> Sin embargo, ya se puede mencionar que, como ocurre con otras superposiciones entre un "derecho de monopolio" y un derecho "anticopia", si existe una infracción de los derechos de autor (es decir, copiando), se infringirá automáticamente la patente. Pero esto es así siempre que lo que se haya copiado también reproduzca lo que se reivindica en la patente. Ello tendrá que verificarse cada vez, pero dado que copiar expresiones protegidas por derechos de autor incluye copiar las ideas subyacentes, la patente generalmente se infringirá. Por otro lado, si a alguien se le ocurre la misma invención o similar, solo se infringirá la patente, no los derechos de autor del programa de ordenador (ESTELLE DERCLAYE Y MATTHIAS LEISTNER, 2011: 93 - traducción propia).

Si la violación de los derechos de autor infringe automáticamente la patente, siempre que lo que se haya copiado también reproduzca lo que se reclama en la patente, esto impide que el código del *software* que implementa esa invención sea reescrito por un tercero de otra forma, como lo garantiza la ley de derecho de autor, ya que lo otorgado en las reivindicaciones y equivalentes está protegido como condición para la tutela de patente (MOFFAT, 2004: 1514). Los ámbitos de protección, por lo tanto, se presentan simétricamente convergentes, muestran una situación de choque de regímenes y se superponen claramente, situación en la cual la patente realmente absorbe todas las prerrogativas del derecho de autor, prácticamente anulando las peculiaridades de esta protección (MACREZ, 2011: 60). En este escenario, no es difícil imaginar las dificultades que un tercero, usuario o competidor, puede experimentar al tratar de comprender qué tipos de acciones constituyen exactamente una violación.

CONCLUSIONES

Se reconoce que la superposición entre derecho de autor y patente en el *software* surge de una gran brecha creada por la protección del primer régimen, que no se adaptó para cubrir algunas realidades del mercado de *software* que, sufriendo también cambios en el rendimiento tecnológico, requería protección más completa y rigurosa. Con esto también se entiende que la permisibilidad de la doble protección no significa que todo el *software* debe estar protegido por patente. La patente de *software* debe tener sus requisitos cuidadosamente evaluados, pero no sin antes haber una reforma dirigida a la coexistencia pacífica de los institutos.

La protección del *software* se superpone entre derecho de autor y patente, pero de una manera más compleja que el concepto común de superposición de derechos de propiedad intelectual: proteger la misma materia u objeto de un bien intelectual mediante varios títulos diferentes de propiedad intelectual. La protección del *software* por derecho de autor y patente, según este concepto, no parece incidir en una superposición de derecho, ya que el derecho de autor protege el *software* en su aspecto literario/de expresión y la patente protege su aspecto técnico/funcional.

Sin embargo, existe una superposición de hecho en la que se acumulan varias protecciones por derechos de propiedad intelectual sobre un mismo objeto físico. A pesar de ser posible en teoría, teniendo en cuenta el sistema legal brasileño, eso es dañino en el caso del *software*. Aunque la superposición sea solo de hecho, los límites entre los regímenes legales de derecho de autor y patente, en el análisis de sus actuaciones, se chocan de una manera que se disminuyen mutuamente, causando inseguridad jurídica y desequilibrando el arreglo constitucional establecido para la propiedad intelectual.

Distinguiéndose el campo de actuación de los dos derechos, a partir de un análisis más preciso de las diferencias e interacciones con respecto a la materia protegible y el alcance de los derechos, la doble protección del *software* está sujeta a una convergencia simétrica, dando lugar a situaciones de superposición simultánea y superposición posterior, tanto en los modos de superposición objetiva como subjetiva.

La dificultad para aceptar la aplicación de la regla general de superposición en el *software* se debe a la naturaleza del programa de ordenador: una expresión funcional, es decir, la expresión es una parte integrante de la función en sí misma y, por lo tanto, la expresión y la función son inseparables. Dada esta característica, es difícil determinar qué función/expresión tiene el *software* e identificar los límites entre la actuación del derecho de autor y de la patente. Por lo tanto, al ser imprecisa la forma, no es posible saber si es separable de su función, para que en consecuencia pueda escapar a la regla de prohibición de tutela de contenidos técnicos a través de derecho de autor.

Además, los alcances de ambos derechos se chocan cuando se evalúa la infracción, ya que la violación de los derechos de autor infringe automáticamente la patente, siempre y cuando lo que se haya copiado también reproduzca lo que se reclama en la patente. Esto impide que el código del *software* que implementa esa invención sea reescrito por terceros de otra manera, como lo

garantiza la ley de derechos de autor, ya que lo otorgado en las reclamaciones y equivalentes está protegido como una condición para la protección por patente.

Dado ese conjunto de circunstancias, se debe conciliar el equilibrio perdido en la superposición ingobernable, eliminar lo que es inconciliable y presentar condiciones para que la protección del *software* respete los lineamientos constitucionales diseñados para cada derecho. Con este fin, se puede sugerir un conjunto de premisas para el futuro en el ámbito internacional, en particular en el Acuerdo TRIPS y en el Tratado sobre Derecho de Autor de la OMPI, y nacional, con la armonización entre la Constitución Federal de 1988 y las leyes infraconstitucionales que protegen la propiedad intelectual en Brasil.

REFERENCIAS

ASCENSÃO, José de Oliveira (1985). Programa de computador e direito autoral. In: Gomes, Orlando, et al. *A proteção jurídica dos programas de computador*. Rio de Janeiro: Forense.

AZAR, Deborah (2008). A method to protect computer programs: the integration of copyright, trade secrets, and anticircumvention measures. *Utah Law Review.* n. 4. Disponible en: <http://www.epubs.utah.edu/index.php/ulr/article/view/135/117>. Accesado en: 28 enero 2017.

BALLARDINI, Maria Rosa (2010). Scope of IP protection for the functional elements of *software*. *In:* IPR UNIVERSITY CENTER. *In search of new IP regimes*. Helsinki: Oy Nord Print Ab.

BARBOSA, Denis Borges (2010). *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

_____ (2010b). *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo 2. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

_____ (2010c). *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo 3. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

_____ (2013). *Direito de autor: questões fundamentais de direito de autor*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

BRASIL. *Ley nº 9.279, del 14 de mayo de 1996*. Regula derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial. Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Accesado en: 14 jul 2016.

CALBOLI, Irene (2014). Overlapping rights: the negative effects of trademarking creative works. In: Frankel, Susy; Gervais, Daniel. *The evolution and equilibrium of copyright in the digital age*. Cambridge: Cambridge University Press.

DERCLAYE, Estelle; LEISTNER, Matthias (2011). *Intellectual property overlaps: a european perspective*. Oxford: Hart Publishing.

DREXL, Josef (1984). *What is protected in a computer program?*: copyright protection in the United States and Europe. IIC studies. v. 15. Weinheim; New York: VCH.

DURELL, Karen Lynne (2000). Intellectual property protection for computer *software*: how much and what form is effective? *International Journal of Law and Information Technology*, v. 8, n. 3, p.231-262. Oxford: Oxford University Press.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. District Court for the District of Columbia. Walt Disney Co. v. Powell, 698 F. Supp.10. Washington D.C. 1988. Disponible en: <http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/698/10/2356960/>. Accesado en: 22 enero 2017.

_____ . U.S. District Court for the Southern District of New York. Frederick Warne & Co., Inc. v. Book Sales Inc., 481 F. Supp.1191. New York, 1979. Disponible en: <http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/481/1191/2397442/>. Accesado en: 22 enero 2017.

GARRIE, Daniel B.; ALLEGRA, Francis M. (2015). Plugged in: guidebook to *software* and the law. New York: Thomson Reuters.

GRAHAM, Stuart J. H.; MOWERY, David C. (2005). *Software* patents: good news or bad news? p.45-80. In: Hahn, Robert W. *Intellectual property rights in frontier industries: software and biotechnology*. Washington: AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies.

GHIDINI, Gustavo (2009). From here to eternity? on the overlap of shape trade marks with design protection. *In*: Drexl, Josef; HILTY, Reto M; Boy, Laurence; Godt, Christine; Remiche, Bernard. *Technology and competition:* contributions in honour of Hanns Ulrich. Bruselas: Larcier.

GHIDINI, Gustavo; AREZZO, Emanuela (2005). Patent and copyright paradigms vis-à-vis derivative innovation: the case of computer programs. In: Grosheide, Frederik Willem; Brinkhof, Jan J. (Org.). *Articles on crossing borders between traditional and actual*. Antuérpia: Intersentia.

HEYMANN, Laura (2013). Overlapping intellectual property doctrines: election of rights versus selection of remedies. *Stanford Technology Law Review*, v. 17. Disponible en: <http://ssrn.com/abstract=2398051>. Accesado en: 16 marzo 2015.

HILTY, Reto M.; GEIGER, Christophe (2011). Towards a new instrument of protection for *software* in the EU? Learning from the harmonization failure of *software* patentability. *In:* Ghidini, Gustavo; Arezzo, Emanuela. *Biotechnology and software patent law*: *a comparative review of new developments*. Cheltenham; Northhampton: Edward Elgar.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Procedimentos para o exame de pedidos de patentes envolvendo invenções implementadas por programa de computador. 2012. Disponible en: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/consulta_publica_1_versao_original.pdf>. Accesado en: 14 enero 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes envolvendo Invenções Implementadas por Programas de Computador. 2016. Disponible en: <http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1>. Accesado en: 14 enero 2017.

KOO, Dae-Hwan (2005). *Information technology and law:* computer programs and intellectual property law in the US, Europe, Japan, Korea. Seoul: Pakyoungsa.

MACREZ, Franck (2009). Les cumuls de droits intellectuels sur les créations informatiques. *In:* Cruquenaire, Alexandre; Dusollier, Séverine. *Le cumul des droits intellectuels*. Bruselas: Larcier.

_____ (2011). Logiciel: le cumulard de la propriété intellectuelle. In: Bruguière. Jean--michel. *L'articulation des droits de propriété intellectuelle*. Paris: Dalloz.

MARQUES, João Paulo F. Remédio (2016). Patentes de programas de computador e de sistemas informáticos de jogos eletrônicos / patentes de métodos de exercício de atividades econômicas? In: *Revista de propriedade intelectual: direito contemporâneo e constituição* (PIDCC). Aracaju, Año V, v. 10, n. 1, p.001 a 046, Feb./2016. Disponible en: <http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/224-patentes-de-programas-de-computador-e-de-sistemas-informaticos-de-jogos-eletronicos-patentes-de--metodos-de-exercicio-de-actividades-economicas>. Accesado en: 15 noviembre 2016.

MOFFAT, Viva (2014). Mutant copyrights and backdoor patents: the problem of overlapping intellectual property protection. *Berkeley Technology Law Journal*, v. 9. Disponible en: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol19/iss4/7>. Accesado en: 15 julio 2014.

OHLY, Ansgar (2007). Areas of overlap between trade mark rights, copyright and design rights in German law. In: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil* (GRURInt). 56. Munique: Verlag C.H. Beck.

PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sérgio (2009). *Direito autorais*. Rio de Janeiro: Editorial FGV.

PEUKERT, Alexander (2011). Individual, multiple and collective ownership of intellectual property rights - which impact on exclusivity? In: KUR, Annette; MIZARAS, Vytautas. *The structure of intellectual property law: can one size fit all?* Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.

PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila; PINHEIRO, Denise de Holanda Freitas (2011). Coexistência de regimes protetivos em propriedade intelectual e o tratamento tributário do *software*. *In*: Wachowicz, Marcos (Org.). *Propriedade intelectual e internet*. v. II. Curitiba: Juruá.

QUAEDVLIEG, Antoon (2005). Concurrence and convergence in industrial design: 3-dimensional shapes excluded by trademark law. *In*: GROSHEIDE, Frederik Willem; BRINKHOF, Jan J. (Org.). A*rticles on crossing borders between traditional and actual*. Antuérpia: Intersentia.

QUAEDVLIEG, Antoon (2009). Overlap/relationships between copyright and other intellectual property rights. *In*: DERCLAYE, Estelle. *Research handbook on the future of EU copyright*. Cheltenham; Northhampton: Edward Elgar.

REICHMAN, Jerome H. (1992). Overlapping proprietary rights in university-generated research products: the case of computer programs. *Columbia Journal of Law & the Arts*. v. 17.

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira (2008). *A proteção autoral de programas de computador*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

SOUSA E SILVA, Nuno de Araújo (2014). *The ownership problems of overlaps European intellectual property*. Munique: Nomos.

SRIDEVAN, Prabha. Foreword. *In*: Wilkof, Neil; Basheer, Shamnad. *Overlapping intelectual property rights*. United Kingdom; India: Oxford University Press, 20.

TOENISKOETTER, Steven B. (2005). Protection of *Software* Intellectual Property in Europe: An Alternative Sui Generis Approach. *Intellectual Property Law Bulletin*. v. 10.

TOMKOWICZ, Robert (2012). *Intellectual property overlaps:* theory, strategies and solutions. Oxon: Routledge, edición Kindle.

TORREMANS, Paul (2009). Choice of law in EU copyright directives. *In*: Derclaye, Estelle. *Research handbook on the future of EU copyright*. Cheltenham; Northhampton: Edward Elgar.

WACHOWICZ, Marcos (2010). *Propriedade intelectual do software e revolução da tecnologia da informação*. Curitiba: Editorial Juruá.

WESTKAMP, Guido (2005). Overlapping intelectual property protection and the proportionality principle in international trade regulation. *In*: GROSHEIDE, Frederik Willem; BRINKHOF, Jan J. (Org.). A*rticles on crossing borders between traditional and actual*. Antuérpia: Intersentia.

WILKOF, Neil; BASHEER, Shamnad (2012-2013). *Overlapping intellectual property rights*. United Kingdom; India: Oxford University Press.

NECESIDAD DE REFORMA DE LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR EN BRASIL

Bibiana Biscaia Virtuoso[1]
Heloisa Molitor[2]

Con el avance de la tecnología y el uso de internet, los cambios suceden, hay una evolución día a día, nada es estático y, por lo tanto, las leyes deben acompañar estos cambios para que nadie ni ningún derecho quede indefenso.

Sin embargo, se sabe que la evolución de la ley no sigue el ritmo de la transformación que promueve la tecnología, sin embargo, debe adaptarse lo más rápido posible para que al menos pueda mantenerse al día con la evolución constante.

Con respecto a la protección de los derechos de autor, la legislación de Brasil está extremadamente desactualizada. Esto significa que la legislación abre lagunas que ya no protegen a los autores y otras personas.

Entre 2007 y 2009, el Ministerio de Cultura creó el Foro Nacional de Derecho de Autor, donde se celebraron varias reuniones y debates entre la sociedad civil, artistas, investigadores y representantes de las industrias creativas del país, con el fin de subsidiar la formulación de Ministerio de Cultura, así como la posible revisión de la legislación vigente sobre el tema y la redefinición del papel del Estado en esta área, según lo anunciado por el Ministerio.

---

[1] Mestre em Derecho em la Universidade Federal do Paraná, miembro del grupo GEDAI/UFPR, abogada.

[2] Abogada. Especialista em Derecho y Tecnología de la Escola Politécnica – USP, Magister em Derecho de la Universidade Metodista de Piracicaba – Unimep, Doctoranda em Derecho de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, miembro del grupo GEDAI/UFPR, profesora universitaria en FAESB -Tatuí/SP.

Por lo tanto, se preparó el proyecto de reforma de la ley, que se sometió a consulta pública en una plataforma en línea a través de la cual los usuarios de internet podrían dar sus opiniones con críticas y sugerencias. El proceso se realizó a través de una plataforma en línea donde el borrador del texto podría comentarse artículo por artículo. La plataforma estuvo abierta entre el 14 de junio y el 31 de agosto de 2010, y recibió 7.863 contribuciones. También se recibieron documentos institucionales y privados con posiciones sobre el texto propuesto, que también se pusieron a disposición del público.

En enero de 2011, el borrador fue revisado y nuevamente referido a la consulta pública, que tuvo lugar entre el 25 de abril y el 30 de mayo de 2011. Esta vez no estuvo disponible en la plataforma en línea, sino en formularios listos que deberían completarse y enviarse al Ministerio de Cultura.

Por lo tanto, todo este proceso originó un proyecto de ley más flexible y considerablemente más adecuado que la ley actual, contemplando la búsqueda de un mejor equilibrio con el interés público.

Este proyecto de ley no. 3.133 fue presentado a la Cámara de Diputados el 7 de febrero de 2012 por el congresista Nazareno Fonteles y está en espera de ser votada desde la fecha mencionada hasta la actualidad.

El proyecto de ley 3.133 / 2012 ha intentado, con razón, enmendar la legislación de 1998 para equilibrar mejor el interés público adaptando y actualizando la ley en relación con las nuevas tecnologías.

Algunos puntos que se proponen en el proyecto: no será un delito de copyright la reproducción (copiar, incluido el almacenamiento por medios electrónicos), distribución (venta, alquiler o cualquier otra forma de puesta a disposición del mercado) y comunicación al público (colocación del trabajo disponible públicamente sin comercializarlo) obras intelectuales cuando se utilizan con fines educativos, didácticos, informativos, de investigación o de uso creativo; y cuando no causa daño a la explotación normal del trabajo utilizado y no hay pérdida de los intereses legítimos de los autores. En tales casos, se renunciará a la autorización previa del titular y la necesidad de remuneración por parte de quien los utilizan.

La PL permite a las bibliotecas, museos, cines y otros centros de documentación reproducir obras con fines no comerciales y ponerlas a disposición para fines de investigación o estudios públicos por cualquier medio o proceso, incluso a través de sus redes cerradas de internet. Del mismo modo, la exposición de obras audiovisuales sin fines de lucro, con fines de difusión cultural por

parte de las asociaciones de clubes de cine, tampoco se considerará ofensiva para el copyright.

Con respecto al uso personal, el proyecto no considera delito de copyright la reproducción, por ningún medio o proceso, de ninguna obra, siempre que el propio copista, para su uso privado y no comercial. Esto significa, por ejemplo, que copiar una película de un colega para mirar en casa no se considerará un delito de copyright.

Con relación al Proyecto de Ley 3.133/2012 no tenga sido votado, prontamente la secretaria de los Derechos Autorales y Propiedad Intelectual lanzó una consulta pública para que la sociedad envíe sugerencias para la reformación de la ley, así como la adhesión de Brasil y tratados de la OMPI a cerca el Derecho de Autor (WCT), sobre Prestaciones y Fonogramas (WPPT) y Tratado de Pequín sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.

Aunque no especifica qué puntos se abordarán en la Reforma de la Ley de Derechos de Autor, la consulta enumera algunos elementos: Derechos de autor e internet, responsabilidad de los proveedores de internet por infracciones de derechos de autor, gestión colectiva de derechos de autor, limitaciones y excepciones para museos, bibliotecas y archivos, transferencia de derechos de autor, entre otros.

Parece que el nuevo proyecto de reforma de la ley busca, como PL 3.133, abarcar los derechos de autor y su relación con las nuevas tecnologías, así como trabajar en aspectos previamente discutidos, como el tema de la gestión colectiva de derechos de autor.

Este proyecto se adjuntó a PL 6117/2019, que está en el archivo, el proyecto actual que se está procesando actualmente es PL 2370/2019 escrito por la congresista Jandira Feghali, en julio de 2019 tuvo una nueva consulta pública sobre el Secretaría de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual (sbadi), esta consulta se dirigió al público en general, incluidos representantes de la Academia, organismos e instituciones públicas y privadas y la sociedad civil. Dentro de los puntos de modificación e inclusión contenidos en este PL 2370/2019 se encuentran: los proveedores deben ofrecer un canal electrónico para recibir notificaciones y contranotificaciones. El titular de los derechos de autor debe identificar el trabajo publicado sin su autorización, para permitir la ubicación del material; el empleador estará autorizado a usar, durante diez años, el trabajo creado por un empleado en estricto cumplimiento de sus deberes; incluye explícitamente internet como un lugar de frecuencia colectiva, lo que lleva al pago

de derechos de autor para la ejecución pública y trata de remediar las brechas en el alcance de los derechos de autor.

La ley actual, 9.610 / 98, sigue siendo notoria por su rigidez e insuficiencia en un mundo cada vez más conectado, y es considerada una de las peores del mundo, según la lista de vigilancia de *Consumers International's IP Watchlist*, una clasificación basada en el análisis de las libertades de uso y acceso (fines educativos, por ejemplo) que están permitidos por la ley de derechos de autor en varios países. En 2012, Brasil se encontraba entre los cinco países con las peores leyes de derechos de autor de los treinta analizados, destacando las pocas excepciones y limitaciones contenidas en el texto.

Es necesario conciliar los intereses de los trabajadores creativos (autores), los inversores (una parte necesaria de la cadena de producción de obras culturales) y el público, que tienen intereses sociales legítimos para acceder a la cultura, así como para pagar sus facturas. La sobreprotección actual de los inversores en última instancia crea fallas en el mercado y conduce a la ineficiencia económica.

La Ley 9.610 / 98 necesita ser revisada, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y una mayor flexibilidad en los límites de derechos de autor, haciendo excepciones para el uso más amplio de las obras y facilitando así el acceso a la cultura sin mayores obstáculos.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 05.06.19.

BRASIL. *Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20.02.98. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 05.06.19.

BRASIL. Câmara dos Deputados. *Projeto de Lei PL 2.370/2019*. Altera os arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º, 15,16, 17, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 68, 77, 78, 79, 81, 86, 90, 95, 96, 97, 100-B, 101, 102, 103, 107, 108 e 109 e acrescenta os arts. 30-A, 52-A, 52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 61-A, 67-A, 85-A, 88-A, 88-B, 88-C, 99-C, 99-D, 110-A, 110-B, 110-C, 110-D, 110-E, 110-F, 110-G, 110-H, 110-I, 110-J, 110-K, 110-L, 111-A, 111-B, 113-A e 113-B na lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. Disponível em: www.camara.leg.br. Acesso em: 05.03.20. Texto Original.

PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ACUERDO COMERCIAL MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA

Rangel Oliveira Trindade[1]
Magna J. Vacarelli Knopik[2]

INTRODUCCIÓN

Tras acordarse los términos del Acuerdo de Asociación entre Mercosur y la Unión Europea, el pasado 2019, se da por concluido un proceso negociador iniciado hace veinte años. El resultado, conforme al mandato inicial, es un acuerdo amplio en libre comercio que comprende a dos procesos de integración recíproco.

Así, el escenario actual tiene el total de aproximadamente 90.000 millones de dólares. El Acuerdo Mercosur-UE trae disposiciones en propiedad intelectual en los artículos, en lo que nosotros sabemos trata sobre patentes de medicamentos y el registro de indicaciones geográficas en lo ámbito de los bloques.

Ahora es fundamental observar si hay una ampliación de los derechos de PI y cómo sus reparaciones pueden entrar en conflicto con las doctrinas jurídicas que expresan y tutelan los valores como derechos humanos, la protección del consumidor, la competencia y las leyes de privacidad.

Desde la firma hasta el actual momento histórico tenemos modificaciones sensibles en economía y salud pública y, principalmente, hay diferencia en las condiciones razonables de equilibrio y mantenimiento de los mismos derechos sociales. Países en desarrollo que están en Mercosur han demostrado que

---

[1] Estudiante de doctorado en Derecho de la Universidad Federal de Paraná (UFPR). Máster en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC). Miembro del Grupo de Estudios de Derecho de Autor e Industrial – GEDAI/UFPR. Profesor y abogado en derechos intelectuales.

[2] Máster en Políticas Públicas – Universidad Federal del Paraná. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho de Autor e Industrial – GEDAI/UFPR. Abogada en innovación y derechos intelectuales.

tendrán nuevas demandas, y el grupo comercial de concesiones e intercambios requiere revisión.

Se ha dicho que no había razones a llevar los países en desarrollo a firmar un tratado que no ha redundado en beneficios para sus economías. A estos países los asuntos vinculados a la propiedad intelectual debían seguir siendo tratados por el organismo especializado, es decir, la OMPI; en adición, la OMC. El desafío de la investigación general es escribir líneas del nuevo contexto.

1 EL ACUERDO MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA Y EL ESCENARIO ACTUAL

El Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea, anunciado en la reunión del G-20 de junio de 2019, es un acuerdo de reducción arancelaria y beneficios económicos y comerciales, así como trae una agenda política institucional a mediano y largo plazo entre los bloques (GOBIERNO DEL URUGUAY, 2019).

El instrumento es el segundo mayor acuerdo de integración comercial del mundo en PIB total, solo superado por el acuerdo entre la Unión Europea y Japón. Tiene como objetivo eliminar gradualmente los aranceles aduaneros para el 92% de los bienes exportados por el Mercosur a la Unión Europea y el 91% de los productos exportados desde la Unión Europea al Mercosur.

Sin embargo, necesita definición de todos sus detalles y la finalización de su texto. Pero ahora está bajo presión en ratificación por todos los miembros de cada uno de los bloques económicos. Cuestiones ambientales en Brasil y el nuevo gobierno argentino ponen discusiones extra-acuerdo en la mesa.

Casi 1 año después de la firma, el momento actual no es adecuado a decir que el instrumento hace efecto, y ya no se cree que tomará poco tiempo hasta el fin del proceso. En junio de 2019 los Países Bajos anunciaron que se aprobó una moción de su parlamento contra el acuerdo por preocupación con la Amazonia y competencia agrícola, pues no tiene ningún mecanismo para proteger los bosques y puede aumentar la competencia agrícola desleal. (PORTAL G1, 2020).

Estas dificultades explican la suspensión en 2004 de las negociaciones iniciadas en 1999, y una nueva suspensión temporal de las mismas en 2012, tras haberse reanudado en la Cumbre UE-América Latina y el Caribe de 2010 en Madrid.

Así, ¿la asociación estratégica con la UE ha sido necesaria? La evolución de las negociaciones va a decir eso.

2 PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS BLOQUES EN EL ACUERDO

En los últimos treinta años (¡o más!) se ha producido una expansión sin precedentes de la autoridad legal ejercida por los titulares de derechos de propiedad intelectual (PI). Expansión que ha sido impulsada por los gobiernos de los países desarrollados, y ahora al final de esta década las relaciones comerciales internacionales Norte-Sur ponen la PI en las discusiones (AWCL, 2011).

Casi 25 años después del acuerdo ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), este siglo contiene amplias coaliciones de grupos de la sociedad civil y gobiernos de países en desarrollo que defienden, según la Declaración de Washington, "*la necesidad de un enfoque más equilibrado para la protección de la propiedad intelectual (…)"* y "*coaliciones han apoyado nuevas iniciativas para promover la innovación y la creatividad, aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías"* (AWCL, 2011).

En contraste, según Beatriz Busaniche, cuando estábamos a 20 años de los ADPIC, la promesa de crecimiento e innovación no se ha cumplido, y la propiedad intelectual como protección clave en la innovación se derrumbó a la luz de los datos de la balanza comercial en la materia. Datos del Banco Mundial son elocuentes al respecto. Para el año 2013, por ejemplo, Argentina giró al exterior en concepto de regalías y contratos de propiedad intelectual la cantidad de USD 2.298.671.549, mientras que los ingresos por el mismo concepto para el mismo período fueron de USD 163.054.185 (BUSANICHE, 2015).

El Acuerdo UE-Mercosur supone también el cierre de un ciclo de relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe iniciado a mediados de la década de 1990, basado en una matriz interregionalista, que pretendía establecer un vínculo profundo entre ambas regiones a través de una red de "acuerdos de asociación" que contarían con tres componentes: diálogo político, libre comercio recíproco, y lo más importante, cooperación al desarrollo.

Desarrollo que, en el texto preliminar del Acuerdo, hace referencia a la Agenda de Desarrollo de la OMPI, y constituye un punto muy importante. Al fin, entonces ¿necesitamos una ampliación de los derechos de PI en el ámbito regional?

Para responder esto, primeramente es necesario el estudio del contexto acerca de procesos de integración comercial UE – Mercosur: existe una amplia bibliografía sobre las relaciones UE-Mercosur que ha estudiado en detalle y des-

de diferentes perspectivas las dificultades inherentes a la propia agenda de negociación y, en particular, las deficiencias internas de Mercosur.

Así, como una "unión aduanera imperfecta" que es, Mercosur tiene baja libre circulación y aplicación de normas comunes, y la agenda de intereses ofensivos y defensivos de ambas partes (Mercosur y UE) y las limitaciones de las respectivas ofertas de acceso al mercado torna complejo los ámbitos de bienes agrícolas e industriales, o la contratación pública, y el alcance de las barreras no arancelarias y las medidas de protección comercial requieren amplia discusión.

Como se ha dicho, la propiedad intelectual, activo económico, trae en el acuerdo disposiciones que requieren observación y es fundamental identificar si hay una ampliación de los derechos de PI. ¿La ampliación incluye satisfacer las necesidades de los países, especialmente en el contexto actual de la pandemia de salud pública? Primeramente los derechos humanos, y después las leyes de privacidad, protección del consumidor, y el respecto a la competencia.

Entonces, sectores estratégicos de los bloques insertados a través de la agenda en PI están en los objetivos del capítulo de propriedad intelectual en el Acuerdo. Las partes conservaron los compromisos del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las patentes y la información no divulgada, que se ocupa de la protección de los datos de pruebas clínicas necesarios para el lanzamiento de medicamentos y pesticidas. Sin embargo, la atención del texto hace referencia a una armonización de la propiedad intelectual en Indicación Geográfica[3] y Denominación de Origen de productos agrícolas y alimentarios.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, Mercosur reconoció 355 indicaciones geográficas de países de la UE. Los nombres "coñac" y "prosecco" pueden mantenerse en el bloque durante 7 y 12 años, respectivamente, con interrupción progresiva ("eliminación gradual"). Además, se otorgó autorización de mantenimiento de uso previo ("abuelo") para parmesano y gorgonzola para marcas registradas hasta 2017 (MRE, 2019).

Son otras indicaciones acordadas:

- ☐ Burdeos: libre para jugos en borgoña y eliminación gradual en 7 años para vinos;

[3] El registro de la Indicación Geográfica (IG) se otorga a los productos o servicios característicos de su lugar de origen, ya que tienen una identidad única debido a los recursos naturales utilizados, como el suelo, la vegetación, el clima y el proceso de fabricación para proteger productos típicos.

- ☐ Champagne: eliminación gradual en 10 años;
- ☐ Geniève: *grandfather* de las marcas registradas hasta 2017;
- ☐ Método Asti: eliminación gradual en 10 años;
- ☐ Método Champagnoise: eliminación gradual en 10 años;
- ☐ Margaux: eliminación gradual en 5 años;
- ☐ Munchener bier: eliminación gradual en 5 años;
- ☐ Steinhaeger: *grandfather* de las marcas registradas hasta 2017;
- ☐ Mortadela Bolonia: eliminación gradual en 10 años;
- ☐ Prosciutto parma: eliminación gradual en 7 años;
- ☐ Asiago, comté, feta, pont-l´éveque, reblochon, roquefort, saintmarcelin, taleggio, tokaj: eliminación gradual en 5 años; y
- ☐ Grana, gruyéree fontina: *grandfather* de las marcas registradas hasta 2012. (MRE, 2019)

También, según el MRE, los derechos de los productores que usaron los términos de buena fe se preservaron, y se otorgó a los sectores un período adecuado para reajustar la producción, y se proporcionaron actividades de cooperación en beneficio de los productores afectados.

3. El contexto del desarrollo y el contexto actual

Pero, más allá de esto, reforzar la presencia de los programas de desarrollo en todos los niveles de decisiones de las políticas de PI es fundamental. Agregar al texto el fomento, en línea con los esfuerzos de los países en desarrollo para hacer un mayor uso de las flexibilidades, limitaciones y excepciones a la PI para promover los objetivos de las políticas públicas en áreas como salud, educación, agricultura, alimentación, y la transferencia de tecnología (AWCL, 2011), debería ser prioridad.

Es importante decir que ni el maximalismo de la propiedad intelectual ni los beneficios de los enfoques más abiertos son correctamente comprendidos por los responsables de la mayoría de las políticas o los ciudadanos. Así, el análisis y discusión del texto por los países en desarrollo debe mantener la noción de interés público distinto a los intereses privados dominantes.

Sin perjuicio a la investigación, solamente el análisis de las aprobaciones legislativas definitivas de los miembros en acuerdo Mercosur-UE verificará si el

texto es perjudicial o no al fomento de los esfuerzos de los países en desarrollo hasta el crecimiento económico y social.

Nuestro análisis entiende que la utilización mayor de las flexibilidades, limitaciones y excepciones a la PI del ADPIC y correlaciones es que puede lograr una distribución justa de los bienes de información que promueva la gama completa de los valores humanos en juego en los sistemas de propiedad intelectual.

Julieta Zelicovich, Doctora en Relaciones Internacionales y Profesora en la Universidad Nacional del Rosario, considera que este Acuerdo tiene un "contenido estratégico político, con efectos distributivos; es un medio para un fin", al que también propuso designar como un "acuerdo de libre comercio profundo o regionalismo del siglo XXI" (ZELICOVICH, 2019). Buena observación.

Sin embargo, el nuevo momento trae una preocupación adicional: ¿cómo enfrentarán los países del bloque la pandemia de COVID-19 y cuáles serán los desafíos económicos y sociales que serán la prioridad? Así, ¿cuál es la agenda económica de los años 2020 y 2021? ¿Cómo nuevos gobiernos en Latinoamérica y la UE tratarán el futuro del Acuerdo, y cuáles son las necesidades primarias en las discusiones?

CONSIDERACIONES FINALES

Convocar a los países desarrollados a tomar medidas más efectivas para cumplir sus compromisos multilaterales en las nuevas normas internacionales de propiedad intelectual es fundamental. El foco en controles y contrapesos democráticos, incluyendo la aprobación legislativa interna después de una amplia revisión, puede lograr una distribución justa de los bienes de información que promueva la gama completa de los valores humanos en juego en los sistemas de propiedad intelectual.

Según Denis Barbosa, el mejor estudioso de la propiedad industrial en Brasil que vino a vivir en nuestro siglo, si existe un sistema de propiedad intelectual debe ser necesariamente internacional. Este postulado es particularmente claro cuando se trata de proteger la tecnología. Cuando hablamos del acceso a la producción de vacunas y medicamentos, el país que otorga un monopolio de exploración al propietario de una invención está en desventaja en comparación con aquellos que no lo otorgan (BARBOSA, 2007).

Hay consumidores distintos a monopolios en los bloques del Acuerdo, mientras que solamente algunos se beneficiarían de la competencia, particularmente centros productores de tecnología en países desarrollados.

Las experiencias recientes en las áreas de la salud pública y la educación, donde la propiedad intelectual ha complicado el progreso hacia el cumplimiento de estas necesidades públicas básicas, es la motivación del interés público distinto a los intereses privados dominantes.

Anteriormente teníamos temas en la agenda de Mercosur y Unión Europea con relación a materias primas, para producir bienes que se venderán, preferiblemente, a los bloques.

Agregar al texto el fomento a los esfuerzos de los países en desarrollo para hacer un mayor uso de las flexibilidades, limitaciones y excepciones a la PI para promover los objetivos de las políticas públicas en áreas como salud es fundamental en el contexto de la pandemia.

Ahora, el desafío trae más *inquietudes* que certezas, y el contexto dicho en el último año ya cambió.

REFERENCIAS

Acordo Sobre Aspectos Dos Direitos De Propriedade Intelectual Relacionados Ao Comércio. TRIPs. 1994. Disponible en http://delbrasomc.itamaraty.gov.br/pt-br/acordo_trips.xml > Acceso en 21 octubre 2019.

AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON COLLEGE (AWCL). (2011). Declaración de Washington en Propiedad Intelectual e Interés Público. Infojustice. Washington: Extraído de <http://lab.cccb.org/es/declaracion-de-washington-en-propiedad-intelectual-e-interes-publico/> Acceso en 21 mayo 2020.

BARBOSA, Denis Borges (2017). *A Propriedade Intelectual como um direito de cunho internacional.* Rio de Janeiro. Disponible en <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/pi_direito_internacional.pdf > Acceso en 07 marzo 2020.

BUSANICHE, Beatriz (2015). "A 20 años de la firma de los ADPIC. Un debate pendiente sobre la propiedad intelectual y el desarrollo en América Latina". Fundación Vía Libre. Córdoba. Disponible en <https://www.vialibre.org.ar/wp-content/uploads/2015/04/20anios.adpic_..pdf> Acceso en 22 octube 2019.

CORREA, Carlos M. (2000). *Intellectual property rights, the WTO and developing countries: the TRIPS agreement and policy options*. London, New York: Zed Books Ltd. Malaysia: Third World Network.

GOBIERNO DEL URUGUAY. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (2019). Acuerdo de Asociación Mercosur - Unión Europea. Extraído de <https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/publicaciones/acuerdo-asociacion-mercosur-union--europea-sintesis-del-acuerdo-textos> Acceso en 11 octubre 2019.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES – MRE (Brasil). Acordo Mercosul-União Europeia. Audiência Pública da CAPADR. Disponible em <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/capadr/audiencias-publicas/audiencias-publicas2019/audiencias-publicas-2019>. Acceso en 18 marzo 2020.

PORTAL G1. Parlamento da Holanda aprova moção contra acordo Mercosul-UE por preocupação com Amazônia e concorrência agrícola. Natureza-04 julio 2020. Disponible en <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/06/04/parlamento-da-holanda-aprova--mocao-contra-acordo-mercosul-ue-por-preocupacao-com-amazonia-e-concorrencia--agricola.ghtml >Acceso en 05 julio 2020.

ZELICOVICH, Julieta (2019). El Acuerdo Mercosur-Unión Europea en su recta final. Madrid: Fundación Carolina. Disponible en <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/07/AC-13.pdf> Acceso en 12 octubre 2019.

LA PATENTABILIDAD DE SEMILLAS TRANSGÉNICAS EN BRASIL: UN ANÁLISIS DEL IAC N. 4 POR EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Pedro de Perdigão Lana[1]
Luciana Reusing[2]

1 INTRODUCCIÓN

En una primera observación, Brasil no es un gran solicitante de patentes en general, ya que representa uno de los peores desempeños entre las 76 principales oficinas de propiedad industrial del mundo[3]. Tampoco hay un evento reciente importante que globalmente llame la atención sobre este tema, como cuando se notició la primera clonación de mamíferos o cuando el Proyecto Genoma mapeó el genoma humano.

Sin embargo, las patentes de los seres vivos y la biotecnología siguen siendo un objeto de investigación prioritario en el contexto brasileño, no sólo para mejorar la comprensión de por qué es un régimen de patentes mucho más restrictivo que la media mundial (junto con India), más por dos otras grandes razones.

La primera es la relación de las industrias farmacéutica y cosmética con los conocimientos tradicionales[4]. El problema es más notorio cuando se habla

---

[1] Estudiante de maestría en Ciencias Jurídicas Empresariales en la Universidad de Coimbra, Portugal. Graduado en Derecho por la Universidad Federal de Paraná, e investigador en el Grupo de Estudios de Derecho de Autor e Industrial en la misma institución. Internet Society Youth Ambassador para el Foro de Gobernanza de Internet de 2019. Miembro del Grupo de Investigación en Propiedad Intelectual de la Universidad Federal de Paraná-GEDAI.

[2] Master en Ciencia, Tecnología y Sociedad por el Instituto Federal de Paraná. Abogado Docente en Educación Superior. Miembro del Grupo de Investigación en Propiedad Intelectual de la Universidad Federal de Paraná-GEDAI.

[3] Consultar el informe anual de la OMPI https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf

[4] Como este no será el foco del trabajo, se recomienda para una mejor comprensión del tema el material didáctico de la OMPI disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/933/wipo_pub_933.pdf

de la explotación indebida de corporaciones que patentan activos ya utilizados por muchos siglos por determinadas culturas. Esto es una importante razón por la cual países megadiversos (o sea, cuando 10% de sus tierras concentran 70% de la biodiversidad) defienden o defendieron el mantenimiento del requisito de aplicación industrial, limitando la patentabilidad genómica, y también del alto padrón de plena información en de la descripción de la patente, incluyendo el origen del material biológico (POZ Y BARBOSA, 2009).

Hay desafíos incluso en relaciones aparentemente beneficiosas. Se puede pensar en la corporación de cosméticos Natura[5], que oferta una recompensa a las comunidades viajantes por el conocimiento tradicional obtenido, respetando las determinaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica[6] y la Medida Provisional n. 2.186-16/2001[7]. Todavía existen cuestionamientos sobre la transposición de una lógica comercial a grupos que pueden no operar bajo este tipo de pensamiento, creando obstáculos a las tradiciones que permitieron que el conocimiento haya sobrevivido hasta nuestros días (SILVA; SCHIOCCHET, 2013: 211).

La segunda, que será el enfoque de este trabajo, es la importancia del agronegocio y la manipulación de semillas en la economía brasileña. A pesar del bajo número de patentes registradas en Brasil, el país está atrás apenas de Estados Unidos en el ranking de adopción de biotecnologías agrícolas[8].

Esto es más importante en el momento de redacción de este texto porque la segunda sección del Superior Tribunal de Justicia brasileño (el tribunal más alto para asuntos no constitucionales) ha juzgado un controvertido "*Incidente de Assunção de Competência*" tratando de semillas transgénicas[9]. Estos incidentes significan que el Tribunal reconoció que el caso era tanto una cuestión relevante de derecho como que tenía una gran repercusión social. Las decisiones en este

---

[5] No se ignora que algunas investigaciones han señalado abusos por parte de Natura en la apropiación de estos conocimientos, incluyendo una acusación oficial de biopiratería por parte del Ministerio Público Federal brasileño. Véase http://amazonia.org.br/2013/05/justi%C3%A7a-federal-inocenta-natura-da-acusa%C3%A7%C3%A3o-de-biopirataria-no-acre/.

[6] https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf. Ratificado en Brasil por el Decreto n. 2.519/1998, consultable en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2519.htm

[7] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2186-16.htm

[8] Consultar el resumen ejecutivo de 2018 (Brief 54) de la ISAAA: https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/54/executivesummary/pdf/B54-ExecSum-English.pdf

[9] REsp 1610728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, julgado em 09/10/2019, DJe 14/10/2019.: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201601710999&dt_publicacao=14/10/2019

tipo de juzgado tienen efecto *erga omnes* y deben ser seguidas imperativamente por todos los tribunales nacionales inferiores.

2 MARCOS LEGALES

Antes de proceder con el comentario sobre la decisión del tribunal, es útil describir los marcos legales de patentamiento de seres vivos en Brasil.

Recordamos aquí que la legislación brasileña sobre propiedad intelectual fue fuertemente influenciada por los Estados Unidos, lo que se ve en particular por las presiones económicas en los acuerdos comerciales internacionales (BOFF; PEREIRA, 2018: 229). Eso llevó, en los textos legales originales, a una tendencia de expansión maximalista del sistema de patentes. Por otro lado, hay también una característica influencia de la política latinoamericana que resulta en alguna resistencia a la protección de la inversión y de las invenciones, con una visión crítica de los inversores y el sector empresarial. Eso, algunas veces, ha dado lugar a un desajuste con relación a los cambios mundiales en las políticas de propiedad intelectual en el comercio internacional.

En la Ley de Propiedad Industrial[10] brasileña hay algunos artículos relevantes, a ejemplo del art. 8º, que firma ser patentable

> la invención que cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial" y 10º, IX, que firma que no son invenciones "todo o parte de los seres vivos naturales y materiales biológicos encontrados o aislados de la naturaleza, incluido el genoma o el germoplasma de cualquier ser vivo natural y procesos biológicos naturales.

Mas el más importante es el art. 18, que determina que no es patentable

> todo o parte de los seres vivos, excepto los microorganismos transgénicos que cumplen con los tres requisitos (...) previstos en el art. 8 ° y no simplemente un descubrimiento". El párrafo único de este artículo define cómo microorganismos transgénicos "los organismos, excepto la totalidad o parte de las plantas o animales que expresan, a través de la intervención humana directa en su composición genética, una característica normalmente no alcanzable por la especie en condiciones naturales.

[10] Lei n. 9.279/1996. Disponible em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm

Se destaca la baja precisión del concepto de "microorganismo", que posibilita interpretaciones diversas y todavía no se ha logrado un consenso sobre la definición en la doctrina o los textos legales. En el análisis de la OMPI, por ejemplo, microorganismo puede ser desde células aisladas hasta proteínas, incluyendo genes[11].

Para el tema aquí abordado, todavía vale la pena mencionar que, entre las opciones del art. 27, 3, b de los TRIPS[12], Brasil siguió la alternativa de la protección *sui generis* de las variedades vegetales[13]. De esta manera, se promulgó la Ley de Cultivares (Ley n. 9.456/1997), con control interno por parte del Servicio Nacional de Protección de Cultivos (SNPC) y internacionalmente conectado con la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

Hay otras leyes que influyen en la materia, pero menos importantes para esta investigación, como la Ley Nacional de Semillas y Plantas (Ley n. 10.711/2003) y la Ley de Bioseguridad (Ley n. 11.105/2005[14]). Algunos decretos, en especial el Decreto n. 6.041/2007 (política nacional para lo desenvolvimiento de la biotecnología[15]) y la Resolución n. 144/2015 del INPI[16] (que especifica los criterios de patentabilidad de biotecnología) completan esto cuadro.

Resumiendo, parece haber pocas dudas sobre la posibilidad general de patentar seres vivos en el Brasil, pero una interpretación más literal de la ley restringiría esta patentabilidad a los seres de baja complejidad y con intervención humana directa en su composición genética.

Sin embargo, utilizando como catalizador el reciente juzgado del STJ, veremos que la realidad es un poco más compleja.

---

11 Consultar desde la p. 71 la tesis de disertación de maestría de Oliveira (2007).

12 3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: (…) b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

13 Para una explicación de las diferencias y un panorama general de las opciones nacionales en todo el mundo, consulte el informe de la OMPI de 2010: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_10.pdf

14 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm

15 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6041.htm

16 http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/resolucao_144-2015_-_diretrizes_biotecnologia.pdf

3 EL IAC N. 4 – DESCRIPCIÓN Y COMENTARIOS

Regresamos aquí a lo "*Incidente de Assunção de Competencia n. 4*", juzgado en el proceso del Recurso Especial no. 1.610.728 por el Superior Tribunal de Justicia en 09/10/2019. Se determinó por unanimidad que las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual contenidas en el Artículo 10 de la Ley de Cultivares[17], relativos a reproducciones no prohibidas por los derechos exclusivos, no se pueden extender a los titulares de patentes de productos transgénicos vinculados a variedades vegetales[18].

El caso trataba de cuestionamientos de sindicatos y asociaciones de productores sobre la recaudación de regalías por Monsanto en algunas situaciones de replantación, donación e intercambio de semillas de soja transgénica *Roundup Ready,* que se enmarcarían en las normas de límites y excepciones del régimen *sui generis* de la Ley de Cultivares.

Sobre todo, esta decisión consolidó un entendimiento de los tribunales brasileños que las semillas, seres multicelulares vivos y complejos, puedan ser protegidas de manera indirecta por medio de patentes. Parece haber una contradicción aquí con el texto legal mencionado anteriormente. El art. 18 de la Ley de Propiedad Industrial establece expresamente que no es patentable el todo o parte de plantas o animales. ¿Cuál es el camino seguido por el Tribunal Superior de Justicia para decidir de esta manera?

Uno podría argumentar que la Ley de Cultivares solamente se aplicaría para los procesos de reproducción biológicos, sin manipulación genética. No

---

[17] Art. 10. No perjudica el derecho de propiedad sobre el cultivo protegido el que:
I - reserva y planta semillas para uso propio, en su establecimiento o en el establecimiento de terceros de los cuales tenga posesión; II - utiliza o vende como alimento o materia prima el producto obtenido de su plantación, excepto para fines reproductivos; III - utiliza el cultivar como fuente de variación en el mejoramiento genético o en la investigación científica; IV - siendo pequeño productor rural, multiplica semillas, para donación o intercambio, exclusivamente para otros pequeños productores rurales, en el ámbito de programas de financiación o apoyo a los pequeños productores rurales, realizados por organismos públicos u organizaciones no gubernamentales, autorizados por el Poder Público. V - multiplica, distribuye, intercambia o comercializa semillas, plántulas y otros materiales de reproducción o multiplicación en el ámbito del artículo 19 de la Ley 10.696, de 2 de julio de 2003, en calidad de agricultores familiares o por empresas familiares que cumplan los criterios de la Ley 11.326, de 24 de julio de 2006

[18] Para más detalles sobre los límites y excepciones de los derechos de propiedad intelectual en la biotecnología, así como los sistemas adoptados en los diferentes países, véase el estudio encargado por la OMPI a Denis Borges Barbosa y Karin Grau-Kuntz, principalmente p. 17-19 y 31-36 (BARBOSA; GRAU KUNTZ, 2010).

hay, sin embargo, ningún artículo de la ley que declare esto de esta forma, y tampoco hay justificación para esto argumento en el sistema de la UPOV.

Sería también posible argumentar que no tendría sentido proteger el proceso de manipulación genética de una planta sin la protección de la planta misma, por su capacidad de reproducción. El principal argumento del Tribunal Superior de Justicia se acerca a esta última alternativa.

El texto de la decisión dice que la protección indirecta se produce porque, como sostiene una parte relevante de la doctrina (BRUCH; VIEIRA, 2015), la patente para el proceso de inserción de genes en la planta (esto si protegido directamente) también tiene que proteger el resultado de este proceso debido a la autorreproductibilidad del objeto vivo.

El problema, sin embargo, es que el régimen de patentes en Brasil no prevé las flexibilidades del régimen *sui generis* destinado a mantener las antiguas tradiciones agrícolas, que es exactamente la razón por la que varios países en desarrollo han optado por el sistema menos rígido[19].

El autor más referenciado por el Tribunal para justificar su decisión de proteger indirectamente las semillas afirma, en otro artículo académico, que las limitaciones y excepciones del régimen *sui generis* de cultivares no pueden ser frustradas en razón de la existencia de doble protección por el régimen de patentes (BARBOSA, 2010).

Hay, en este sentido, una regla explícita en la Ley n. 9.456/1997 sobre la protección exclusiva de los cultivares en Brasil en su artículo 2, siguiendo el estándar TRIPS y la versión de 1978 del Acuerdo de la UPOV. Esto se mencionó en el análisis del tribunal, pero no se respondió suficientemente, ya que la única justificación fue que la disposición de la Ley de Cultivares no se reiteró en la posterior Ley de Propiedad Industrial.

Conflictos derivados del vacío legal en la compatibilidad entre el régimen de patentes y el *sui generis* no pueden ocurrir en detrimento de la sociedad, como ya afirmaba Denis Borges Barbosa (2002), y eso es exactamente lo que se observa en el sistema brasileño con la decisión del IAC n. 4.

Una explicación potencial para la extraña decisión puede ser que el principal argumento ha sido no estrictamente jurídico sino económico[20], como pue-

---

[19] Véase la sección "*The arguments against PVPs*" del estudio de Barbosa y Grau-Kuntz citado anteriormente.

[20] No discutiré aquí el tema del activismo judicial o la conveniencia de tomar decisiones basadas en un consecuencialismo económico en los tribunales, pero dejaré claro mi alineamiento con

de verse en el voto del juez ministro Marco Buzzi durante el juzgado[21]. Él resaltó y dedicó parte significativa de su voto a la importancia de la agroindustria en la economía y, por eso, la necesidad de proteger la innovación en este sector productivo.

Pero el beneficio económico efectivo de elegir un sistema de patentes en lugar del sistema *sui generis* no es consensuado, convirtiéndolo en un argumento no decisivo para justificar una decisión judicial que innova en el sistema legal. Denis Borges Barbosa ya señaló, en el inicio del siglo, que las patentes de biotecnología terminaron favoreciendo principalmente a grandes grupos industriales multinacionales sobre compañías de biotecnología específicas, con impactos negativos en la transferencia de tecnología y para la investigación académica. Las especies naturales, o manipuladas sin intervención genética, terminaron perdiendo espacio en el mercado porque no eran patentables y, así, menos rentables para los proveedores (BARBOSA, 2002).

Uno de los motivos para las conclusiones de Barbosa es que la Ley de Cultivares establece claramente los casos de licencia obligatoria en su art. 28[22] para evitar el abuso económico del mejoramiento de las plantas. La Ley de Propiedad Industrial no tiene una disposición tan clara para la diversidad de plantas, y solamente sería posible obtener un resultado similar con una interpretación extensiva de la licencia de dependencia prevista en su art. 70, que es mucho más exigente para su aplicación y tiene alcance reducido.

La descripción de las patentes de seres vivos depende también del depósito de las muestras (art. 24 de la LPI), lo que en sí mismo reduce la posibilidad de acceso. Y Brasil no es signatario del Tratado de Budapest (sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos para el Procedimiento de Patentes) de 1977, ni tiene su propio banco para albergar materiales bioló-

---

la literatura que considera a los parlamentos como el espacio más apropiado para este tipo de análisis y elección. Ver, p. ej., Ely, 1997.

21 Véase la sección 2 del voto del Min. Marco Buzzi, llamada "*Agronegócio Brasileiro - Breve Panorama. Relevante Importância Econômica e Social*". Disponible en https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=99331420&num_registro=201601710999&data=20191014&tipo=3&formato=PDF.

22 Art. 28 El cultivar protegido en los términos de la presente Ley podrá ser objeto de una licencia obligatoria, que garantizará: I - la disponibilidad del cultivar en el mercado, a precios razonables, cuando el mantenimiento del abastecimiento regular esté siendo impedido injustificadamente por el titular del derecho de protección del cultivar; II - la distribución regular del cultivar y el mantenimiento de su calidad; III - la compensación razonable al titular del derecho de protección del cultivar.

gicos para propósitos de propiedad industrial. Hay una intención de construir un Centro Brasileño de Material Biológico hace aproximadamente una década[23], pero aún está sin terminar y en lenta construcción.

Finalmente, ante todo esto, parece haber un conflicto más específico con el texto constitucional brasileño, es decir, con la fuerte idea de la función social de la propiedad (y, por consiguiente, de la propiedad industrial) en Brasil. La patente puede ser descrita como un tipo de contrato entre un inventor y la sociedad, al otorgar un monopolio exclusivo de explotación económica sobre una invención dada, con el objetivo de estimular el progreso tecnológico y la innovación de la ciencia. Si la patente no cumple su función para el interés público de difusión al conocimiento producido, pierde uno de los fundamentos centrales de su existencia (BOFF; PEREIRA, 2018)[24].

4 CONCLUSIÓN

La decisión judicial del IAC n. 4 por el STJ no tiene en sus fundamentos un análisis con pruebas sólidas, demostrando la ventaja económica o social de la interpretación de que las semillas son patentables, que es una alternativa a la lectura más obvia del texto legal.

Así, son fortalecidas las dudas sobre el equilibrio entre los beneficios y la legalidad de la protección por medio de patentes de semillas transgénicas, al menos considerando las normas brasileñas en vigor. Además, el daño a la seguridad jurídica es visible y debe tenerse muy en cuenta.

Mirando el escenario global, se puede argumentar por la necesidad de actualizar las normas de patentamiento para algunos tipos de seres vivos y evitar que las invenciones se registren solo en otros países que permiten este procedimiento[25]. Todavía, en el caso de semillas y otras plantas transgénicas, son necesarias reglas más claras y mejor definidas, sea por la protección de patentes o el sistema *sui generis*, bajo la técnica legislativa adecuada.

La omisión por parte del gobierno brasileño en crear políticas y reglas claras sobre esta cuestión torna necesaria la intervención de los tribunales para

---

23 http://www.inpi.gov.br/noticias/com-inicio-das-obras-surge-uma-referencia-em-biotecnologia

24 Ver también, detallando los propósitos del sistema de patentes, Poz; Barbosa, 2009.

25 El análisis del derecho comparado muestra que la legislación brasileña no ha sido actualizada y no sigue las tendencias internacionales en esta área. Consultar, por ejemplo, desde la p. 158 en la tesis de disertación de maestría de Pinheiro, 2015.

completar los espacios vacíos. Mas esa actuación es por definición incompleta y limitada, y el propio STJ declara que no era un objeto explícito de la demanda judicial si la patente hubiera sido debidamente registrada de acuerdo con las leyes en vigor o no.

La ausencia de seguridad jurídica y las contradicciones del texto piden una reformulación de las leyes por los legisladores, en términos un poco más claros, como hace la Directiva 98/44/CE[26] sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Entre los grandes sistemas, tiene más sentido buscar la respuesta en las normas europeas que en las de los Estados Unidos, debido a la proximidad con el sistema brasileño. Pero, claro, sin simplemente copiarlas acríticamente en el ordenamiento interno, como ha sucedido otras veces en otras normas de propiedad intelectual, incluso porque las prioridades europeas son diferentes de las brasileñas y, más ampliamente, de las prioridades de la América Latina.

Sin embargo, una sugerencia de cambios esenciales, basada en los artículos 4, 11 y 12 de la Directiva, es una aclaración expresa en la ley brasileña sobre (i) cuándo la protección de patentes es posible para las plantas, (ii) o qué pasa cuando hay conflicto entre leyes relevantes (entre patentes y cultivares), y (iii) los mecanismos disponibles que dificulten abusos económicos por parte de los desarrolladores de transgénicos o de los grandes agentes del sector agrícola.

REFERENCIAS

BARBOSA, D. B. (2002). *Biotecnologia e propriedade intelectual.* Disponible en http://denisbarbosa.addr.com/81.doc

_____ (2010). *Proposta para regular a intercessão patente/cultivar*. Disponible en http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente_cultivar.pdf

BARBOSA, D. B.; GRAU-KUNTZ, K. (2010). *Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights*. WIPO, Annex III. Disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf

BOFF, S. O.; PEREIRA, M. C. G. (2018). Limites ao patenteamento de material humano na legislação brasileira. *Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA,* 28(1), 229.

BRUCH, K. L.; Vieira, A. C. P; Dewes, H. (2015). A propriedade industrial: dupla proteção ou proteções coexistentes sobre uma mesma planta. In: *Propriedade intelectual e inovações*

[26] Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0044&from=PT

na agricultura. Org.: BUAINAIN, A. M.; BONACELLI, M. B. M.; MENDES, C. I. C. Brasília; Rio de Janeiro: CNPq, FAPERJ, INCT/PPED, IdeiaD.

OLIVEIRA, T. B. (2007). *O patenteamento de seres vivos e as repercussões jurídicas na biotecnologia*. (Disertación de Maestría, Universidade Federal da Bahia). Disponible en https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9094.

PINHEIRO, R. F. S. (2015). *Da patenteabilidade de seres humanos.* (Disertacíon de Maestria, Universidade de São Paulo).

POZ, M. E. D.; BARBOSA, D. B. (2009). Incertezas e riscos no patenteamento de biotecnologias: a situação brasileira corrente. In: IACOMINI, V. (Coord.). *Propriedade intelectual e biotecnologia.* Curitiba: Juruá, 2009.

SILVA, R. S.; SCHIOCCHET, T. (2013). A biotecnologia e a possibilidade de compatibilização das patentes com a proteção dos conhecimentos tradicionais associados. *Scientia Iuris*, 17(2), 211.

PARTE 3

CIENCIA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO:

Perspectivas de políticas públicas

en propiedad intelectual

EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

Guillermo E. Vidaurreta[1]

1 INTRODUCCIÓN

El estudio del PCT debe ser estudiado en el contexto del proceso de armonización del derecho de patentes cuyo primer hito fue la firma del Convenio de París.

Hacia la década de 1980 los países industrializados comenzaron a ejercer presiones para incorporar en la mesa de debate del GATT materias relativas a cuestiones hasta entonces ajenas a ese ámbito (CORREA, 1996: 13 y ss.). Peter Drahos señala al respecto:

> Las industrias farmacéuticas de los Estados Unidos y otras industrias concluyeron que la OMPI ya no era un foro que podía cumplir las normas que querían.
>
> Como afirmó luego un empleado de Pfizer, debían apartarse de la OMPI. Cuando los Estados Unidos comenzaron a presionar a principios de los años ochenta para una ronda comercial multilateral que incluyera la propiedad intelectual, fue la señal más clara de que estaba abandonando la OMPI como foro. Esto resultó ser […] el Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y su sucesor, la Organización Mundial del Comercio (OMC) (DRAHOS Y BRAITHWAITE, 2004).

Así fue cómo, en abril de 1994, nace en el seno de la OMC el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con

---

[1] Abogado (UBA), Magister en Propiedad Intelectual (FLACSO-Argentina), Título de postgrado en Propiedad Intelectual (Facultad de Derecho, UBA). Profesor de la Universidad de Buenos Aires y FLACSO-Argentina y Subdirector del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Facultad de Derecho de la UBA (CEIDIE) de la Facultad de Derecho de la UBA. Síndico en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

el Comercio (ADPIC)[2]. Al Acuerdo sobre los ADPIC le siguió, en el seno de la OMPI, otro tratado destinado a armonizar el derecho de patentes: el Tratado de Derecho de Patentes (PLT[3]), firmado en Ginebra en el año 2000 y que tiene por objetivo armonizar el trámite para obtener una patente en todas las oficinas de los estados miembros. Mientras el PLT se ocupa del derecho adjetivo, se encuentra todavía en debate en el mismo organismo el Tratado de Derecho Sustantivo de Patentes (PLST), tendiente a regular internacionalmente el derecho de fondo.

En este contexto de expansión y armonización de los derechos intelectuales, resurge en la década de 1990, como una especie de precuela del Acuerdo sobre los ADPIC, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

El PCT, aunque aprobado en 1970[4], en un primer momento no tuvo gran éxito. Recién a fines de 1990 comenzó a tener aceptación en el concierto de las naciones[5]. Hasta 1990 no tenía más que 45 miembros, en el 2000 las partes contratantes ascendieron bruscamente a 108 y en la actualidad lo han suscripto 152 estados. Desde la década de 1990 ingresaron más de 60 países. Es indudablemente el tratado más exitoso de la OMPI y su fuente de ingresos más importante, razón más que suficiente para despertar el interés del organismo para promocionar el tratado: el 70% del presupuesto total del organismo depende del pago de las tasas del PCT.

Una de las razones que explican el ingreso de numerosos países subdesarrollados al PCT, desde la década de 1990, se encuentra en la firma de tratados de libre comercio con EE. UU. y la UE que exigían como recaudo la firma de este tratado.

---

[2] Conocido también por su acrónimo en inglés «TRIPs» por *Trade Related aspects of Intellectual Property Rrights*. Para un estudio del ADPIC ver Correa, 1996; Bergel, 2000: 51 y ss; Cabamellas, 2001: 276 y ss.:

[3] PLT, por el acrónimo en inglés de *Patent Law Trade.*

[4] El PCT fue aprobado en Washington en 1970, enmendado el 28 de setiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001.

[5] La Argentina no forma parte de este tratado. La ratificación del PCT se encuentra hace años en tratamiento en el Congreso de la Nación. El proyecto tiene media sanción por parte del Honorable Senado de la Nación. En el año 2000 fue aprobado por las comisiones de Legislación General y Relaciones Internacionales pero rechazado por la Comisión de Industria de la Honorable Cámara de Diputados, motivo por el cual este cuerpo no se ha expedido aún. Aunque, el trámite parlamentario argentino no contempla la pérdida de estado parlamentario en el caso de los tratados internacionales, habida cuenta de las profundas modificaciones que sufrió el PCT es probable y hasta verosímil que deba ingresar nuevamente al Congreso.

La Unión Europea y los Estados Unidos, luego de la firma del Acuerdo sobre los ADPIC, consideraron que la protección obtenida no era todavía suficiente para proteger los intereses de sus empresas en el exterior.

La normalidad de tomar a la propiedad intelectual como un problema de los debates comerciales en una agenda que se supone tiene el objetivo de liberalizar el comercio, contrasta con la oscura realidad de que la protección cada vez más sólida de los derechos de propiedad intelectual funciona exactamente en contra de la lógica de la ventaja comparativa en el comercio libre: mientras los debates por el libre comercio intentan bajar las medidas arancelarias y paraarancelarias, los derechos de propiedad intelectual actúan como una barrera para el intercambio y uso del conocimiento y los bienes que almacenan tal conocimiento (HAGGART, 2017: 193).

En su blog del New York Times el Premio Nobel de Economía Paul Krugman reconoció que le costaba entender la importancia atribuida al TPP[6]— dado que, entre otros aspectos que rondan en torno del acuerdo, la mayoría de las barreras convencionales a los aranceles comerciales, cuotas de importación, etc., ya eran bastantes bajos. Luego, Krugman expresa su parecer:

> […] Entonces ¿Por qué algunas partes quieren tanto este acuerdo? Porque, así como ocurrió en muchos otros acuerdos de comercio negociados en los últimos años, los aspectos de propiedad intelectual son más importantes que los aspectos comerciales. Documentos filtrados sugieren que Estados Unidos está tratando de aumentar y mejorar radicalmente la protección por patentes y derechos de autor; esto es debido en gran parte por Hollywood y las compañías farmacéuticas antes que por las exportaciones convencionales […] (KRUGMAN, 2015, T. del A.).

2 EL TRÁMITE PCT

El tratado permite dos opciones: adherir solamente al Capítulo I, que implica una búsqueda internacional, o adherir también al Capítulo II para rea-

[6] TPP por el acrónimo en inglés de *Trans-Pacific Partnership*. El TPP es un acuerdo de integración económica firmado en 2016 por EE. UU., Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Tuvo una muy fugaz existencia, dado que el 23 de enero de 2017, el Gobierno de los Estados Unidos decidió retirarse. como signatario del Acuerdo de Asociación Transpacífico, apartarse permanentemente de las negociaciones y procurar establecer, siempre que ello fuera posible, negociaciones comerciales bilaterales. Ver OEA.

lizar un estudio preliminar Internacional. Según información suministrada por la OMPI, todos los países adheridos al PCT lo están con relación al capítulo I y II. Desde que esto es así, se advertirá las limitaciones desde una consideración política de adherir exclusivamente al Capítulo I, en las actuales circunstancias, para aquellos países que aún no han adherido al tratado.

Así, contempla la existencia para el «Capítulo I» de una oficina destinada a la búsqueda internacional denominada «Administración encargada de la Búsqueda Internacional» (ISA, por su acrónimo en inglés) y para el «Capítulo II» una oficina para realizar el examen preliminar internacional, denominada «Administración encargadas del examen Preliminar» (IPEA, por su acrónimo en inglés). Tanto las agencias encargadas de la búsqueda internacional como las dedicadas al examen preliminar son oficinas de patentes nacionales de los países miembros del PCT, que han reunido los requisitos establecidos en la reglamentación para desempeñarse como tales y que a tal fin han sido designadas por la Asamblea del PCT, órgano máximo del tratado[7]. En la actualidad existen 22 oficinas autorizadas por la Asamblea del PCT[8].

Las principales disposiciones del Capítulo I describen una solicitud internacional que puede ser presentada en cualquier oficina de los Estados contratantes. En tal solicitud el solicitante puede elegir la cantidad de estados miembros —varios o todos— en los cuales, en principio, desea proteger su invento, logrando de tal modo obtener el efecto de presentaciones regulares nacionales en todos los países escogidos. En estas presentaciones no es necesario acompañar traducciones ni pagar tasas, dado que los pagos correspondientes al procedimiento nacional de la patente queda diferido por el plazo de 18 meses.

La economía del sistema también radica en que la solicitud es sometida a un solo trámite de búsqueda internacional, en vez de realizar una búsqueda en cada oficina nacional como contempla el sistema tradicional del Convenio de París.

---

7 Conf. Artículo 16 del PCT

8 Estas oficinas son : Oficina Austríaca de Patentes; Oficina Australiana de Patentes; Instituto Nacional de la propiedad Industrial del Brasil; Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual; Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile; Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China; Oficina de Patentes de Egipto; Oficina Europea de Patentes; Oficina Española de Patentes y Marcas; Oficina Finlandesa de Patentes y Registro; Oficina Israelí de Patentes; Oficina de Patentes de la India; Oficina Japonesa de Patentes; Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual; Servicio Federal de la Propiedad Intelectual de la Federación de Rusia; Oficina Sueca de Patentes y Registro; Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur; Oficina Turca de Patentes y Marcas; Empresa estatal "Instituto Ucraniano de Propiedad Intelectual"; Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América; Instituto Nórdico de Patentes; Instituto de Patentes de Visegrado (Ver documento PCT/A/49/2 del 2 de agosto de 2017).

El solicitante recibe el informe de búsqueda pasados 16 meses desde la fecha de prioridad y la Oficina Internacional publica la solicitud en un plazo no mayor a los 18 meses desde la fecha de prioridad y luego las notifica a las oficinas designadas y al solicitante.

Conforme al Capítulo II, el solicitante puede solicitar, además, un examen preliminar internacional, posponiéndose en tal caso el ingreso a la etapa nacional por un plazo adicional de 10 meses. Este examen determina, mediante un informe escrito, si la invención reivindicada reúne los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial para obtener una patente. Este informe es recibido por el solicitante 28 meses después de la fecha de prioridad.

3 LAS REFORMAS AL PCT

El PCT, en principio, no tenía como propósito establecer una «patente global» y el objeto del tratado era agilizar los procesos administrativos destinados a presentar una solicitud de patente en diferentes países. Los estados miembros mantenían la flexibilidad para dar forma a sus propias leyes de propiedad intelectual, aun cuando posteriormente el Acuerdo sobre los ADPIC estableció un régimen más uniforme (CORREA Y MUSUNGU, 2002).

No obstante, el tratado sufrió una serie de reformas por las cuales fue adquiriendo las características de un tratado de armonización. Ello suscitó preocupación entre los países subdesarrollados adheridos al tratado. Así, cuando estas reformas fueron debatidas, la delegación de Colombia —entre otras— expresó sus reservas señalando:

> […] La armonización internacional reforzada en virtud del PCT debería limitarse a los requisitos formales y no abarcar la concesión de derechos sustantivos […] la reforma del PCT no debe desviarse de su marco jurídico, es decir, en relación con la presentación de solicitudes internacionales y el establecimiento de informes internacionales de búsqueda y de examen preliminar, así como la difusión de información técnica. […] (Documento PCT/A/30/7 del 3 de octubre de 2001).

En septiembre de 2001, la OMPI aprobó una propuesta llamada *Plan de Acción de la OMPI sobre Patentes*. Esta iniciativa tenía por objetivo la ejecución de un plan para armonizar el derecho de patentes, dándosele la máxima prioridad dentro de las tareas de la OMPI (CORREA Y MUSUNGU, 2002). El Plan busca, des-

de entonces, promover la ratificación del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT); la reforma del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y las negociaciones en curso sobre el Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) (CORREA Y MUSUNGU, 2002).

4 LA INTERFAZ PCT/PLT

El PLT fue firmado en Ginebra el 1º de junio de 2000 y a diferencia del PCT —que establece un trámite de patentes paralelo— busca armonizar el derecho adjetivo de todas las oficinas nacionales de patentes de los Estados miembros (VIDAURRETA, 2003).

La interfaz entre el PCT y el PLT tiene por objeto que los trámites dispuestos en ambos tratados sean idénticos[9]. Ello implica, al mismo tiempo, que los países que adhieran al PCT cada vez tendrán menos argumentos para no adherir al PLT, dado que ambas regulaciones se encaminan a una concepción única, que en definitiva persiguen el viejo anhelo del diseño de una «patente global» válida para todos los países.

Aquí se observa cómo el PCT no sólo es un tratado dirigido a simplificar los trámites para obtener una patente en diversos países del mundo, sino que también propende a través de sus regulaciones a la armonización del derecho de patentes de todos los estados miembros.

5 LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA INICIAR EL TRÁMITE

Luego de la reforma del 2001, el artículo 22.1 y la regla 49.6 (reformados) del PCT autoriza el ingreso a la fase nacional antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad, mientras que la Regla 90*bis* dispone que el solicitante puede retirar la solicitud internacional en cualquier momento antes de la expiración de 30 meses a partir de la fecha de prioridad.

La ampliación del plazo del Artículo 22 del PCT es defendida por los promotores del tratado sosteniendo que permite a los solicitantes «ganar tiempo» antes de tomar decisiones sobre el potencial de comercialización de la invención y los mercados en los que deben solicitar protección por patentes. De esta

[9] La adecuación del PCT con el PLT genera controversias incluso entre los países desarrollados (Ver Documento PCT/WG/10/10).

manera, aquellos solicitantes solamente interesados en «ganar tiempo» no le es exigido cumplir con el requisito formal de solicitar el examen preliminar internacional. Así, los informes de examen preliminar internacional solamente quedan reservados para aquellos solicitantes que se encuentren «realmente interesados en obtenerlos»[10].

Al momento del debate, el delegado de Brasil manifestó sus reservas a la ampliación del plazo, señalando: *"[…] En particular, la propuesta tendría el efecto de ampliar el período de incertidumbre legal con respecto a terceros y podría evitar que los inversores tomaran decisiones hasta que recibieran los resultados de un examen nacional sustantivo […]"* (Documento PCT/A/30/7 del 2001).

En virtud de esta estrategia especulativa, muchas solicitudes PCT nunca ingresan a la fase nacional y son retiradas al finalizar el plazo de treinta meses, lapso mediante el cual, sin embargo, las empresas mantuvieron en ascuas a los competidores, excluyéndolos de esta manera del mercado. Se observa, así, cómo las normas del PCT van operando en orden a asegurar a los titulares de los DPI el dominio del mercado.

6 LA REFORMA DEL ARTÍCULO 43.10 DEL REGLAMENTO DEL PCT

Antes de ser reformado, el artículo 43.10 del Reglamento del PCT establecía que en el informe de búsqueda internacional «no podrá manifestarse opinión, razonamiento, argumento ni explicación alguna respecto de si la invención cuya protección se solicita es o no nueva o implica o no una actividad inventiva».

Así, un comentarista de la época anterior a la reforma, Manuel Botana Agra, señalaba analizando este artículo:

> […] La finalidad del informe estriba tan sólo en poner al descubierto el estado de la técnica pertinente; es decir, el estado de la técnica que permita a los países designados decidir si la invención objeto de la solicitud internacional es o no nueva e implica o no una actividad inventiva […] (BOTANA AGRA, 1978: 223).

[10] Ver la intervención del delegado de la EPO en el documento PCT/A/30/7 del 3 de octubre de 2001.

Ahora, este temperamento varió y según el artículo 43*bis*1.a., del Reglamento del PCT, la Administración encargada de la búsqueda internacional debe evacuar al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional una opinión escrita relativa a:

i) Si la invención parece nueva, implica una actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial;

ii) si la solicitud internacional cumple las condiciones del Tratado y del presente Reglamento, en la medida en que estén controladas por la Administración encargada de la búsqueda internacional.

Como se observa, esta opinión implica un adelantamiento sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad —novedad, altura inventiva y aplicación industrial—que excede los objetivos de la búsqueda internacional (Capítulo I) y que corresponderían al examen preliminar (Capítulo II). Sin duda, este informe podría condicionar a los examinadores de las oficinas nacionales en el ulterior trámite correspondiente a la etapa nacional del trámite.

7 UNIDAD DE INVENCIÓN Y PATENTES DIVISIONALES

Otro aspecto problemático de la regulación del PCT radica en que si bien el tratado exige que la solicitud internacional tenga unidad de invención su regulación es muy laxa para el caso de que no se cumpla este requisito; aunque esta relajada regulación también existe en muchos países.

Conforme al artículo 17.3 y la Regla 40, cuando hay varias invenciones se efectuará siempre una búsqueda respecto de la primera invención reivindicada («invención principal») y para la demás solo se requiere el pago de tasas adicionales, sin ninguna limitación ni restricción.

Si las tasas adicionales no se pagasen, esto no afectará a la solicitud; no obstante, no se efectuará la búsqueda de las invenciones adicionales y la opinión escrita no podrá contener una opinión preliminar sobre las reivindicaciones que no han sido objeto de búsqueda.

Por consiguiente, la administración encargada del examen preliminar (IPEA) no examinará las reivindicaciones relativas a las invenciones que no han sido objeto de búsqueda. Pero no hay disposiciones para presentar solicitudes divisionales durante la fase internacional. Esto sólo podrá efectuarse en la fase nacional ante ciertas oficinas designadas, conforme a la legislación nacional aplicable (OMPI-INAPI, 2012).

Un informe demuestra cómo las solicitudes divisionales se utilizan para alargar el plazo de las patentes, muchas veces como una estrategia defensiva (HEDGE, 2009). También se señala que las patentes divisionales —y en general las distintas estrategias para perpetuar las patentes— aumentaron a partir de 1995, en coincidencia con la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC y la consecuente expansión de los derechos intelectuales.

Ello es confirmado por otro trabajo estadístico realizado con datos de la USPTO y otros organismos públicos de EE. UU. (COTROPIA et al, 2013), que muestra cómo las *continuing applications* —que incluye a las patentes divisionales— son mayormente abandonadas. Para observar hasta qué punto estas solicitudes se utilizan especulativamente, basta con señalar que en EE. UU. el porcentaje de abandono llega al 86% (COTROPIA et al, 2013: 14). Ello implica admitir que las solicitudes de este tipo no son presentadas con la aspiración de obtener una patente, sino como una estrategia para aventajar a los competidores, condicionándolos. El PCT permite, ahora, extender esta estrategia especulativa a nivel internacional mucho más fácilmente.

Esto es preocupante principalmente en materia de medicamentos. Mientras una solicitud de patente relativa a un medicamento se encuentre en trámite, con sus múltiples solicitudes divisionales, los laboratorios de medicamentos genéricos no se mostrarán dispuestos a lanzar al mercado el producto reivindicado, aun sabiendo que la solicitud o solicitudes presentadas por los laboratorios innovadores no tendrán ninguna posibilidad de tener éxito. Ello es así, dado que, como los costos legales son muy altos y los procesos llevan mucho tiempo, los laboratorios de medicamentos genéricos prefieren no ingresar al mercado antes de afrontar estos altos costos[11].

8 EL PCT Y LAS UNIVERSIDADES

Según los promotores del PCT el tratado es beneficioso para las universidades. Sin embargo, su trámite es complejo y el precio que resulta necesario abonar por las tasas es elevado. El propio cuerpo del PCT reconoció que existen barreras para que las instituciones públicas, como universidades o centros públicos de investigación, accedan al sistema debido a los costos que el sistema posee (OMPI, PCT/WG/11/).

[11] Para advertir de qué manera las patentes divisionales son utilizadas para limitar el ingreso al mercado de los medicamentos genéricos, ver Roox et al, 2008: 16.

En 2017 el 84,8 % de todas las solicitudes de PCT publicadas correspondió al sector empresarial, seguido por un 8% de solicitantes individuales, apareciendo recién luego el sector universitario con el 5,5% y el sector instituciones públicas y de investigación, con el 1,9%.

Si esto es así contando a las universidades e institutos de investigación más importantes del mundo, se podrá tener una idea de la relevancia del sistema PCT para las universidades e institutos de investigación de los países subdesarrollados, generalmente con presupuestos minados ya por las condiciones estructurales de su subdesarrollo, ya por sus recurrentes crisis económicas.

Según información oficial de la OMPI, en 2017, la Universidad de California —que es una Universidad enorme— con 482 solicitudes publicadas, fue la institución académica del mundo que más utilizó el Sistema PCT, seguida del *Massachusetts Institute of Technology* con (278 solicitudes). El ranking continúa así: Universidad de Harvard (179 solicitudes); Universidad de Texas System (161 solicitudes) y la Universidad Johns Hopkins (170 solicitudes).

Las siete principales universidades solicitantes son de EE. UU. De las diez universidades que más usan el PCT, siete se encuentran en EE. UU. y tres en China. En total, entre las 50 principales universidades solicitantes hay universidades de tan solo 10 países (OMPI; 2018).

Teniendo en cuenta que el PCT recibió hasta el presente la adhesión de 152 países, no pareciera que el sistema haya generado un gran impacto en la transferencia de tecnología de las universidades a la empresa gracias al PCT, ni en el conjunto de la economía mundial, que no hace falta decirlo, se mide por cifras enormes. Universidades importantes de Europa, EE. UU. y otros países, con importantes presupuesto, desempeño y tradición académica y científica, no figuran. Las universidades de los países latinoamericanos que hace años adhirieron al PCT tampoco aparecen.

En cuanto a los institutos de investigación, su performance en el PCT tampoco parece tener un impacto destacable. Siempre según datos de la OMPI, el *Commissariat à l'Énergie Atomique et aux* Énergies *Alternatives* (CEA) de Francia, con 300 solicitudes PCT publicadas, se mantiene como principal solicitante PCT entre las instituciones públicas y de investigación. Le siguió la *Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung*, de Alemania, con 279 solicitudes y la China Academy of Telecommunications Technology, con 204 solicitudes (OMPI; 2018).

Para dimensionar estas cifras, basta señalar que en el mismo año 2017 —que fue récord en cantidad de solicitudes PCT— se presentaron en total 243.500

solicitudes y Huawei Technologies presentó 4024 solicitudes, es decir, el triple de todas universidades. En el año 2017 las primeras cinco universidades que vimos presentaron en total 1.270 y Huawei 4.024.

9 A MANERA DE EPÍLOGO: ¿QUIÉNES SE BENEFICIAN CON EL PCT?

Los sectores interesados, los que más se benefician con el sistema de patentes, suelen desarrollar argumentos del tipo «PCT para todos» recalcando que el tratado no es solamente beneficioso para sus empresas, sin para «todos», para los investigadores universitarios, para los pequeños innovadores, las pequeñas empresas, los países desarrollados y los no desarrollados. Y que, en consecuencia, la firma del tratado redundará en términos de mayor producción, inversión e innovación.

Sin embargo, los principales usuarios del PCT son los países desarrollados, ni las pequeñas empresas ni las universidades. Si bien el sistema PCT cuenta con un total de 152 estados contratantes, tan solo diez países han concentrado a través del tiempo más del 85% del total de las solicitudes presentadas.

Aunque las oficinas de búsqueda y examen preliminar son veintidós, la mayoría de las solicitudes PCT se presentan en unas pocas oficinas pertenecientes a los países más importantes en el escenario económico internacional. Según datos suministrados por un informe de la OMPI (2018), en el año 2017 la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), con 56.158 solicitudes, recibió el mayor número de solicitudes PCT, seguida por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO) con 50.674 solicitudes; la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) con 47.425; la Oficina Europea de Patentes (EPO) con 36.714; la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) con 15.830 y la Oficina Internacional de la OMPI con 10.212. Ello significa que el 89,12 % del total de las solicitudes PCT correspondientes a 2017 fueron presentadas en estas seis oficinas, que representan, al mismo tiempo, a los grandes jugadores que predominan en el cénit del comercio internacional.

Mientras los evidentes beneficios de las grandes empresas internacionales reverberan, el PCT es para los países en subdesarrollo una triste metáfora de sus limitaciones para desarrollar políticas positivas para el desarrollo tecnológico y para áreas sensibles como la salud pública y el acceso a las medicinas.

Al respecto, evaluar la posición de los países industrializados sobre el acceso a la medicina ilumina más la estructura comercial que favorece el PCT. Para estos países el acceso significa que el medicamento esté «disponible» en el país, incluso si casi nadie puede comprarlo (HALBERT, 2017: 207). Definiendo el acceso como la disponibilidad de un medicamento en lugar de su asequibilidad, de esta forma se observa cómo el PCT —que favorece la «disponibilidad» de los medicamentos en todo el mundo, pero no su «asequibilidad»— da sustento a la estructura de conocimiento a lo largo de las líneas corporativas más que públicas.

Finalmente, no existe ninguna medición que acredite que el ingreso al PCT de los países subdesarrollados favoreció la innovación en términos de beneficios económicos.

REFERENCIAS

BERGEL, Salvador (2000). «Disposiciones Generales y principios básicos del Acuerdo TRIPs» en *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. Propiedad Intelectual en el GATT*, Carlos M. Correa (Dir.). Buenos Aires: Ciudad Argentina.

BOTANA AGRA, Manuel (1978). «Contribución al estudio del PCT» en *Actas de Derecho industrial 1978*, Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago. Madrid: Editorial Montecorvo S.A.

CABANELLAS, Guillermo (2001). *Derecho de las patentes de invención*, tomo I. Buenos Aires: Editorial Heliasta.

CORREA, Carlos (1996). *Acuerdo TRIPs*. Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina.

CORREA, Carlos M.; MUSUNGU, Sisule F. (2002). «Plan de acción de la OMPI sobre patentes: Riesgos para los países en desarrollo», *Agenda relacionada con el comercio para el desarrollo y la equidad (T.R.A.D.E)*, *Documento de trabajo Nro. 12*, Centro del Sur, noviembre.

COTROPIA, Christipher A. *et al* (2003). "Patent applications and the reformance of the U.S. Patent and Trademark Office" en *Richmond School of Law, Intellectual Property Institute*, *Research paper* Nº 2013-01, febrero. URL: http://ssm.com/abstract=2225781 Acceso: 13 /04/2014.

DRAHOS, Peter; BRAITHWAITE, John (2004). «Who Owns the Knowledge Economy? Political Organising Behind TRIPS, *The Corner House* [en línea]. Dirección URL: http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/who-owns-knowledge-economy [Consulta: 25 de noviembre de 2019].

HAGGART, Blayne (2017) «Incorporating the Study of Knowledge into the IPE Mainstream, or, When Does a Trade Agreement Stop Being a Trade Agreement? *Journal of Information Policy,* Vol. 7, Penn State University Press [en línea] Dirección URL: http://www.jstor.org/stable/pdf/10.5325/jinfopoli.7.2017.0176.pdf?refreqid=excelsior%3A6e3143f0fe38204420b38dd8ce2bcfac [Consulta: 21 de mayo de 2018].

HALBERT, Débora J. (2017), «The Curious Case of Monopoly Rights as Free Trade: The TPP and Intellectual Prperty and Why It Still Matters», *Journal of Information Policy*, vol. 7 [en línea] Dirección URL: http://www.jstor.org/stable/pdf/10.5325/jinfopoli.7.2017.0204.pdf?refreqid=excelsior%3A74da2dbf5bca07f0f07e466e219ebd6b [Consulta: 21 de mayo de 2018]

HEGDE, Deepak *et al* (2009). "Pioneering Inventors or Thicket Builders: Which US Firms Use Continuations in Patenting?" en *Management Science*, vol. 55, Nº 7, Jul. URL: http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.1090.1016 - Acceso: 14 – 03 – 2014.

KRUGMAN, Paul (2015). «TPP at the NABE», *The New York Times*, 11 de marzo de 2015 [en línea] Dirección URL: https://krugman.blogs.nytimes.com/2015/03/11/tpp-at-the-nabe/?register=google [Consulta: 24 de mayo de 2018].

ROOX, Kristof *et al* (2008). *Barreras de entradas a los medicamentos genéricos en la Unión Europea*, European Generic Medicines Association [en línea] Dirección URL: https://www.aeseg.es/BarrerasInforme_ES_web.pdf [Consulta: 12 de septiembre de 2017].

VIDAURRETA (2003). Aspectos Generales del Derecho de Patentes, *Revista La Ley,* Buenos Aires, Año LXVII Nº 120 del 24 de junio de 2003.

DOCUMENTOS CONSULTADOS:

OMPI–INAPI: *Seminario sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)*, Santiago de Chile, 12 de noviembre de 2012 [en línea] Dirección URL: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/es/ompi_pct_san_12/ompi_pct_san_12_1.pdf [Consulta: 15 de noviembre de 2017]

OMPI –*Reseña Anual del Sistema del PCT 2018– Resumen* [en línea]. Dirección URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_901_2018_exec_summary.pdf [Consulta: 18 de octubre de 2019]

OMPI, PCT/A/49/2.

OMPI, PCT/A/30/7.

OMPI, PCT/WG/10/10).

OMPI, PCT/A/30/7.

OMPI, PCT/A/30/7.

OMPI, PCT/WG/11/18.

IMPACTO DEL TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES EN LATINOAMÉRICA

Juan Ignacio Correa[1]

1 INTRODUCCIÓN

El Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT) es el primer instrumento relativo a patentes de invención negociado a nivel multilateral posterior al Convenio de París (CUP). Originalmente, un sistema unificado de patentes internacional se pensó como una enmienda al CUP (la primera propuesta fue realizada por Estados Unidos en 1966), sin embargo se eligió la forma de un nuevo Tratado. No fue hasta 1978 que el PCT, ya bajo la esfera de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI– (las primeras negociaciones se dieron dentro del marco del *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* -BIRPI-[2]), entró en vigor con la ratificación de 18 miembros originales[3].

Durante las negociaciones del Tratado, distintas fueron las posturas respecto de la utilidad o beneficio de contar con un sistema internacional para las

---

[1] Abogado de la Universidad de Buenos Aires, Doctorando, maestrando en Propiedad Intelectual (FLACSO), master cum laude en propiedad intelectual de la Univerisidad de Torino, Italia. Investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Facultad de Derecho de la UBA CEIDIE- UBA DERECHO y del Instituto Max Planck para la Innovación y Competencia.

[2] Las dos secretarías encargadas de administrar los Convenios de París y Berna se fusionaron conformando la entidad precursora de la OMPI: las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, mejor conocidas por sus siglas en francés, BIRPI. Esta organización, compuesta por siete funcionarios, tenía su sede en Berna (Suiza). En 1970, al entrar en vigor el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual , las BIRPI se convierten en la OMPI, una nueva organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), en la que la iniciativa la llevan sus Estados miembros.

[3] Los primeros 18 fueron Brasil, Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Francia, Gabón, Alemania (República Federal de), Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Senegal, Unión Soviética, Suecia, Suiza, Togo, Reino Unido. y los Estados Unidos de América.

solicitudes de patente. Por ejemplo el jurista Ladas[4] consideró que el tratado propuesto era "poco práctico" (LADAS, 1966) y Meller consideró que Estados Unidos no debía adherir a la fase II del texto ya que entendía que sólo era beneficiosa la fase I para los EE.UU (como para el resto de los países que buscaban adherir (MELLER, 1967)). Como, además, se debatió si el sistema sería útil para los países en desarrollo, y si permitiría un mayor desarrollo tecnológico o una simplificación en el trámite de solicitud de patentes. En particular se tomó en consideración si el ingreso al PCT podría aumentar de forma desproporcionada la cantidad de solicitudes en el país (LAPENNE, 2010). Otros autores consideraron al PCT como un sistema útil para reducir costos y mejorar las estrategias de patentamiento en terceros países (CARTIGLIA, 1994). Esto demuestra la heterogeneidad de posiciones respecto del Tratado.

Diversos estudios estimaron el impacto del tratado de Cooperación en materia de Patentes en países en desarrollo (JUAN DE LA CRUZ TOLEDO, 2007; QUANDOR JANSETTE, 2016; RAJEEV RANJAN, 2003; WIPO, 2010). Sin embargo, las conclusiones no fueron unívocas. Si es posible establecer que el impacto del Tratado dependerá de distintos factores dentro de cada país, como nivel de gasto en I+D, producto bruto interno y *per cápita*; participación de empresas extranjeras dentro del país y su mercado. Además, cabe destacar que el efecto no se observará inmediatamente, no sólo por el período de transición luego de la accesión por parte del país sino también por el uso del sistema por parte de los nacionales. En particular, se establece que recién pasados los cinco años se pueden medir los primeros resultados del ingreso por parte un país al PCT (WIPO, 2010).

Otro estudio (NEPELSKI et al., 2013) indicó que no se puede confirmar que el PCT haya mejorado el proceso de la protección internacional. Y alcanza algunas conclusiones:

- Primero, pocas firmas hacen uso del sistema fruto de que sólo les será de beneficio potencial en el caso de que se busque proteger una in-

[4] De hecho, Ladas sugiere una alternativa al PCT que cree que reduciría los costos y diferiría el compromiso de los recursos al tiempo que eliminaría las muchas fallas que ve en el PCT. Su alternativa sería una enmienda al artículo 4 del Convenio de París para prever un examen internacional diferido de las solicitudes de los países de la convención. Él prevé que un solicitante que presente una solicitud en un país extranjero simplemente presente una copia certificada de su primera solicitud presentada en un país de la convención, con solo un mínimo de traducción. Algún tiempo después de la expiración del período de la convención, el solicitante deberá presentar una copia de la búsqueda de novedad realizada en su solicitud original; en ese momento, el solicitante presentaría una traducción, si fuera necesario, de la solicitud original y una especificación y reclamaciones redactadas de acuerdo con las leyes de ese país.

vención en un mercado relevante o en el cual existan competidores potenciales que puedan copiarla, o ambos factores;

- Segundo, el estudio destaca que la armonización de patentes a través del sistema internacional puede ser visto de distintas formas para los países en desarrollo ya que dependen de la visión de la política pública de cada país y;
- Tercero, el PCT debería promover la transferencia de tecnología, en particular a países en desarrollo. Pero el PCT genera un débil efecto en los países en desarrollo y falla en atraer solicitudes extranjeras, por lo que pone en duda su efectividad.

Este trabajo propone analizar si se cumplieron algunas de las distintas conclusiones que fueron alcanzadas por estos autores. Para ello, se analizan tres casos de países latinoamericanos que ingresaron al PCT y se examinan las solicitudes de patente que ingresaron al país (por PCT o de forma directa), origen y campo de la tecnología. El objetivo es establecer quién es el principal beneficiario del sistema PCT.

2 EL TRATADO EN COOPERACIÓN DE PATENTES

El PCT tiene como principal finalidad disminuir los procesos administrativos, en especial mediante la unificación de la búsqueda en el arte previo de la solicitud de patente. Sin embargo, otros argumentos también fueron expresados respecto de la conveniencia del sistema internacional.

El preámbulo del PCT[5] destaca la simplificación y reducción de costos en los trámites de solicitud, el progreso de las ciencias y la tecnología, y el fomento económico y tecnológico de los países en desarrollo mediante el acceso a la información y a la tecnología moderna.

[5] Los Estados contratantes, Deseando contribuir al progreso de la ciencia y la tecnología, Deseando perfeccionar la protección jurídica de las invenciones, Deseando simplificar y hacer más económica la obtención de protección para las invenciones, cuando se desee esta protección en varios países, Deseando facilitar y acelerar el acceso público a la información técnica contenida en los documentos que describen las nuevas invenciones, Deseando fomentar y acelerar el progreso económico de los países en desarrollo mediante la adopción de medidas destinadas a incrementar la eficacia de sus sistemas jurídicos de protección de las invenciones, tanto a nivel nacional como regional, proporcionándoles información fácilmente accesible sobre la disponibilidad de soluciones tecnológicas aplicables a sus necesidades específicas y facilitándoles el acceso al volumen en constante expansión de la tecnología moderna, Convencidos de que la cooperación entre las naciones facilitará en gran medida el logro de esos objetivos.

Estas cuestiones fueron objeto de discusión dentro de las negociaciones, en la Conferencia Diplomática de Washington varias delegaciones expresamente dudaron del optimismo del aquel entonces director del BIRPI *Georg Bodenhausen* que indicaba que el Tratado sería una herramienta para mejorar la transferencia de tecnología entre los países desarrollados y en desarrollo.

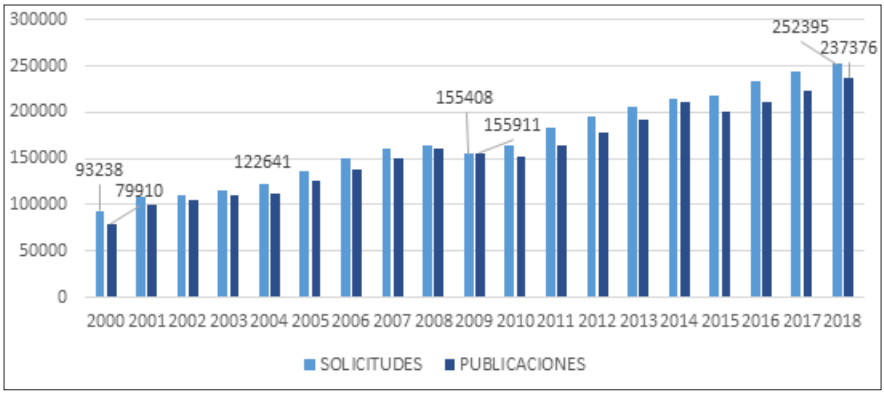
En un estudio del año 2002 conducido por la WIPO se indicó que de las solicitud recibidas "la participación de los países en desarrollo en la solicitud del PCT es baja", pero auguraba un desarrollo significativo con respecto a las instituciones públicas que participan en las solicitudes de patente (GETACHEW MENGISTIE, 2002). Sin embargo el propio cuerpo del PCT reconoció que aún existen barreras para que las instituciones públicas como Universidades o centros públicos de investigación accedan al sistema debido, en alguna medida, a los costos que el sistema posee (WIPO, 2018).

Respecto del objetivo principal del PCT de "*simplificar y hacer más eficaz y más económico -en interés de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas que tienen la responsabilidad de administrarlo- los medios previamente establecidos para solicitar la protección de patentes en varios países,* se puede indicar que se cumplió parcialmente ya que, si bien el sistema se simplificó, la cuestión respecto de las tarifas para acceder a la solicitud de patente sigue siendo tema de discusión en el ámbito de la WIPO. En ese sentido, los Estados miembros en 2010 recomendaron *"seguir revisando el nivel de tasas para diferentes tipos de solicitantes y buscar soluciones innovadoras al problema de garantizar que los solicitantes no excluido del uso del sistema por el nivel de las tarifas"* (INTERNATION BUREAU PCT, 2000). Cabe destacar que la WIPO financia actividades no relacionadas con el PCT mediante los ingresos que percibe de este sistema. Alrededor del 70% de los ingresos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) se derivan del PCT, por lo que existe cierta tendencia a que cualquier reducción en las tarifas no tenga costo alguno para la organización o se encuentren vías alternativas de financiamiento. En esta línea se expresó el Bureau Internacional de la WIPO al indicar que: "En resumen, si bien el PCT ha entrado en vigencia en 1978 y sus miembros crecieron de forma exponencial (países desarrollados pero principalmente países en desarrollo), los objetivos del Tratado se cumplieron parcialmente, y hoy en día coexisten dudas de si el mismo se podrá implementar de manera que sea favorable para los países en desarrollo. En esa línea es que algunas delegaciones solicitaron que se reduzcan tarifas para los países en desarrollo y que se utilice

la misma terminología para país en desarrollo que se utiliza en la Agenda para el Desarrollo de la WIPO (WIPO, 2010a)[6].

En lo referente a cantidad de solicitudes y publicaciones se puede ver el incremento exponencial anual, donde de menos de 100 mil solicitudes internacionales en el 2000, pasó a 260 mil solicitudes en 2018. En el caso de las publicaciones es necesario destacar que las mismas se realizan 18 meses luego de la presentación de la solicitud internacional (artículo 21 del PCT) salvo en los casos que el solicitante requiriera anticipar dicha publicación.

GRÁFICO 1. SOLICITUDES Y PUBLICACIONES PCT ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2019



Una de las ventajas fundamentales que otorga el PCT a los titulares de patentes es postergar por 18 meses la decisión de en cuáles países solicitar la patente, respecto de los 12 meses establecidos por el Convenio de París. Esto que podría verse como una ventaja también puede convertirse en una dificultad ya que demora el ingreso de la solicitud a las fases nacionales para su concesión

[6] Argentina y Brasil en la OMPI motorizaron la creación de la agenda para el desarrollo. En 2004 estos países indicaban: *"Dado este contexto, en los últimos años se ha debatido mucho acerca de la incidencia de la propiedad intelectual. La protección de la propiedad intelectual se considera una herramienta para la promoción de la innovación tecnológica y la transferencia y la difusión de tecnología. Sin embargo, no pueden contemplarse como un fin en sí mismas la protección de la propiedad intelectual ni la armonización de la legislación sobre propiedad intelectual, cuyo fin es aumentar las normas de protección en todos los países independientemente de su nivel de desarrollo".* Y proponían la modificación del Convenio de la OMPI para que incluya: *"fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, teniendo debidamente en cuenta las necesidades de desarrollo de sus Estados miembros, en particular, los países en desarrollo y los países menos adelantados".*

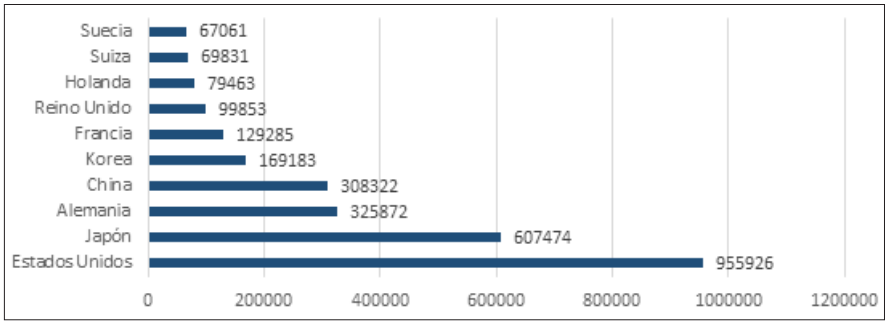
y lo cual provoca que el título no genere derechos ante terceros por una mayor cantidad de tiempo.

Sin embargo, el PCT es en la actualidad un sistema con una gran carga burocrática y requerimientos de procedimiento que aún no fueron resueltas, el sistema, principalmente, beneficia a las firmas de abogados que poseen *expertise* en la tramitación de las solicitudes internacionales (WEGNER, 1993) y a las grandes empresas que ven la posibilidad de obtener mayor tiempo para evaluar el valor comercial de su invención.

3 IMPACTO PARA LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA: LOS CASOS DE CHILE, COLOMBIA Y PERÚ

Si bien el Sistema PCT cuenta con un total de 152 Estados contratantes, sólo 10 países concentran más del 85% del total de las solicitudes presentadas (ver gráfico 2). En particular, Estados Unidos y Japón son los principales usuarios, sin embargo, China muestra un incremento en los últimos años, el primer país en desarrollo –además de China– que surge es India con 20 mil solicitudes y el primer país latinoamericano es Brasil con poco más de 8 mil solicitudes. En cuanto las principales oficinas receptoras, la tendencia es similar como demuestra el gráfico 3. Estados Unidos y Europa predominan como los países donde se busca obtener protección. El primer país en desarrollo luego de China es Rusia con alrededor de 15 mil solicitudes recibidas y el primer país latinoamericano es Brasil con poco más de 7500 solicitudes.

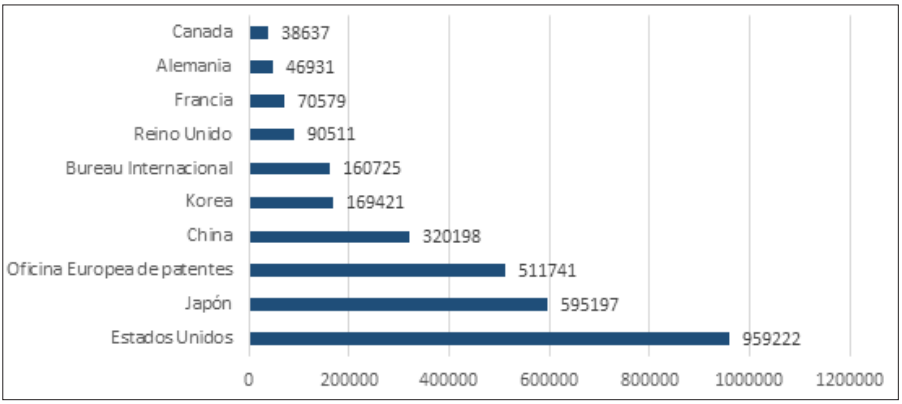
GRÁFICO 2. PRINCIPALES PAÍSES USUARIOS DEL SISTEMA PCT ENTRE EL 2000 Y 2019



Elaboración propia en base a Wipostats[7]

[7] Fuente: WIPO statistics database, última actualización diciembre 2018 disponible en: https://www.wipo.int/ipstats/en/

GRÁFICO 3. PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE SOLICITUDES DE PATENTE PCT, 2000-2017

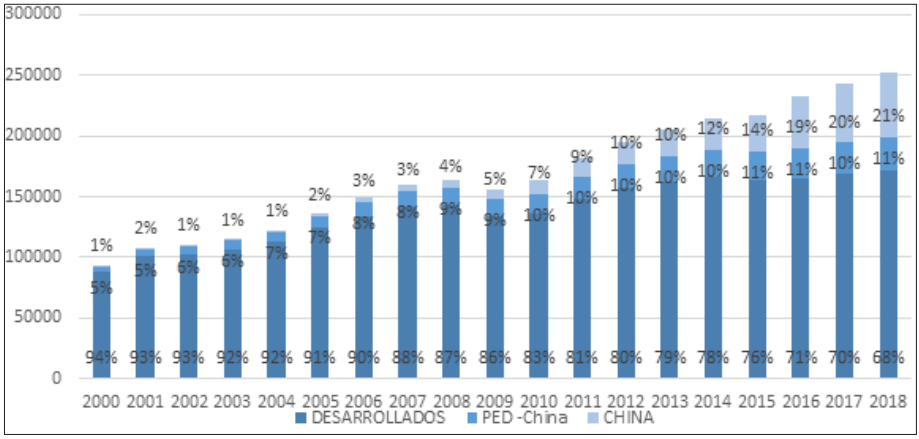


Fuente: WIPO statistics database, última actualización diciembre 2018 disponible en: https://www.wipo.int/ipstats/en/

Esto confirmaría parcialmente una de las hipótesis planteadas por Nepelsky et al sobre la utilización del sistema de patentes (NEPELSKI et al., 2013) por parte de los países en desarrollo, tanto como solicitantes como receptores. Salvo China, ningún otro país en desarrollo tuvo algún tipo de incidencia dentro del sistema PCT.

El actual sistema del PCT incluye en proporción un mayor número de países en desarrollo y menos desarrollados que países desarrollados (74.34% pertenecen a las primeras dos categorías). Sin embargo, los principales usuarios del sistema no son estos países, sino todo lo contrario como refleja el gráfico a continuación en el período 2000-2018, el número de solicitudes de países en desarrollo oscila dentro de los márgenes del 6% al 11%. La única excepción a este análisis es China que se convirtió en uno de los principales solicitantes a nivel internacional de patentes alcanzando en 2018 un 21% del total de las solicitudes presentadas a nivel mundial.

GRÁFICO 4. SOLICITUDES DE PATENTE EN EL MUNDO ENTRE 2000-2017 POR CLASIFICACIÓN EN DESARROLLADOS, EN DESARROLLO Y CHINA



Fuente: WIPO statistics database, última actualización diciembre 2018 disponible en: https://www.wipo.int/ipstats/en/

En suma, los países en desarrollo y menos desarrollados no se benefician del mismo modo de la solicitud internacional, ya que existe una clara y preexistente asimetría en los niveles de solicitud de patente, producto del nivel de desarrollo tecnológico y de inversión en investigación y desarrollo. En el mismo sentido, la ampliación de la protección conferida por las patentes en los países en desarrollo que es promovida principalmente por los países desarrollados y otros actores no parece ser suficiente incentivo para que estos países aumenten su número de solicitudes de patente a través del PCT.

Cabe preguntarse qué impulsa a países que tienen mínimos niveles de solicitudes de patentes, de residentes y extranjeros y aún menor cantidad de solicitudes que se internacionalizan, a ratificar el Tratado. Una posible respuesta es la inclusión de cláusulas de adhesión al PCT en los Tratados de Libre Comercio principalmente firmados por la Unión Europea y por los Estados Unidos o las cláusulas que requieren el cumplimiento y continuidad del PCT haciendo imposible su denuncia.

TABLA 1

ESTADOS UNIDOS		UNIÓN EUROPEA	
País	**Disposición dentro del TLC**	**País**	**Disposición dentro del TLC**
Bahrein	Artículo 14.1	Jordanía	Anexo VII.1
DR-CAFTA (Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua	Artículo 15.2	Tunez	AnexoVII.1
Chile	Artículo 17.1	Albania	Anexo V
Colombia	Artículo 16.3	Argelia	Anexo VI
Jordania	Artículo 4	Armenia	Anexo II.3
Corea del Sur	Artículo 18	Bosnia hergovinia	Anexo VII.2
Marruecos	Artículo 15.2	Chile	Artículo 170
Oman	Artículo 15.2	Egipto	Anexo VI.1
Panamá	Artículo 15.2	Georgia	Artículo 184
Perú	Artículo 16.3	Israel	Anexo VII
Singapur	Artículo 16.2	Libano	Anexo II.2
		Moldova	Artículo 312
		Montenegro	Artículo 75. Anexo VII
		Marruecos	Anexo VII
		Macedonia	Anexo VII.2
		Serbia	Anexo VII.2
		Turquía	Artículo 3

Elaboración propia en base a Bilaterals.org

Como se desprende de la tabla 1, las cláusulas de ratificación del PCT, o mismo, cláusulas que incluyen el compromiso de respetar las obligaciones que se emanan del articulado del Tratado, se encuentran presentes en la mayoría de acuerdos tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. En el caso de acuerdos de libre comercio entre países en desarrollo, por lo general es difícil

encontrar cláusulas con referencia al PCT así como también disposiciones sobre propiedad intelectual.[8]

Un posible riesgo para los países en desarrollo respecto de la ratificación del PCT es que el mismo implique una mayor armonización internacional del sistema internacional de patentes –ya se han hecho propuestas en ese sentido desde la bibliografía (NOLFF, 2001) y desde la OMPI. En particular, se intentó establecer el Tratado sobre Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT por sus siglas en inglés), que promueve establecer criterios "armonizados de patentabilidad", esta propuesta aún no tuvo éxito y se encuentra suspendida desde el 2006[9]. Una propuesta que prosperó, pero fue ratificada por muy pocos estados, es el Tratado de Derecho de Patentes, que "*tiene por objeto armonizar y agilizar los procedimientos de forma relacionados con las solicitudes de patentes y las patentes nacionales y regionales y establece una lista máxima de los requisitos que podrán solicitar las oficinas de las Partes Contratantes*[10]", su cantidad de miembros ratificantes es de 41, un número bajo en comparación con los 152 miembros del PCT. Una futura armonización del sistema de patentes podría reducir las flexibilidades de los países en desarrollo para establecer sus propios criterios de patentabilidad. En ese sentido, la percepción es que la OMPI favorece a los países desarrollados frente al mundo en desarrollo (BENOLIEL, 2017).

Respecto a establecer nueva legislación que promueva el ampliar la materia patentable, un estudio indica que no hay evidencia que las firmas encuentren estas políticas como incentivos para invertir en investigación y desarrollo o a promover un mayor número de solicitudes de patente. Políticas como la reducción de costos en el trámite, si bien pueden aumentar el número de solicitudes –sólo en algunos sectores donde no hay gran difusión de patentes- pueden atraer una baja en la calidad de las patentes (BENOLIEL, 2017). Este mismo estudio indica que no es posible establecer que el aumento del PBI de los países en desarrollo se haya dado por la concesión de un mayor número de patentes.

---

8 Para ver el texto de los acuerdos, un sitio de referencia es https://www.bilaterals.org/?-south-south-ftas- donde es posible mirar documentos completos de los distintos acuerdos de libre comercio que son realizados entre países del Sur.

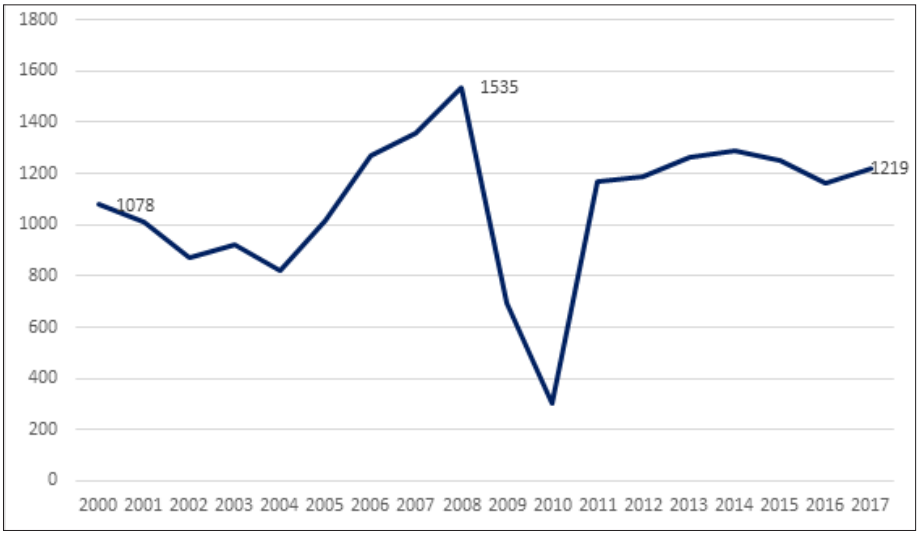
9 Ver https://www.wipo.int/patent-law/en/draft_splt.htm

10 Reseña del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) (2000) https://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/summary_plt.html

a. Perú

En materia de propiedad industrial, Perú es miembro de la OMC y signatario de diversos tratados internacionales, entre ellos el PCT, que entró en vigencia en el año 2009 producto del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En el marco de la negociación con EE.UU. por el TLC, se realizó un estudio de impacto del PCT. En este estudio, los autores concluían que el PCT favorecería preponderantemente a las empresas extranjeras "*generándose barreras a la entrada y precios superiores a los costos marginales, reduciéndose en sentido estático los niveles de competencia*" (JUAN DE LA CRUZ TOLEDO, 2007). Años después es posible evaluar si la predicción del estudio mencionado con anterioridad se cumplió o no. El gráfico 5 muestra la evolución de solicitudes totales en Perú desde el 2000 hasta el 2019.

GRÁFICO 5. SOLICITUDES DE PATENTE EN PERÚ (DIRECTAS Y PCT)

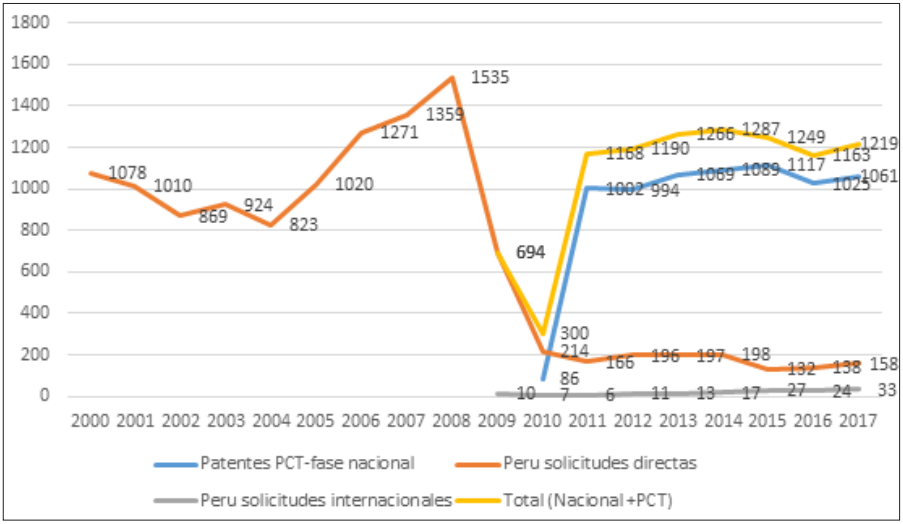


Fuente: WIPO statistics database, última actualización diciembre 2018
disponible en: https://www.wipo.int/ipstats/en/

El gráfico a continuación marca la tendencia en solicitudes de patente en Perú previo al ingreso de este al PCT, así como su evolución posterior a su ratificación hasta el año 2017. Como se demuestra no ha habido grandes cambios en materia de solicitudes de patente entre estos años. Si es posible marcar la tendencia entre el 2009 y 2010 que es período de ingreso donde entra en vigen-

cia el plazo de 30 meses dispuesto en Tratado. Se subraya también que el grado de utilización del PCT por parte de los solicitantes nacionales en casi nulo en comparación con las solicitudes de extranjeros en el Perú (como se desprende el gran número de solicitudes que se reciben en Perú es mediante el sistema internacional).[11]

GRÁFICO 6. SOLICITUDES DE PATENTE EN PERÚ 2000-2017. LA TENDENCIA A LA BAJA ENTRE LOS AÑOS 2009-2010 SE DEBE A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PCT Y EL PLAZO DE TRANSICIÓN (18 MESES)

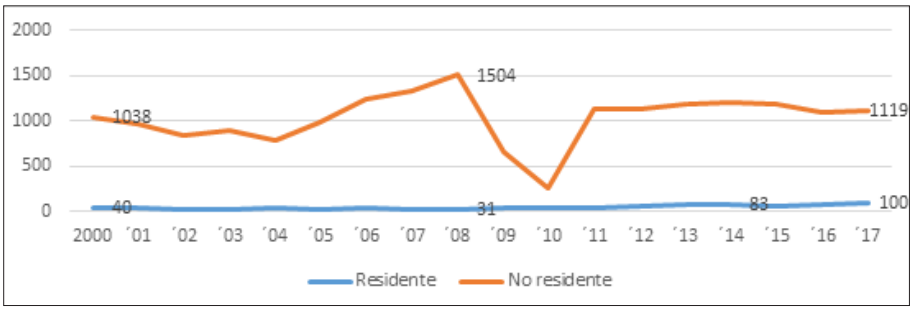


Elaboración propia en base a INDECOPI https://www.indecopi.gob.pe/estadisticas y WIPO statistics database, última actualización diciembre 2018 disponible en: https://www.wipo.int/ipstats/en/

[11] No residente: Solicitudes presentadas en la oficina de patentes de determinado país o jurisdicción por un solicitante residente en otro país o jurisdicción. Por ejemplo, una solicitud de patente presentada en la USPTO por un solicitante residente en Francia se considera una solicitud de no residente con respecto a la USPTO. A veces también se denominan solicitudes presentadas en el extranjero. Las patentes concedidas a no residentes son patentes concedidas en virtud de solicitudes presentadas por no residentes.
Residente: Solicitud presentada ante una oficina de P.I. por un solicitante residente en el país o región en que esa oficina tiene jurisdicción. Así, por ejemplo, la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) considera como una solicitud presentada por un residente toda solicitud presentada por un residente en el Japón. En ocasiones, a las solicitudes presentadas por residentes también se las denomina solicitudes nacionales. La concesión o el registro a nombre de un residente constituye un derecho de P.I. concedido a partir de una solicitud presentada por un residente.

En línea con ese análisis, el siguiente gráfico indica que el porcentaje más alto de solicitudes recibidas en Perú durante los años 2000-2017 pertenece a solicitantes extranjeros por lo que no ha habido un gran cambio respecto de la tendencia en materia de solicitudes nacionales en el sistema de patentes peruano. Si es posible ver un leve incremento del número de solicitudes nacionales en los últimos 5 años.

GRÁFICO 7. SOLICITUDES DE PATENTE DE PERÚ POR RESIDENTE Y NO RESIDENTE EN EL PERÍODO 2000-2017. LA TENDENCIA A LA BAJA ENTRE LOS AÑOS 2009-2010 SE DEBE A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PCT Y EL PLAZO DE 30 MESES PARA LA DESIGNACIÓN DE LA FASE NACIONAL



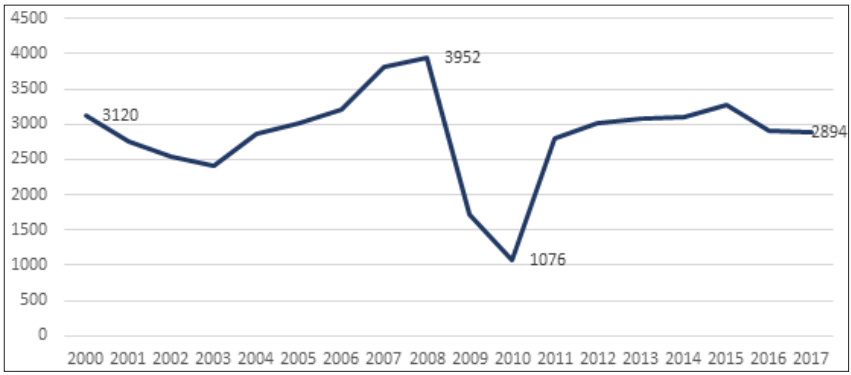
Elaboración propia en base a INDECOPI https://www.indecopi.gob.pe/estadisticasy WIPO statistics database, última actualización diciembre 2018 disponible en: https://www.wipo.int/ipstats/en/

Finalmente, cabe establecer si el pronóstico establecido por De la Cruz et al sobre las consecuencias que tendría el ingreso de Perú al PCT. En primer lugar y en base a la cantidad de solicitudes nacionales y extranjeras, así como las concesiones en distintos campos de la tecnología es posible concluir, coincidentemente con De la Cruz et al, que los principales beneficiarios del sistema fueron los solicitantes no-residentes que vieron simplificado el trámite para solicitar una patente en Perú. En segundo lugar, no se distingue un beneficio para los solicitantes nacionales hacia el sistema internacional ya que el número de solicitudes de origen peruano en oficinas receptoras distintas a Perú no se incrementó luego del ingreso al PCT.

b. Chile

En materia de propiedad intelectual, Chile es parte de la OMC y de diversos tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. Chile ingresó al PCT en 2009 luego de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2004. El TLC que firmaron Chile y los EE. UU es uno de los más amplios en materia de legislación de propiedad intelectual al obligar a las partes, por ejemplo, a proteger las plantas mediante patentes o extender su duración por demoras injustificadas en la concesión[12].

GRÁFICO 8. SOLICITUDES DE PATENTE EN CHILE (DIRECTAS Y PCT)



Fuente: WIPO statistics database, última actualización diciembre 2018
disponible en: https://www.wipo.int/ipstats/en/

En materia de solicitudes de patente en promedio de recepción Chile recibe casi tres veces la cantidad de solicitudes que Perú. Sin embargo, la ratio entre solicitudes de residentes y no residentes se mantienen en un 87,3% para no residentes y 12,7% para residentes, incluso luego del ingreso del país al PCT. En 2010, un estudio realizado por la división económica de la OMPI analizó análisis del posible efecto resultante de la accesión al PCT por parte de Chile (WIPO, 2010b). El estudio toma como punto de referencia 4 oficinas de patente con PBI similar al chileno y estima cuál será el impacto de la adhesión del país al Tratado. El informe establece una proyección de la cantidad de patentes que recibirá Chile 5 años después de su accesión y concluye que para los años 2012 se recibirán 3142 solicitudes; para el 2013: 3.496; y para el 2014: 4.350. También

[12] Ver artículo 17.9 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile disponible en http://www.sice.oas.org/Trade/chiusa_s/chiusaind_s.asp

indica que los principales solicitantes se mantendrán (es decir Estados Unidos, Suiza y Alemania).

Como refleja el gráfico a continuación, el margen de solicitudes se mantiene en los mismos niveles en todo el período en análisis, menos en los años 2009-2010 que corresponde al ingreso del país al PCT por lo cual comienzan a correr los plazos de la solicitud PCT (por la fase de transición). Es decir, que tampoco se cumple la proyección del INAPI-WIPO en materia del incremento de solicitudes de patente en Chile, como muestran las solicitudes de residentes y no residentes para los años 2012-2014, el único período donde la proyección se acercó al número de solicitudes fue en el 2012.

GRÁFICO 9. SOLICITUDES DE PATENTE DE RESIDENTES Y NO RESIDENTES ENTRE LOS AÑOS 2000-2017

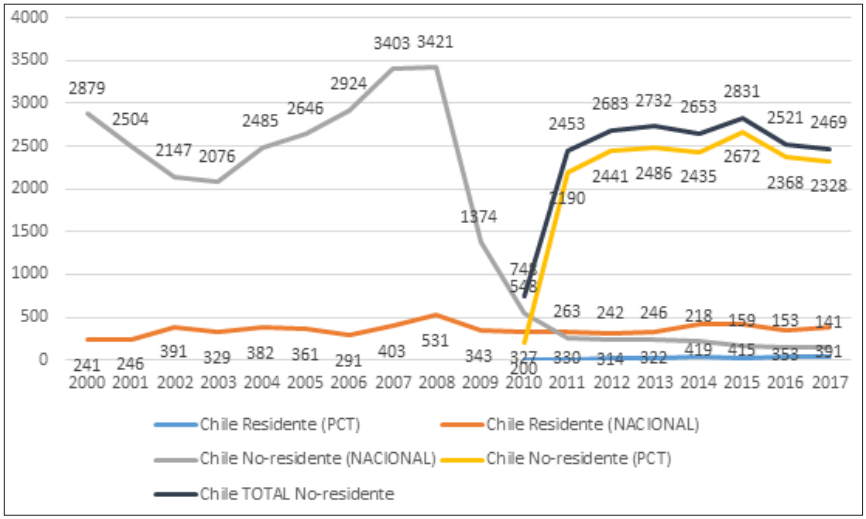
Fuente: elaboración propia en base a la información disponible en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -Chile- [13].

El gráfico 11 muestra de forma más detallada el margen de solicitudes de residentes y no residentes y su variación al momento del ingreso en vigencia del PCT. Como se advierte, el número de solicitudes no presenta grandes variaciones entre las solicitudes recibidas antes y después del ingreso. Si es posible notar la baja en la cantidad de solicitudes presentadas por parte de no residentes de forma directa ante la oficina de patentes de Chile. Es marcada la tendencia de que los solicitantes internacionales prefieren utilizar el sistema del Tratado para el trámite de patentes. También es posible notar un incremento en solicitudes

[13] Información disponible en https://www.inapi.cl/estadisticas/patentes/experto

de patentes de residentes en los últimos años, sin embargo, como se refleja muy pocas solicitudes pasan al sistema internacional.

GRÁFICO 10. SOLICITUDES DE PATENTE EN CHILE 2000-2017. DIVIDIDO POR RESIDENTES Y NO RESIDENTES Y DE ACUERDO A SI FUERON PRESENTACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL PCT O DIRECTAMENTE EN EL INAPI



Fuente: elaboración propia en base a la información disponible en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -Chile- [14].

Finalmente, el caso de Chile refleja varias similitudes con el caso de Perú, pero también es posible marcar ciertas diferencias, la primera es que hay un mayor uso del sistema internacional por solicitantes chilenos - Estados Unidos es su principal destino de búsqueda de protección-; en segundo lugar, el nivel de solicitudes en algunos casos triplica a la cantidad de solicitudes recibidas en Perú, tanto para residentes como extranjeros.

Entre ambos países se pueden encontrar las siguientes coincidencias, primero los niveles de solicitud con anterioridad y posterioridad a la accesión al PCT se mantuvieron similares; segundo los principales solicitantes se corresponden, es decir, Estados Unidos, Suiza y Alemania son los principales solicitantes en ambos países.

[14] Información disponible en https://www.inapi.cl/estadisticas/patentes/experto

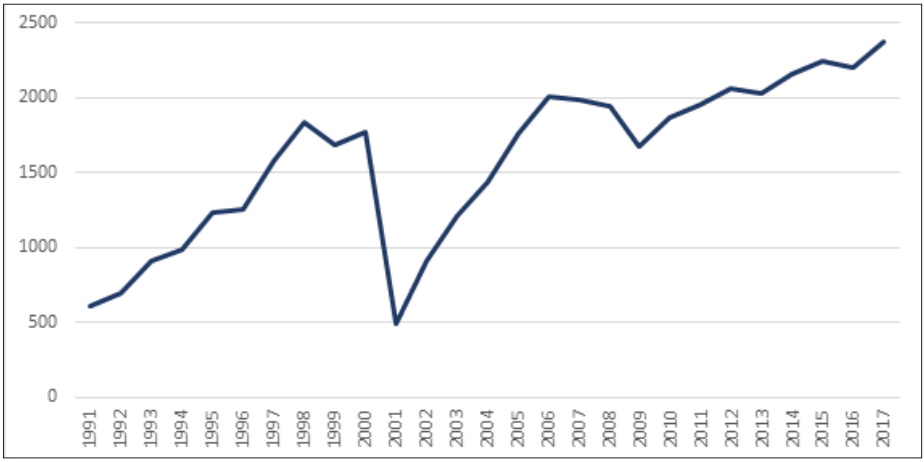
Cabe destacar que la proyección propuesta por la OMPI en el caso Chile no se cumplió, y que no se produjo la tendencia alcista en solicitudes como se preveía. Sí fueron correctas sus apreciaciones respecto de los principales solicitantes no residentes y el incremento de la búsqueda de protección por parte nacionales chilenos en el extranjero (mediante PCT o solicitud nacional –París-). Las coincidencias y diferencias marcan la tendencia de que el sistema del PCT no es particularmente beneficioso para países con bajo nivel tecnológico, ni permite una mayor transferencia de tecnología.

c. Colombia

Colombia es parte de la Comunidad Andina que establece normas regionales de propiedad industrial, Decisión 486 de la CAN. Además suscribió un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos en 2006 y con la Unión Europea en 2012. En el proceso de ratificación de estos acuerdos, los países debieron adecuar sus normas internas de propiedad industrial al resultante del acuerdo (PEDRO ROFFE, MARIANO GENOVESI, 2011). Miembro del PCT desde el 2001 y de una gran serie de tratados de propiedad intelectual.

El gráfico a continuación permite observar la evolución de solicitudes de patente en Colombia.

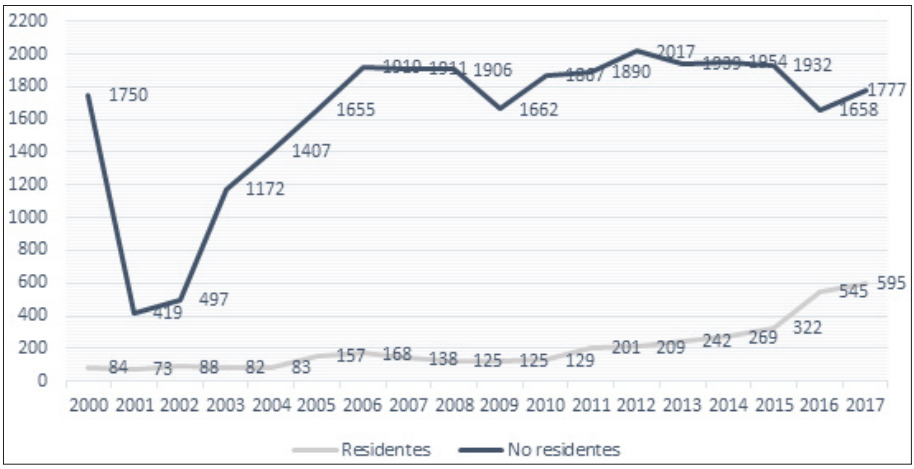
GRÁFICO 11. SOLICITUDES DE PATENTE EN COLOMBIA (DIRECTAS Y PCT)



Fuente: WIPO statistics database, última actualización diciembre 2018 disponible en: https://www.wipo.int/ipstats/en/

El gráfico 12 muestra el nivel de solicitudes de resientes y no residentes en Colombia durante el período en análisis. Como se observa, luego del ingreso al PCT surge una tendencia en alza de solicitudes de patente presentadas por no residentes como se ve en los años posteriores al 2003 y con un máximo de solicitudes en 2013 con 2017 solicitudes presentadas por no residentes en Colombia. También es singular el incremento de solicitudes de residentes que alcanza un pico histórico en 2017 con 595 solicitudes, acortando la brecha entre solicitudes de residentes y no residentes en el país. La ratio entre ambas categorías se mantiene en alrededor de 88% de no residentes y 12% de residentes, escenario que se repite en los tres países parte del análisis de este documento.

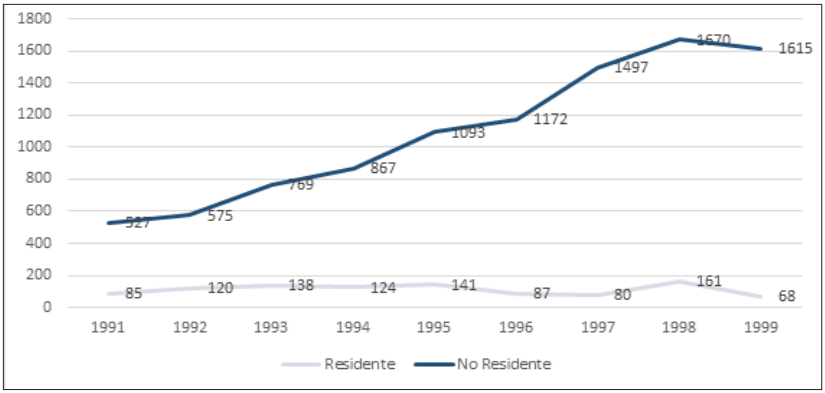
GRÁFICO 12. SOLICITUDES DE PATENTE (PCT Y NACIONAL) TOTAL POR RESIDENTE Y NO RESIDENTE, ENTRE 2000-2017, COLOMBIA



Elaboración propia en base a Superintendencia de Industria y Comercio estadísticas Propiedad industrial http://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial

En el caso de Colombia, es necesario examinar la estadística años antes del 2000 ya que no es posible analizar si hubo un incremento aún más significativo en solicitudes de patente en el país por parte de no residentes. El gráfico 21 muestra las solicitudes de patente en la década de 1990, aquí se observa un incremento marcado de solicitudes. Lo que es posible asignar al inicio de la OMC y el Acuerdo ADPIC.

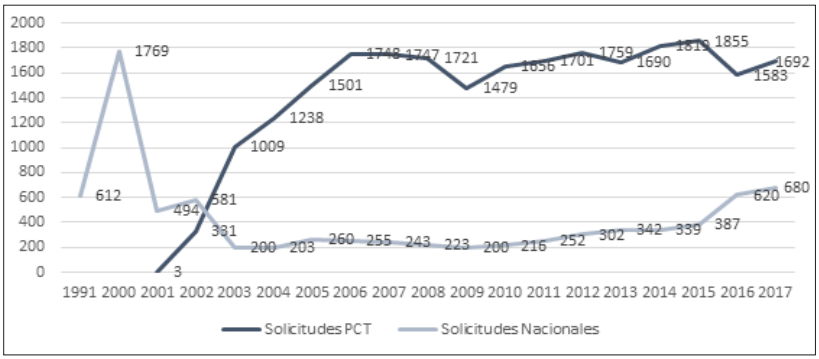
GRÁFICO 13. SOLICITUDES DE PATENTE TOTAL POR RESIENTE Y NO RESIDENTE. COLOMBIA 1990-2000



Elaboración propia en base a Superintendencia de Industria y Comercio estadísticas Propiedad industrial http://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial

Con respecto a solicitudes PCT, como repara el gráfico 13, el incremento ocurre tres años luego del ingreso de Colombia y se mantiene en niveles sostenidos de entre 1500 y 1700 solicitudes, hay un pico en niveles de solicitud en 2014-2015 que alcanza a 1855 en su punto máximo. Es interesante analizar cómo aumenta marcadamente el ingreso de solicitudes nacionales, a diferencia de lo que ocurre en los otros casos en análisis, aquí se produce un aumento exponencial entre 2003 y 2017.

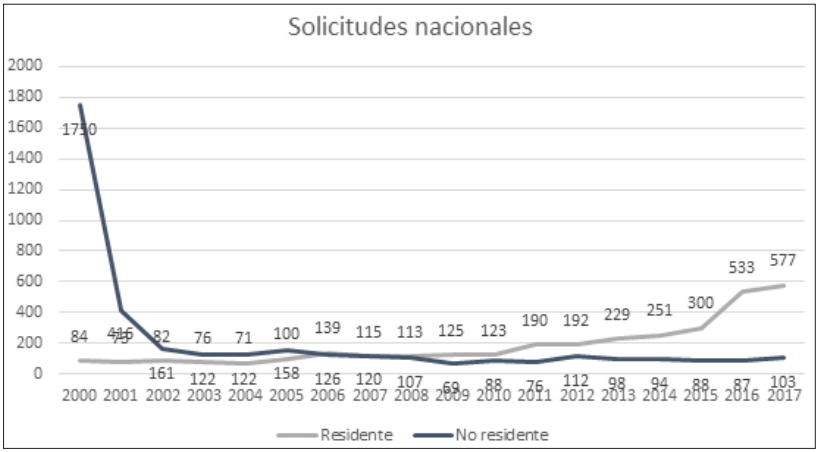
GRÁFICO 14. TOTAL, DE SOLICITUDES COLOMBIANAS ENTRE 1991-2017. SOLICITUDES PCT Y SOLICITUDES DE PRESENTACIÓN DIRECTA ANTE LA OFICINA DE PATENTES



Elaboración propia en base a Superintendencia de Industria y Comercio estadísticas Propiedad industrial http://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial

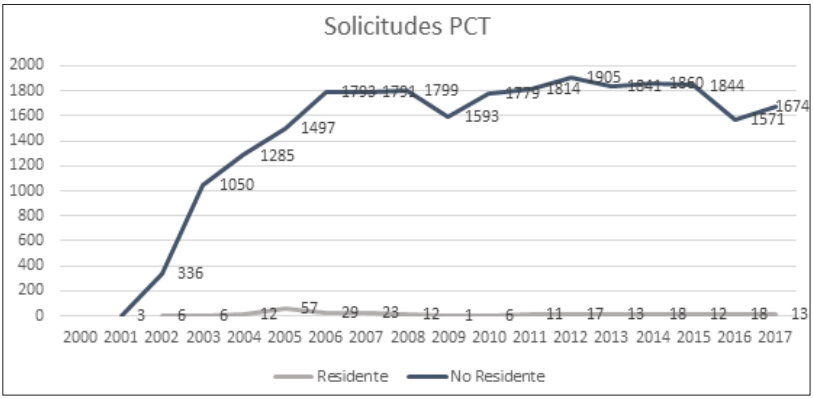
Los gráficos 15 y 16 desglosan por residentes y no residentes las solicitudes nacionales y PCT. Lo que se obtiene indica la preferencia del solicitante extranjero del sistema internacional. Mientras que el solicitante nacional se vuelca primordialmente al sistema nacional, sin buscar la protección a través del PCT.

GRÁFICO 15. TOTAL DE SOLICITUDES DIRECTAS DESDE ENTRADA EN VIGENCIA DEL PCT, DIVIDIDO EN RESIDENTES Y NO RESIDENTES. PERÍODO 2000-2017



Elaboración propia en base a Superintendencia de Industria y Comercio estadísticas Propiedad industrial http://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial

GRÁFICO 16. TOTAL DE SOLICITUDES PCT DESDE ENTRADA EN VIGOR, DIVIDIDO EN RESIDENTES Y NO RESIDENTES. PERÍODO 2000-2017



Elaboración propia en base a Superintendencia de Industria y Comercio estadísticas Propiedad industrial http://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial

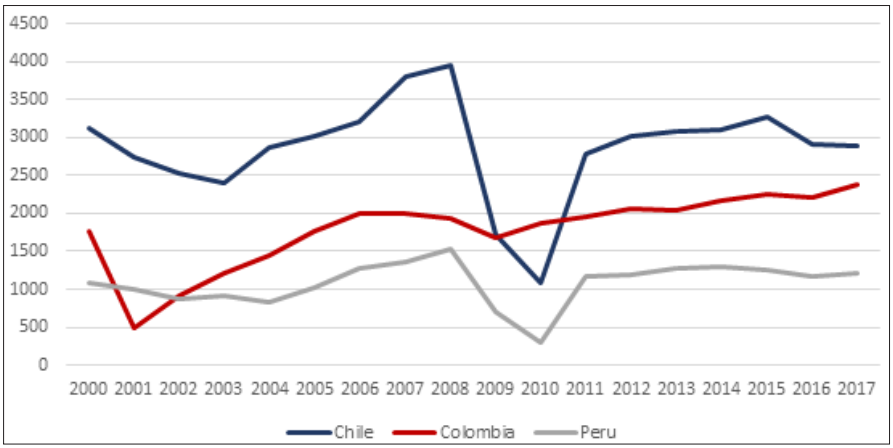
Finalmente, el caso de Colombia, si bien refleja algunas similitudes con los casos de Chile y Perú, admite elaborar enseñanzas diferentes. En primer lugar, los nacionales tienen un mayor uso del sistema de patentes – a través de las solicitudes directas- y no a través del PCT. Segundo, se puede ver un alza significativa en las solicitudes de patente a través del sistema PCT. Esta tendencia no se repite en Chile o Perú donde no hubo un aumento en el volumen de solicitudes.

En Colombia, al igual que Chile y Perú, los principales usuarios del sistema de patente no son los nacionales. Estados Unidos, como en los otros casos, es el primer solicitante en el país.

CONCLUSIONES

Los tres casos en análisis muestran tendencias distintas en materia de solicitudes de patente. Como se refleja en el gráfico a continuación Chile y Perú mantienen niveles, o incluso más bajos, de solicitudes de patente, tanto nacional como a través del PCT. Distinto es el caso de Colombia que si muestra un incremento en las solicitudes de patente entre el período anterior y posterior a su ingreso. Como se discutió al comienzo, distintas son las posturas respecto del impacto del PCT en los países en desarrollo.

GRÁFICO 17. SOLICITUDES DE PATENTE EN CHILE, COLOMBIA Y PERÚ ENTRE 2000-2017. SOLICITUDES NACIONALES Y PCT (TOTAL)



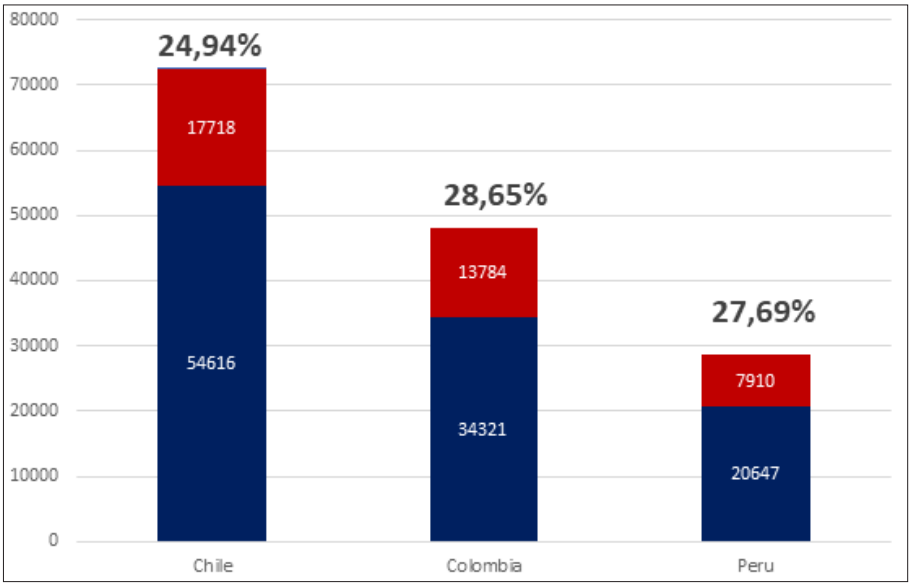
Fuente: WIPO statistics database, última actualización diciembre 2018 disponible en: https://www.wipo.int/ipstats/en/

En primer lugar, si bien la adhesión al PCT tuvo un claro impacto en Colombia en términos de un aumento sustancial de las solicitudes de patentes de no residentes, en los tres países considerados más arriba el número de patentes concedidas aumentó después de la adhesión. Esto apunta al riesgo de una erosión de las flexibilidades de los países en la elaboración y aplicación de políticas de patentes, tal como lo permite el Acuerdo sobre los ADPIC, con respecto a las normas aplicadas para evaluar la patentabilidad. Se debería realizar un análisis más detallado de las repercusiones a largo plazo del Tratado PCT en los países de América Latina. Si bien la mayoría de ellos ya son partes en el PCT, dos países de la región (Argentina y Uruguay) aún no lo han ratificado. Para estos últimos, es pertinente analizar plenamente los posibles efectos de la adhesión al Tratado.

En segundo lugar, como lo establecieron los distintos estudios sobre adhesión al PCT, no es posible determinar que la adhesión produzca escenarios más favorables para inversión extranjera directa o la transferencia de tecnología, si este último se mide por cantidad de solicitudes extranjeras en el país no hubo un claro incremento. En ese sentido, como establece Nepelski et al, es importante determinar el interés de las firmas que buscan proteger sus invenciones en los países analizados. En conclusión, es posible comprobar que las tesis de Nepelski et al se comprueban. Y cabe agregar que la incidencia que tenga el sistema dependerá de la capacidad tecnológica del país, así como su gasto de I+D, estrategias de innovación, estrategias en propiedad intelectual y en particular la potencialidad del mercado para el solicitante extranjero.

En tercer lugar, se puede concluir que, si bien los tres países en análisis mantienen un PBI similar, la potencialidad de su mercado y la laxitud para el examen también definirán el nivel de solicitudes que reciban. En el caso de Chile y Perú es interesante apreciar cómo mantienen desniveles importantes en cantidad de solicitudes cuando su PBI es similar, pero su PBI per cápita y por lo tanto su mercado interno al igual que su avance tecnológico son disimiles, esta podría ser la causa de la diferencia en el avance del sistema. Por otro lado, Colombia, que posee características similares a los otros dos países encuentra un aumento en las solicitudes, esto podría ser como indica Lizarazo-Rivero et al, producto de una política favorable y laxitud en el examen para la concesión de patentes en el país. Como muestra el gráfico a continuación.

GRÁFICO 18. CONCESIONES DE PATENTE EN CHILE, COLOMBIA Y PERÚ. (EN AZUL SOLICITUDES DE PATENTE Y EN ROJO CONCESIONES)



Fuente: elaboración propia en base a WIPO statistics database, last updated December 2018 available at: https://www.wipo.int/ipstats/en/

En cuarto lugar, es posible establecer que las predicciones hechas en el caso de Chile y Perú no se cumplieron en su totalidad ya que, si bien no hubo un incremento en la cantidad de solicitudes de patente, luego de la adhesión, si se mantiene la asimetría entre países en desarrollo y desarrollados en materia de solicitudes presentadas.

Se puede concluir que el PCT no ha sido un factor beneficioso para los países en desarrollo en cuanto a transferencia de tecnología o innovación. En ese sentido, las políticas uniformes no son adecuadas para las sensibilidades de cada país. Como se observó a lo largo de este documento, la búsqueda de protección por derechos de propiedad intelectual, en particular el de patentes, debe fundarse en un análisis que tome distintos aspectos de las políticas nacionales.

Como explican Dosi y Stiglitz los derechos de propiedad intelectual, como otras instituciones, son construcciones sociales cuyo objetivo es promover el bienestar de la sociedad y deben adaptarse a las circunstancias, historia y objetivos de cada país. En muchas circunstancias, los derechos de propiedad

intelectual pueden no ser la mejor manera de promover la innovación. Estos autores dicen que durante los últimos veinte años se nota un incremento en el nivel de solicitudes de patente, sin embargo, indican que "Incluso si existe una relación entre la innovación y la explosión de patentes, la dirección de la causalidad no está clara. Ciertamente, parte del crecimiento en el número de patentes se debe simplemente a la expansión del dominio de patentabilidad a nuevos tipos de objetos tales como software, herramientas de investigación, métodos comerciales, genes y organismos diseñados artificialmente"(CIMOLI et al., 2014).

En suma, durante las últimas décadas se produjo un incremento substancial de miembros al Tratado de Cooperación en materia de patentes, en su mayoría países en desarrollo que ingresaron por negociaciones comerciales con otros países o por estrategia nacional persuadidos de que el ingreso al Tratado podría convertirse en un incentivo a la innovación o un beneficio a los inventores nacionales a proteger sus desarrollos en terceros países. Estos argumentos simplemente no fueron cumplidos, como demuestran los países analizados, el PCT sólo beneficia a aquellos países e industrias que tienen interés, luego de analizar la viabilidad comercial de su producto, en patentar en países en desarrollo, para ello el plazo de treinta meses para el ingreso en fase nacional les permite a estas firmas darse el tiempo suficiente, al igual que bloquear cualquier posible competidor en la práctica, de obtener la patente.

REFERENCIAS

BENOLIEL, D. (2017). *Patent intensity and economic growth*. Cambridge University Press.

CARTIGLIA, J. (1994). The Patent Cooperation Treaty: A Rational Approach to International Patent Filing. *Journal of the Patent & Trademark Office Society*, *261*(76).

CIMOLI, M.; DOSI, G.; MASKUS, K. E.; OKEDIJI, R. L.; REICHMAN, J. H.; STIGLITZ, J. E. (Eds.). (2014). *Intellectual property rights: Legal and economic challenges for development* (First edition). Oxford University Press.

GETACHEW MENGISTIE. (2002). *The Impact of the International Patent System On Developing Countries: A study by the Acting Director General of the Ethiopian Intellectual Property Office, assemblies of the member states of WIPO* (Sesión 39). WIPO.

INTERNATION BUREAU PCT. (2000). *WIPO Forum On The Impact Of The Patent Cooperation Treaty (PCT) In Developing Countries.* WIPO. http://www.wipo.int/mdocsarchives/WIPO_PCT_SEM_524/WIPO_SEM_524_1_E.pdf

JUAN DE LA CRUZ TOLEDO. (2007). Impacto de la Adhesión del Perú al Tratado de Coo-

peración en Materia de Patentes. En *Propiedad Intelectual y Comercio en el Perú: Impacto y Agenda Pendiente*.

LADAS, S. (1966, 1967). The BIRPI Plan for a Patent Cooperation Treaty. *Pat. Trademark & Copy. J. Res. & Ed*, *11*, 179.

LAPENNE, J. (2010). Patent Cooperation Treaty. *Journal of the Patent & Trademark Office Society*, *92*(2).

MELLER, M. (1967). The Patent Cooperation Treaty –Utopia or Millenium-. *Journal of the Patent & Trademark Office Society*, *49*, 565.

NEPELSKI, D., DE PRATO, G.; INSTITUTE FOR PROSPECTIVE TECHNOLOGICAL STUDIES. (2013). *Does the patent cooperation treaty work?: A global analysis of patent applications by non-residents*. Publications Office. http://dx.publications.europa.eu/10.2791/14686

NOLFF, M. (2001). *TRIPS, PCT and global patent procurement*. Kluwer Law International.

PEDRO ROFFE, MARIANO GENOVESI. (2011). *Implementación y administración de los capítulos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos: La experiencia de cuatro países de América Latina* (BID-PB-129; resumen de políticas). BID. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Implementaci%C3%B3n-y-administraci%C3%B3n-de-los-cap%C3%ADtulos-de-propiedad-intelectual-en-los-acuerdos-de-libre-comercio-con-Estados-Unidos-La-experiencia-de-cuatro-pa%C3%ADses-de-Am%C3%A9rica-Latina.pdf

QUANDOR JANSETTE. (2016). *Jordan Accession to the Patent Cooperation Treaty (PCT): Impact Assessment*. USAID.

RAJEEV Ranjan. (2003). *«PCT System And Its Impact On The Developing Countries»*. Nopr. niscair.res.in

WEGNER, H. C. (1993). *Patent harmonization*. Sweet & Maxwell.

WIPO. (2010a). *Patent Cooperation Treaty (PCT) Working Group. Sixth Session* (PCT/WG/6/10; GINEBRA). WIPO.

WIPO. (2010b). *The Effect of Chile´s Accession to the PCT on Patent Filings: A research note prepared for INAPI by WIPO´s Economics and Statistics Division* [Reporte]. WIPO.

WIPO. (2018). *Proposal on a PCT Fee Policy to Stimulate Patent Filing by Universities* (PCT/WG/11/18). WIPO.

LÓGICA PRIVATIVA Y REGÍMENES DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA PERIFERIA: ANÁLISIS COMPARATIVO DE ARGENTINA, CHILE Y MÉXICO

Mariana Cuello[1]

1 INTRODUCCIÓN

Los aportes de la corriente estructuralista y neoestructuralista nos han enseñado, entre otras cosas, que los países se clasifican en dos grandes categorías: centro y periferia, donde el centro tiene la capacidad de absorber los frutos del progreso técnico hacia mejoras de la sociedad, dado que cuenta con una estructura productiva homogénea, mientras que la periferia se ve incapaz de absorber dicho progreso técnico, ante las limitaciones de su estructura productiva heterogénea. Asimismo, el centro es capaz de definir leyes, normas de consumo, tecnologías y conocimientos, que luego son adoptados por la periferia. Teniendo en cuenta esta caracterización de países, los historiadores del crecimiento refieren que la presencia de recursos naturales ya no explican las disparidades entre ellos, como expresaban las viejas teorías, sino que dichas diferencias están ligadas a la mejora de la calidad del equipo físico y del capital humano, fundamentalmente lo que hace a la creación de nuevos conocimientos (DAVID Y FORAY, 2002). Por lo tanto el conocimiento aparece como un recurso de vital importancia en lo que hace a la competitividad de los países. La manera de proteger esta fuente de competitividad se ve vinculada a las legislaciones de propiedad intelectual y al otorgamiento de patentes.

La última revolución tecnológica que lleva el nombre de *Era Informática*, según aproximaciones neoschumpeterianas (PÉREZ, 2000, 2005), se ha

[1] Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Licenciada en Comercio internacional (orientación en Economía internacional) por la UNQ. Con estudios posdoctorales en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes en el Centro de Estudios Avanzados (Universidad Nacional de Córdoba). Docente del Departamento de Economía y Administración (UNQ), e investigadora del Centro de Desarrollo Territorial (UNQ).

iniciado en 1971 con el lanzamiento del primer microprocesador de Intel, nucleando a un conjunto de tecnologías que se venían gestando desde décadas antes, basadas en la electrónica, la informática e internet. En la década de los 80, la expansión de este cúmulo de tecnologías cobra impulso con el lanzamiento de la PC y el sistema operativo de código cerrado, lanzado por Bill Gates y su corporación, desplazando la lógica de código abierto imperante hasta ese entonces. Ello ocurre en consonancia con la expansión de las ideas liberales fundamentalmente con la *reaganomics*, ligadas a la fe en el mercado, la liberalización, desregulación y privatizaciones que operan como marco predominante. Asimismo, la década de 1980 también es un escenario de grandes movimientos en el plano de las legislaciones de propiedad intelectual, primero con la llamada Bayh-Act Dole en 1980, que compone un instrumento de revisión y modificación del acceso a los conocimientos generados fundamentalmente con fondos públicos y dentro del territorio norteamericano. Segundo, con el caso Chakrabarty que representa un hito en materia de patentamiento, al autorizarse la protección bajo patente de la primera bacteria o "ser vivo", y además marca un antes y un después en la lógica de patentamiento. Todo este conjunto de acontecimientos que ocurren en el plano legislativo y que tienen como marco los cambios en el plano tecnológico, político e ideológico mencionados, marca la denominada *lógica privativa de los conocimientos* (CUELLO, 2020a), definida por un sesgo hacia restricciones más duras en cuanto a la protección en materia de patentes.

La difusión de la lógica privativa hacia la periferia ocurre con el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en 1994, uno de los tres pilares del régimen de comercio internacional expresado en la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde quedaron establecidas normas con elevados estándares de protección de los derechos de propiedad intelectual, que los países parte de la OMC debían asumir, por vía de la adaptación de las legislaciones nacionales a dichas normas. A ello se suma la celebración de tratados de libre comercio (TLC) entre países del centro y la periferia, llamados ADPIC Plus, al contener objetivos orientados por la misma lógica que el ADPIC.

Las implicancias de la privatización de los conocimientos cobra especial relevancia al tener en cuenta que los países del centro son líderes en número de patentes solicitadas y otorgadas, mientras que en los países en desarrollo su actividad de patentamiento es más baja (CIMOLI, 2005). Asimismo, los países del centro son los encargados de definir las regulaciones de acceso a los conocimientos que son adoptadas por el resto del mundo, incluida la periferia, por lo

tanto, si bien las regulaciones de propiedad intelectual tienen como fin potenciar la investigación e invención (VERCELLONE Y CARDOSO, 2016), al examinar sus efectos en la periferia, la privatización de los conocimientos no sólo termina por operar como un mecanismo de bloqueo a la producción y difusión de los mismos, sino además, a agudizar las diferencias entre los países desarrollados y en desarrollo, a favor del centro (CUELLO, 2019c).

En la práctica, la adaptación de las legislaciones de propiedad intelectual a los estándares del ADPIC se ha mostrado disímil en la periferia. Asimismo, resulta disímil el desempeño de patentes en la región, donde Chile y México son algunas de las naciones con mejores registros, frente por ejemplo a Argentina. El presente trabajo se centra en el análisis de estos tres países, por medio del estudio de las legislaciones de propiedad intelectual vigentes, la adhesión a TLC bajo ADPIC Plus, y, fundamentalmente la presencia de rasgos privativos en ellos. Para esto, se comienza brindando un repaso sobre la evolución de las legislaciones de propiedad intelectual en el marco de los países centrales, para luego examinar las implicancias en la periferia, con la difusión del ADPIC y del ADPIC Plus. Luego se arribará al estudio de los casos seleccionados, describiendo las legislaciones nacionales de propiedad intelectual ligadas al ADPIC -y las disposiciones complementarias-, y, observando la influencia o no de las normas internacionales en ellas, y su rasgo privativo. Posteriormente, se analizará de la evolución de las patentes solicitadas por los países bajo estudio en las últimas décadas, teniendo como marco los rasgos políticos, económicos e institucionales más relevantes de esos años. Se finalizará comparando la presencia de rasgos privativos en Argentina, Chile y México durante el período estudiado, y se reflexionará sobre los factores que han influido en las similitudes o diferencias encontradas.

2 ENCUADRE TEÓRICO

La clasificación entre países y el análisis que determina los rasgos de cada uno ha constituido un tópico de amplio estudio de la literatura económica, siendo la distinción entre centro y periferia una de las más relevantes que se ocupa de entender las diferencias de los países desarrollados y en desarrollo. Al respecto, uno de los aportes más influyentes viene de la mano de la corriente estructuralista (PREBISCH, 1948; 1963), donde Prebisch, su principal referente, aducía que el problema de los países de la periferia radicaba en la incapacidad de absorber los frutos del progreso técnico, debido a su estructura productiva

orientada a la exportación de productos primarios, frente a un centro productor y exportador de bienes industrializados, que cuentan con la capacidad de absorber el progreso técnico. Según esta teoría, el factor tecnológico resulta central en la caracterización de los países, donde aquellos del centro, basados en la producción manufacturera y con estructuras productivas más homogéneas, poseen la capacidad de absorber los frutos del progreso técnico hacia mejoras en las condiciones de vida de la sociedad, frente a una periferia productora de bienes primarios y con una estructura heterogénea y sin posibilidad de absorción tecnológica. Ello también se funda en el hecho de que la periferia produce y exporta esencialmente bienes primarios, con escaso contenido tecnológico, mientras que el centro produce y exporta bienes industrializados con mayor densidad tecnológica. En este sentido, la tecnología opera como un factor clave en el desarrollo de las economías y una fuente de competitividad.

En línea con estos aportes, los historiadores del crecimiento explican que la presencia de recursos naturales ya no explican las disparidades entre los países, sino que la mejora de la calidad del equipo físico y del capital humano, fundamentalmente lo que hace a la creación de nuevos conocimientos e ideas, es fundamental para determinar las posibilidades de desarrollo (DAVID Y FORAY, 2002). Por lo tanto el *conocimiento* aparece como un recurso de vital importancia en lo que hace a la competitividad de los países. La manera de proteger los conocimientos está ligada a las legislaciones de propiedad intelectual y el otorgamiento de patentes. En términos amplios podemos entonces definir a la propiedad intelectual *"como un conjunto de derechos temporales, exclusivos y excluyentes destinados principalmente a impedir falsificaciones o copias no autorizadas de las creaciones –materiales o inmateriales– del intelecto humano"* (SCHMITZ VACCARO, 2005). Ello implica que hay un resguardo temporal que se otorga al inventor quien, con esta protección –patente- goza de un monopolio que le permite explotar el producto de su creación y a su vez excluir al resto de su uso. Esta exclusividad constituye el incentivo tanto para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías como para la creación de obras literarias, artísticas o científicas. Desde un punto de vista económico, *"el inventor o creador es visto como un "inversionista" que asume riesgos, e invierte dinero, tiempo y trabajo en un proyecto cuyo resultado esperado es una creación novedosa u original"* (SCHMITZ VACCARO, 2009). Luego de finalizado el plazo aplicado, su creación pasa al dominio público, para ser utilizado por el conjunto de la sociedad.

Citando a Díaz (2008), siguiendo a Nordhaus (1966) y Scherer (1972), las patentes, por lo tanto, actúan como un incentivo *ex ante* las innovaciones, generando así beneficios sociales, aunque *ex post* crean monopolios que pueden llegar a repercutir negativamente en el avance de innovaciones subsecuentes, dificultando el progreso tecnológico. Eso quiere decir que hay un efecto contradictorio en torno a los monopolios originados por las patentes, en lo que Joan Robinson ha llamado la *"paradoja de las patentes", afirmando que "por la vía de retrasar la difusión del progreso técnico, las patentes aseguran que habrá más progreso técnico para difundir"* (ROBINSON, 1956). A pesar de ello, vale decir que históricamente el capitalismo se desarrolló extendiendo la propiedad privada a los recursos estratégicos de cada época: primero se eliminó la propiedad comunal de la tierra y se avanzó con la proletarización de los campesinos, luego se siguió con la privatización de otros recursos naturales como el petróleo, el gas, los bosques o la pesca. A fin del siglo XX, sucede la extensión de la propiedad intelectual a la información y el conocimiento en lo que Katz (2000) denomina *mercantilización de la información y los conocimientos*. Ello ocurre en consonancia con la instalación del modelo corporativo de Bill Gates, en un marco de empoderamiento de las ideologías liberales hacia el libre mercado, el Estado reducido, la desregulación y las privatizaciones, con el recupero de la hegemonía de Estados Unidos de la mano de Ronald Reagan (BOUZAS, 1982; CARPIO AZNAR, 2013). Estos cambios en el plano tecnológico, y político-ideológico, de la década de 1980 se ven combinados desde lo legislativo con el "encerramiento" o cercamiento de los conocimientos a partir de la BayhActDole y del caso Chakrabarty, que representan la transición desde la lógica de código abierto hacia el código cerrado, en lo que se ha llamado "lógica privativa de los conocimientos" (CUELLO, 2019a). Es decir, que queda atrás la lógica de *Open Science, Open Access* o ciencia abierta, que ha predominado fundamentalmente entre mediados de la década de 1940 y la década de 1970 (era fordista), donde el acceso a los conocimientos era clave para el avance tecnológico, y financiado fundamentalmente por el sector público. Con la privatización de los conocimientos, éstos comienzan a operar como una mercancía más que circula en el mercado, y son considerados un activo estratégico que determina la competitividad de las naciones, por lo tanto resulta fundamental proteger.

3 LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL INTERNACIONAL. EL ROL DE LOS PAÍSES CENTRALES

El sistema de propiedad intelectual internacional se constituye por una serie de convenios, normativas e instituciones que fueron conformándose a lo largo del tiempo. Estos componentes fueron definidos y formulados en el marco de los países del centro, y según Cuello (2020a) atravesaron por distintas etapas de evolución. En esta línea, una etapa inicial se puede remontar a las disposiciones establecidas en la República de Venecia en el año 1474, donde se formularon patentes a partir de privilegios otorgados por la corona, y en la Inglaterra de 1623, con la definición de los primeros los estatutos ligados a los monopolios. Sin embargo, es con la primera Revolución Industrial que se avanza con más firmeza a partir de la definición de leyes nacionales en materia de patentes[2]. Ligado a ello en esa época también surgen las primeras oficinas de patentes[3]. Con estos avances, no obstante, comenzaron a surgir los primeros cuestionamientos, inspirados fundamentalmente en la doctrina del libre comercio, pero ante la crisis de 1870, fueron disipados.

Una segunda etapa que avanza en la configuración del sistema de propiedad intelectual se dio a partir de la necesidad de extender la protección más allá de las fronteras de los países para evitar que una invención protegida en uno de ellos se convierta en propiedad común de las naciones vecinas. Ello se materializó en dos acontecimientos clave: el Convenio de Paris y el Convenio de Berna. El Convenio de París que data de 1883, se aplica a la propiedad industrial en términos de patentes, marcas de productos y servicios, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad (una especie de "pequeña patente" establecida en la legislación de algunos países), marcas de servicio, nombres comerciales (la denominación que se emplea para la actividad industrial o comercial), indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y además define los instrumentos para frenar la competencia desleal. Es menester señalar que este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros

[2] Los países que definieron en ese entonces sus primeras leyes nacionales fueron Estados Unidos en 1790 (revisada en 1793), Francia en 1791, Holanda en 1809, Austria en 1810, España en 1811, Bavaria y Rusia en 1812, Prusia en 1815, Suecia en 1819 y Portugal en 1837

[3] En Francia en 1791, en Madrid en 1810, en Estados Unidos en 1836, y en Inglaterra en 1852 por la nueva Ley de Patentes.

países, y se estableció como la principal referencia para las definiciones posteriores. Pese a su antigüedad, sigue en vigor actualmente, y se mantiene como uno de los tratados más importantes en la materia. El Convenio de Berna se aprobó en 1886 orientándose a la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Según Roffe (1987) el desarrollo del mismo también ha sido importante, pero menos significativo que el de París. Aunque también es uno de los Convenios que sigue vigente en la actualidad. Si bien los países, fundamentalmente los desarrollados, fueron adhiriéndose paulatinamente a estos convenios, las definiciones de las instituciones de propiedad intelectual internacional resultaron determinantes en el afianzamiento del sistema. Ello se da en una tercera etapa con la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo creado en 1967 con sede en Ginebra (Suiza), con el propósito de desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional *equilibrado, accesible y que recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.* Además de configurarse la estructura institucional internacional en materia de propiedad intelectual, para la época también se establecieron las bases de la creación de un procedimiento único de solicitud de patentes, que tuvo lugar con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), firmado en Washington en 1970 inicialmente por 35 países, aunque en la actualidad ya lo integran 153. El PCT permite gestionar la protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo mediante la presentación de la solicitud internacional de patente, en lugar de tener que solicitar dicha protección país por país[4].

La cuarta etapa del régimen de propiedad intelectual, que se asienta en las bases definidas en las fases anteriores, asume las características que predominan hasta la actualidad. Esta etapa se inicia en la década de 1980, y se concentra en los cambios ocurridos en Estados Unidos, quien desde entonces ha tenido un rol fundamental en la definición de las normas de propiedad intelectual que se difunden a nivel mundial. Dos acontecimientos emblemáticos están en el centro de las definiciones de la época: por un lado la llamada Bayh-ActDole

[4] Asimismo aquellos que pueden utilizar este instrumento, se componen por los países parte del Tratado, mediante la tramitación ante la oficina nacional de patentes del Estado contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o ante la Oficina Internacional de la OMPI, en Ginebra. Pueden adherirse al Tratado los Estados que son parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

en 1980, que compone un instrumento de revisión y modificación del acceso a los conocimientos generados fundamentalmente con fondos públicos y dentro del territorio norteamericano[5], y el conocido caso Chakrabarty sobre el patentamiento de una bacteria. Según Cuello (2019a; 2019c; 2020a), la Bayh Dole y el caso Chakrabarty dieron un paso hacia el encerramiento o privatización de un cúmulo de conocimientos, que antes estaban disponibles para un público amplio, en un proceso de privatización de los conocimientos cuya lógica se vio enmarcada por un contexto tecnológico e ideológico acorde, también originado en Estados Unidos, con la expansión del modelo corporativo de código cerrado de Bill Gates, y el renacimiento del liberalismo, y las ideas en torno al *self-mademan* que desde los Estados Unidos y con la figura de Ronald Reagan comienzan a ser difundidas al resto del mundo. Dado que el poderío y la influencia de Estados Unidos en ese momento era incuestionable, no sorprende que haya logrado imponer esta lógica privativa a las normativas internacionales de propiedad intelectual (SPINELLA, 2012). No obstante, esta lógica no se limitó a los países del centro, sino se expandió también hacia la periferia. Ello se materializa con el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en 1994, uno de los tres cimientos del régimen mundial de comercio expresado en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Este convenio constituye uno de los acontecimientos clave de esta cuarta etapa, puesto que estableció definitivamente un vínculo entre la propiedad intelectual y el comercio (DÍAZ, 2008; FLAX, 2016). Bajo la idea de que la protección es el camino para garantizar el crecimiento económico, el ADPIC establece que los Estados Parte deben estandarizar los regímenes de propiedad intelectual para todos los sectores, proveyendo de asistencia técnica a los países en desarrollo para lograr dicho objetivo (LANDER, 2001). En términos más concretos, con el ADPIC se definió que cualquier sector de la tecnología, sin importar que los productos fueran importados o producidos localmente, puede obtener una patente mientras cumpla con los tres criterios universales de patentabilidad: el de *novedad*, es decir que aquellos inventos que deseen patentarse deben ser totalmente nuevos; de *no evidencia*, que en el artículo es asimilado a la prueba de actividad inventiva, lo cual implica que el sujeto patentable no debe ser una derivación de

[5] El primer cambio que se introduce con este recurso es que los productos de investigación con fondos públicos en adelante pueden ser patentados, es decir, pasar a ser propiedad privada. El segundo cambio es la autorización a laboratorios públicos que han patentado los resultados de la investigación pública, a otorgar licencias exclusivas solamente a empresas radicadas en el territorio de los Estados Unidos, cercando de esta manera, los conocimientos generados al interior del país.

algo preexistente; y por último el de *utilidad*, donde se debe expresar la función específica de dicho invento en el mundo de los artefactos.

Si bien la adhesión al ADPIC fue casi inmediata, se optó por la firma de Tratados bilaterales de Libre Comercio (TLC), que constituyen el llamado ADPIC Plus, dado que se componen de tratados celebrados con el objetivo de intensificar los principios de protección derivados del ADPIC (CRISTANCHO ESCOBAR, 2017).

4 IMPLICANCIAS DEL ADPIC PARA LA PERIFERIA Y EL ADPIC PLUS

Con la adhesión al ADPIC, los países en desarrollo se comprometen a estandarizar las leyes nacionales en materia de propiedad intelectual con el convenio internacional, contando, en principio, con asistencia, cooperación técnica y financiera de parte del centro, para llevarla a cabo. No obstante ello, la tarea de estandarizar las normas nacionales a las disposiciones del ADPIC, implicaría ciertas asimetrías entre países del centro y la periferia (LANDER, 2001: 81). Antes de la adhesión al ADPIC, todos los países contaban con autonomía nacional para establecer la protección de patentes sobre determinados sectores, decidiendo extender o excluir la protección según su grado de desarrollo y el posible impacto en el desarrollo social y económico. A partir del ADPIC, se les exige a los Miembros de la OMC obtener protección en todos los campos tecnológicos. Ello implica por lo tanto, una pérdida de autonomía de los países periféricos para elegir el régimen de protección de patentes que más beneficiaría su desarrollo (CUELLO, 2019a).

En línea con el propósito de avanzar en la normalización de las legislaciones nacionales, y, a cambio de la promesa, a menudo no realizada, de una mayor inversión extranjera directa y transferencia de tecnología, así como una balanza comercial mejorada con los países desarrollados, se optó por la celebración Tratados de Libre Comercio (TLC) entre países del centro y la periferia que se identifican con el ADPIC Plus, e incluyen capítulos sobre propiedad intelectual. Según Correa (2018), las disposiciones de propiedad intelectual en los TLC pueden contribuir a un aumento de la desigualdad entre países y dentro de ellos porque limitan la capacidad de los gobiernos para regular el comercio, lo cual puede tener efectos económicos y sociales adversos.

En la actualidad, la OMC y la OMPI llevan a cabo iniciativas conjuntas para brindar apoyo a los países en desarrollo con el propósito de avanzar en la

adaptación de sus legislaciones en materia de propiedad intelectual, en conformidad con el ADPIC. Asimismo, Estados Unidos ha asumido una función clave en el control y observancia de cada país, a partir del Informe 301 que analiza en su documento de publicación anual, el estado del sistema de propiedad intelectual de cada nación. Además establece listas con distintos grados de control, llamando la atención y exigiendo según el caso, las modificaciones pertinentes para mejorar los estándares de protección.

5 LOS REGÍMENES DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN ARGENTINA, MÉXICO Y CHILE

Los países de la periferia han seguido distintos caminos a la hora de estandarizar sus normas y legislaciones de propiedad intelectual frente a las disposiciones de los países del centro. En este sentido, se distinguen diferentes grados de normalización, conservándose en algunos casos importantes diferencias con las normativas internacionales. Incluso algunos países aún no se han alineado a determinadas disposiciones, aspecto que los países del centro llaman la atención, mediante el Informe 301. De esta manera los países periféricos han formulado, en distinto grado y tiempo, las legislaciones de propiedad intelectual y derechos conexos. Asimismo, las instituciones u órganos de regulación se han instituido también en distinto tiempo, y también con diferencias de alcance en la materia. Y además, algunos países se han adherido a acuerdos complementarios como el PCT y TLC frente a otros que no lo han dispuesto. Los países que hemos seleccionado para este estudio cumplen con estas características disimiles, y además, y tal como se ha mencionado al principio de este trabajo, mantienen distintas *perfomances* entre sí en cuanto a patentes. El siguiente apartado se dedica a describir las principales legislaciones, normas e instituciones de cada país seleccionado, a la luz de las disposiciones internacionales.

5.1 Leyes, acuerdos, normas e instituciones de propiedad intelectual en Argentina, Chile y México

En Argentina, si bien las definiciones de propiedad intelectual son de larga data, el acontecimiento clave en lo que respecta a los propósitos de este trabajo, viene asociado a la ley N° 24.425 del 7 de diciembre de 1994, que aprueba el Tratado ADPIC-GATT, y se reglamenta al año siguiente. La ley Nº

24.481 de 1995, que regula las patentes de innovación y modelos de utilidad, está en línea con las disposiciones de la ley N° 24.425 que aprueba el ADPIC, y establece en su artículo 27 que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Asimismo, mantiene los criterios de novedad, no evidencia y utilidad industrial definidos en el ADPIC. Cabe resaltar que según el artículo 7 excluye la materia viva de la patentabilidad[6], lo cual resulta un aspecto que viene señalando el Informe 301 que Argentina debe corregir. El principal órgano encargado de la propiedad intelectual es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), creado en 1993, que regula patentes, modelos de utilidad, marcas y marcas colectivas, modelos y diseños industriales, y además actualmente se ocupa de la trasferencia tecnológica.

En cuanto a la legislación chilena, en 1991 se sanciona la Ley Nº 19.039, que define existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial y en 2005 se sanciona la Ley N° 19.996, que se adecúa a las disposiciones del ADPIC. En 2007 con la Ley Nº 20.160 entra en vigencia una reforma a la Ley de Propiedad Industrial para adecuarla a compromisos TLC, siendo ésta la última modificación en la materia. Es decir, que Chile adapta sus legislaciones no sólo a las disposiciones del ADPIC sino además al TLC firmado con Estados Unidos. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) es el principal ente regulador de la propiedad industrial, cuyo origen, posterior al INPI de Argentina, data del año 2009, y regula, mediante la ley 19.039, los derechos sobre las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer. En cuanto a las patentes, la ley 19.039 establece en su artículo 37 que *"(…) podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles*

[6] Establece que no son patentables "La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres, tal como ocurre en la naturaleza"; "Las plantas y los animales, excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para su producción, sin perjuicio de la protección especial conferida por la Ley 20.247 y la que eventualmente resulte de conformidad con las convenciones internacionales de las que el país sea parte".

de aplicación industrial". Por lo tanto, también en el caso de Chile se mantienen los criterios de novedad, no evidencia y utilidad industrial, y si bien se excluyen los aspectos biológicos de la patentabilidad, se habilita la posibilidad de proteger productos y procedimientos obtenidos de ellos, ampliándose el espectro de patentabilidad sobre la materia viva[7] respecto de Argentina, por ejemplo.

Los orígenes de las legislaciones mexicanas de propiedad intelectual que rigen en la actualidad se remontan a 1987 cuando se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas, y en 1991 se publica la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. El artículo 7 define la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para brindar apoyo técnico a la Secretaría de Economía en la administración del sistema de propiedad industrial 10 de diciembre de 1993. El IMPI tiene como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía, a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Según esta ley, más antigua que las vigentes en los otros dos países estudiados, para obtener una patente, el artículo 12 define que deberá cumplirse los 3 requisitos de patentabilidad del ADPIC, y el artículo 17 no expresa la habilitación de patentar productos y procedimientos en todos los campos de la tecnología, tal como se define con el ADPIC, puesto que la ley es anterior al acuerdo. Asimismo, excluye todos los aspectos biológicos de la materia patentable, incluso las variedades vegetales.

5.2 Disposiciones complementarias: ADPIC Plus

Como ya se ha referido anteriormente, el ADPIC Plus compone un instrumento para reforzar los propósitos del ADPIC en cuanto a estandarización de normas. En lo que respecta a Argentina, es el único país de los que seleccionamos para este estudio que no ha firmado ningún TLC a la fecha. En Chile, se ha firmado un acuerdo ADPIC Plus con un TLC en 2003, que motivó la adecuación

[7] En su artículo 37 dice que quedará excluida de la protección por no tratarse de invención: *"Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. "Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente".*

de la Ley Nº 20.160 a los compromisos asumidos por dicho acuerdo con Estados Unidos. Este TLC contiene un capítulo referente a temas de Propiedad Intelectual titulado *Derechos de Propiedad Intelectual*. Conforme a lo establecido en el acuerdo, las partes se comprometían a ratificar o adherir a una serie de tratados y convenciones internacionales vinculadas a la Propiedad Industrial en sus distintos ámbitos. Así, se establecía la obligación de ratificar diversos acuerdos entre los cuales destacamos el *Tratado de Cooperación de Patentes (1984), la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (1991) y el Tratado sobre Derechos de Marcas (1994)*. Además de estas disposiciones, el TLC definía la extensión de un plazo de 4 años por la protección a las patentes de invención a las plantas, cuando cumplan los tres requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Asimismo, incluía una solución a las demoras en los trámites de patentes, incorporándose a partir de su firma la llamada protección suplementaria, que se aplica a la Ley 19.039. Otra cuestión que se incorpora con el TLC, tiene que ver con el llamado *patent linkage*ll*es,* que compone un tema de controversia, puesto que versa sobre los permisos sanitarios para un producto farmacéutico y la entrega de patente para comercializarlo.

México también ha firmado un TLC (el TLCAN) en 1994, con Estados Unidos y Canadá, siendo uno de los más emblemáticos en materia de propiedad intelectual. Se establece en su artículo 1701 que los estados contratantes deberán adherirse y adecuar sus normas a los siguientes tratados: el Convenio de Ginebra, el Convenio de Berna, c) el Convenio de París, el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Además, hay acuerdo que el capítulo 17 del TLCAN representó un gran muro al nuevo conocimiento tecnológico, que se extenderían a diversos campos como el de las TICs, el sector bio-farmacéutico y otros más, para la nación de menor desarrollo, que aún no poseía las capacidades necesarias de absorción tecnológica y de innovación (GUZMÁN et al, 2018).

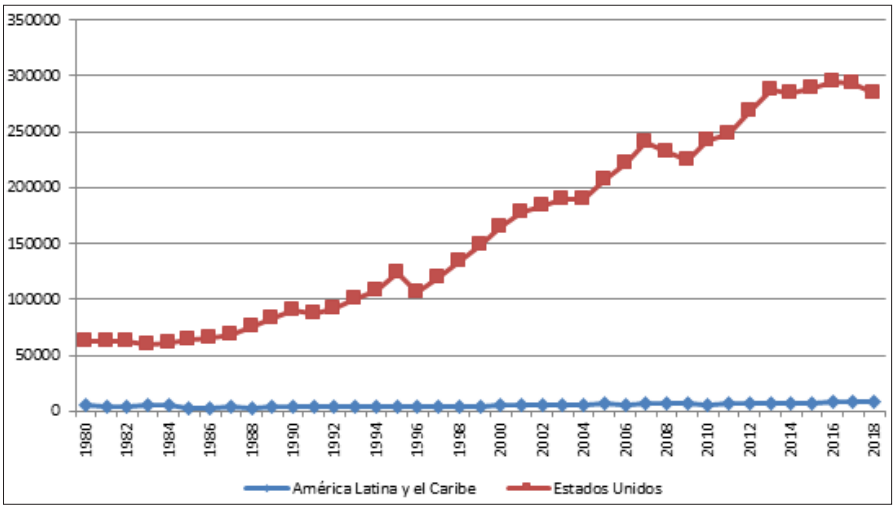
6 INDICADORES DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN CONTEXTO

Los acontecimientos sucedidos a partir de la década de 1980 se han expresado en los países avanzados, en una transición hacia la lógica privativa de las legislaciones de propiedad intelectual, aspectos que se mantienen en las décadas siguientes, en un marco político-ideológico y tecnológico en consonancia con esta tendencia. En América Latina, la década de 1980 fue un escenario de la "crisis

de la deuda", que se desencadenó en 1982 y trajo consigo toda una "década perdida", con efectos en las décadas siguientes donde la región vio encarecido su nivel de producto y, además atravesó por un fuerte cambio en las políticas económicas, con el abandono del rol del Estado, la orientación hacia la privatización de empresas públicas y la liberalización de los mercados de bienes y servicios y de capitales, que dieron forma a un núcleo de políticas que Williamson acuñó como el *Consenso de Washington* (CARRERA TROYANO, 2004). En adelante, las medidas políticas y económicas que asumieron los países de la periferia fueron determinantes no sólo en la evolución de sus principales indicadores económicos, sino además, han ejercido influencia en la producción de nuevos conocimientos, operando como marco para la generación de patentes (CUELLO, 2020b).

La pobre performance de América Latina desde 1980 hasta la actualidad puede observarse a partir del Gráfico 1, que muestra la evolución de solicitudes de patentes de residentes frente a Estados Unidos. Claro está que las diferencias, que son evidentes a nuestra mirada, reflejan grandes diferencias de magnitudes y tendencias, que favorecen ampliamente a Estados Unidos, y nos remiten a la clásica distinción entre centro-periferia, donde el país avanzado es pionero en gastos de I+D, recursos humanos, etc. y, sobre todo, mantiene una trayectoria sostenida de acumulación de conocimientos que la periferia no cuenta (CUELLO, 2019d).

GRÁFICO 1. SOLICITUDES DE PATENTES DE RESIDENTES PARA ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA, PERÍODO 1980-2018



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

Pero dentro de la periferia, y tal como se ha mencionado anteriormente, hay diferencias de desempeños entre los países de la región. Yendo a analizar los países seleccionados en este trabajo, vamos a iniciar con el caso de Chile, que examinamos a partir de los datos representados en el Gráfico 2. Allí vemos que muestra una preeminencia de los registros de las solicitudes de patentes de no residentes para todo el período. Asimismo, podemos hacer referencia a la presencia de fases de no residentes. La primera que podemos identificar, va desde 1980 hasta 1990, y coincide con la fase final de la dictadura de Pinochet, y con el llamado "milagro chileno" donde la competitividad internacional de las exportaciones chilenas se incrementó, en gran medida, por una depreciación real del tipo de cambio en aproximadamente un 90 %. En este contexto, Chile se fue integrando al mercado mundial como una economía liberalizada, y librada a las fuerzas de mercado, estrategia que queda trunca en los primeros años, producto de la crisis de deuda internacional, pero luego logra remontarse desde 1982 hasta 1990, con una recuperación económica y un nuevo avance hacia el libre mercado, aunque con menos intensidad que el periodo anterior. En esos años observamos que los valores de no residentes se mantienen en el entorno de las 600 solicitudes, mientras que las de residentes en el entorno de 100. Por lo tanto, este "milagro chileno", que se expresa con importantes tasas de comercio internacional y PBI, no se expresa en generación de conocimiento local vía patentes de residentes -aunque tampoco demasiado de conocimiento extranjero, de la mano de las patentes de no residentes-.

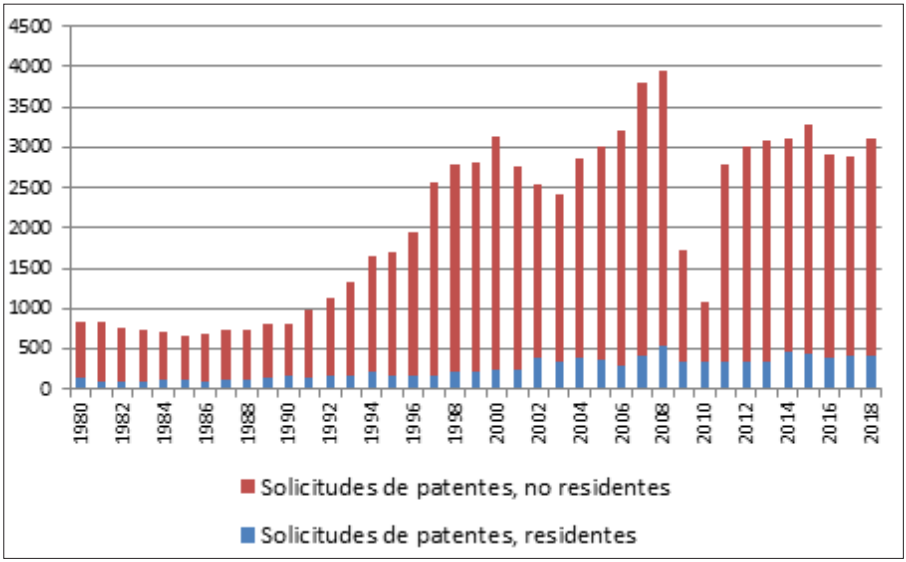
En 1990, el gráfico muestra una segunda etapa que perdura hasta 2003, en el marco del retorno de la democracia con Patricio Aylwin, quien mantiene la misma línea neoliberal del período anterior, y conserva registros económicos que ubican a Chile en posiciones favorables respecto de la región (CUELLO, 2020b). Sin embargo, durante la presidencia de Frei Ruiz-Tagle ocurre la crisis asiática que impacta negativamente en la economía chilena, ante la concentración del mercado en Estados Unidos, Japón y Europa (INSULZA, 1998). Con ello ocurre una caída del PBI entre 1997 y 1999, así como también las inversiones y el nivel de empleo, poniendo en crisis el modelo económico consolidado (CAPUTO, 2001). En el contexto aquí planteado, observamos que las solicitudes de no residentes crecen hasta el año 2000 -a pesar de la crisis asiática que afecta a la economía entre el 1997 y 1999-, y luego bajan hasta el 2003, año en que culmina esta segunda etapa.

Entre 2004 y 2009 podemos distinguir una tercera etapa, que abarca un breve período de estabilidad económica que se mantiene hasta la crisis interna-

cional. En esos años ocurre además el afianzamiento del TLC con Estados Unidos, la adecuación de la ley de propiedad intelectual en 2005, la creación del INAPI y adhesión al PCT en 2009. En esta etapa, para 2008 se registra el valor más alto con 3952 de solicitudes de patentes totales, de las cuales las de no residentes representan el 87 %.

La última etapa inicia en 2010, con la recuperación de la economía, en un marco de mayor institucionalidad de la propiedad intelectual y la innovación (CUELLO, 2020b), aunque marcado por cuestionamientos políticos.

GRÁFICO 2. SOLICITUDES DE PATENTES DE RESIDENTES Y NO RESIDENTES PARA CHILE, PERÍODO 1980-2018



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

En Argentina, como observación general del Gráfico 3[8], los registros de solicitudes de residentes no han variado demasiado a lo largo de todo el período, a diferencia de los datos de no residentes, que muestran tendencias más oscilantes. De estos últimos podríamos ensayar la distinción de tres períodos: el primero, que en base a los datos disponibles estimamos desde 1980 hasta 1992, el segundo entre 1993 y 2002, y el último desde 2003 hasta el final del período bajo estudio. La década de 1980 se caracteriza por una combinación de desequilibrios externos

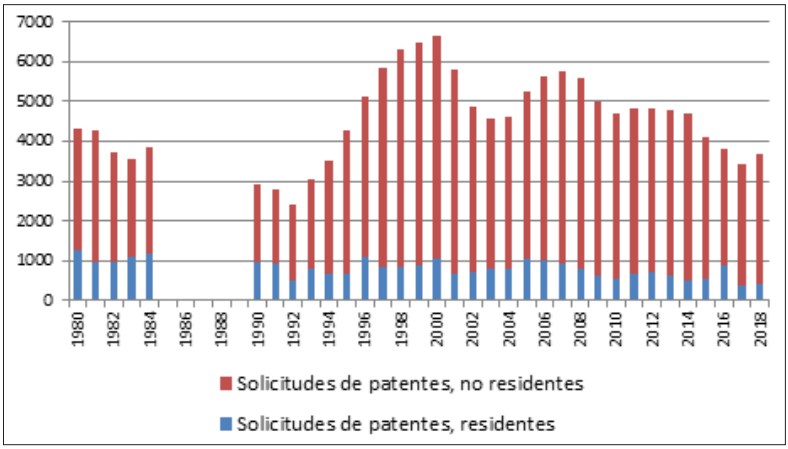
[8] No hay datos publicados para los años 1985 a 1989, por lo tanto, se harán análisis a partir de los datos disponibles del período.

e internos, teniendo por un lado la crisis de la deuda, y por el otro el retorno a la democracia tras la dictadura militar de la década de 1970, que había dejado al país con un fuerte endeudamiento, y con una inflación con niveles históricos, entre otros efectos, que fueron resultado de la aplicación de medidas de corte liberal. En este período, el presidente Alfonsín, por lo tanto, batalló la inflación (DAMILL et al., 1994) primero con el Plan Austral de 1985, combinado con negociaciones con el FMI, controles de precios y límites a la expansión de los salarios, y luego con el Plan Primavera de 1988, que finalizó con el episodio hiperinflacionario de 1989, y la salida anticipada de Raúl Alfonsín de la presidencia.

El segundo período coincide con el Plan de Convertibilidad y las reformas estructurales de la década de 1990, definidos con un tinte neoliberal. A mediados de la década, asimismo, tenemos la sanción de la ley de propiedad intelectual, en consonancia a las disposiciones del ADPIC. En el año 2000, se registra el valor más alto de solicitudes de no residentes con 5574, que cae en los años siguientes, para recién retomar la senda ascendente en 2003, con el nuevo período de crecimiento y estabilidad.

En la tercera etapa los valores se mantienen en rangos estables, aunque en 2017 se observa una caída, tanto para los registros de residentes y no residentes, en un contexto de políticas neoliberales, con la presidencia de Mauricio Macri.

GRÁFICO 3. SOLICITUDES DE PATENTES DE RESIDENTES Y NO RESIDENTES PARA ARGENTINA, PERÍODO 1980-2018



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

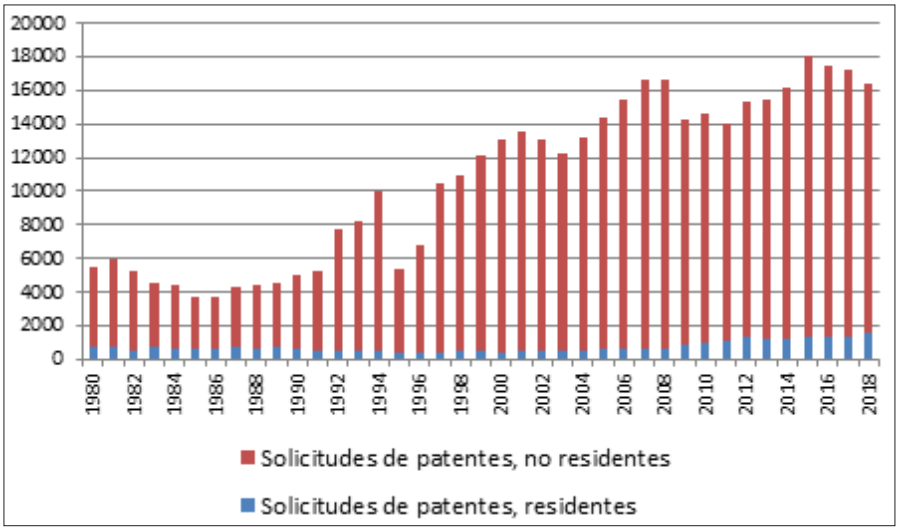
El último país bajo análisis, México, muestra tendencias similares a los demás países bajo estudio, con algunas salvedades. De esta manera, el Gráfico 4 nos muestra la presencia de una primera etapa desde 1980 hasta 1990, que coincide con la crisis de 1982 y la recesión económica, y con una estrategia orientada a la apertura al comercio. Como respuesta a la crisis, se puso en práctica un programa con rasgos liberales, con el apoyo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, a partir del cual se eliminaron restricciones al comercio y también aranceles. Por otro lado se aplicó un intensivo programa de desregulación industrial, privatización de empresas estatales y se implementó una reforma del sector financiero. Respecto a la liberalización del comercio, México firma en 1992 el TLCAN con Estados Unidos y Canadá, que entra en vigor en 1994. Este período, ocasionó a México además una falta de financiamiento adecuado a la inversión y la innovación que redundó en un retraso de aproximadamente 20 años respecto a economías como Estados Unidos de América y España (SOLLEIRO et al, 2006).

La segunda etapa, que comienza en 1991, coincide con varios acontecimientos, como la ya mencionada la ley de propiedad industrial en 1991, el IMPI en 1993, la entrada en vigor del TLCAN en 1994, y además con la crisis del tequila de 1994, que parece haber repercutido en los registros de solicitud de patentes, ya que al año siguiente caen significativamente, fundamentalmente de los no residentes. En estos años, México se convirtió en uno de los países más abiertos al libre comercio y se triplicó el comercio con los Estados Unidos. Una tercera etapa podemos ubicar entre 1995 y 2003, que tiene como marco la salida de la crisis gracias al aumento acelerado de las exportaciones, y la implementación de un paquete de emergencia impulsado por Estados Unidos. Además, en el plano de las legislaciones de propiedad intelectual, la ratificación PCT en 1995.

La tercera etapa que va desde 2000 hasta 2008 está signada por un crecimiento de la economía (CALDERÓN ORTIZ, 2007). Sin embargo, la crisis de 2008 marca un quiebre en el crecimiento, ante una caída del comercio con su principal socio Estados Unidos (JUÁREZ ET AL, 2015), recuperándose en los años siguientes, con 18.071 solicitudes, de las cuales el 92 % corresponde a no residentes.

En la cuarta etapa, desde 2008 en adelante, si bien los registros se ven ligeramente interrumpidos en 2009 y 2011, por una baja en las solicitudes de no residentes, se recupera al año siguiente con una tendencia alcista, en un marco de orientación al libre comercio y renegociación del TLCAN.

GRÁFICO 4. SOLICITUDES DE PATENTES DE RESIDENTES Y NO RESIDENTES PARA MÉXICO, PERÍODO 1980-2018



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial

7 REFLEXIONANDO SOBRE LA LÓGICA PRIVATIVA EN ARGENTINA, CHILE Y MÉXICO

A lo largo del presente trabajo se han desarrollado los rasgos de lo que se ha denominado "lógica privativa" de los conocimientos, un fenómeno ligado a los cambios acontecidos en torno a las legislaciones de propiedad intelectual desde la década de 1980, enmarcados por un contexto ideológico y tecnológico acorde, y fundamentalmente originado en los países centrales, que se difunde hacia la periferia con más fuerza a partir de la década de 1990. El proceso de difusión de dicha lógica privativa hacia estos países, sin embargo, no ha sido un proceso sencillo, dado que la región ha atravesado por un sinnúmero de dificultades, por lo tanto, la adopción y adaptación de las legislaciones nacionales a las disposiciones internacionales debe analizarse en dicho contexto.

Como aspectos en común, en los tres países seleccionados para el estudio, durante el período analizado, ha prevalecido en algún momento el pensamiento neoliberal –o liberal-. Asimismo, hay un predominio de las patentes de no residentes para los tres casos, por sobre el total de patentes solicitadas, lo cual va en línea con la clásica dependencia de los países en desarrollo de los

países avanzados, en lo que respecta a la generación de conocimientos. Sin embargo, podemos ensayar algunas diferencias. La primera tiene que ver con los vínculos de estos países con el centro. Tanto México como Chile han mostrado períodos más sostenidos de preeminencia de políticas y medidas neoliberales que Argentina, y además, tienen un TLC con Estados Unidos, manteniendo vínculos comerciales con dicho país, mientras Argentina no. Con ello, Argentina se distingue entonces como un país con mayor independencia de la economía norteamericana, en cuanto a aspectos comerciales, y compromisos en materia de propiedad intelectual "extra" al ADPIC. La segunda, está estrechamente ligada a este último aspecto, y tiene que ver con el grado de asimilación de las disposiciones del ADPIC y normativas complementarias. Así como Chile se ha identificado como el "mejor alumno" de Estados Unidos, en materia de políticas y medidas económicas, es también el que más ha avanzado en adaptar sus legislaciones en materia de propiedad intelectual no sólo al ADPIC, sino al ADPIC Plus. México también ha asumido compromisos TLC, pero su legislación se mantiene sin grandes cambios frente a los acuerdos ADPIC y ADPIC Plus, dado que es anterior a dichos acuerdos. Argentina por su parte, si bien se ha alineado a las disposiciones del ADPIC, no ha asumido compromisos TLC, a diferencia de los otros dos países.

Por lo tanto, la lógica privativa, tal como la hemos descrito en este trabajo, ha embarcado con más énfasis en Chile y en México que en Argentina, según podemos analizar a partir de la información presentada. Podemos reflexionar al respecto, que si bien los tres países han atravesado por la década perdida, y adoptado en determinados momentos medidas neoliberales, a lo largo de todo el período estudiado, Argentina, se ha mostrado intermitente al respecto, puesto que durante una parte considerable del período analizado, predominó ideas contrarias, ligadas al rol del Estado, la apuesta por el desarrollo de la industria local, y la independencia de las economías hegemónicas, como los Estados Unidos. En este sentido, a la hora de examinar la adopción de los estándares internacionales de propiedad intelectual, Argentina ha asimilado dichas disposiciones en línea con los compromisos asumidos, pero en menor grado que los demás países estudiados. De hecho, el Informe 301 mantiene el alerta sobre ciertos aspectos que desde el centro se considera deben reforzarse, tal como la cuestión de los productos farmacéuticos, tema que he abordado con más profundidad en otros trabajos recientes. Sin embargo, el Informe 30, también mantiene en observancia a Chile y México, considerando que si bien han avanzado en ciertos aspectos, aún resta establecer estándares más rigurosos en ciertas áreas.

REFERENCIAS

ABARZA, J.; KATZ, C. (2002). Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC. *CEPAL. Serie Desarrollo Productivo*. 118.

BOUZAS, R. (1982). La política económica del gobierno de Reagan. Bases para un desorden futuro. *Comercio Exterior*; 2 (2). 152-163.

CALDERÓN ORTIZ, G. (2007). Políticas públicas y pobreza el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). En *Políticas públicas de nueva generación*. (221-249). Recuperado de: http://csh.izt.uam.mx/cursos/gerardo/uam/polpub/11_fox_gilberto.pdf

CAPUTO L. O. (2001). La crisis actual de la economía chilena en los marcos de la globalización de la economía mundial. En Sader E. [Compilador]. *El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas*. (99-136). CLACSO.

CARPIO AZNAR, M. (2013). Las raíces del neoliberalismo en los Estados Unidos. Recuperado de: https://core.ac.uk/download/pdf/19525645.pdf

CARRERA TROYANO, M. (2004). La deuda externa en América Latina, veinte años después: una nueva media "década perdida". *Investigación Económica*; 63 (247). 103-141

CIMOLI, M. (2005). Redes, estructuras de mercado y shocks económicos. Cambios estructurales de los sistemas de innovación en América Latina. En Casalet M., Cimoli M., y Yoguel, G. (eds.), *Redes, Jerarquías y Dinámicas Productivas*. (119-152). Buenos Aires: FLACSO/OIT/Miño y Dávila, CONCYTEG.

CORREA, C. M. (2018). Intellectual Property: A Regulatory Constraint to Redress Inequalities. En Ocampo, J. *International Policy Rules and Inequality* (179–211). Colombia: Columbia University Press.

CRISTANCHO ESCOBAR, F. (2017). La propiedad intelectual en los acuerdos ADPIC plus suscritos por Colombia: una visión desde la teoría económica de los derechos de propiedad. *Revista CES Derecho*; 8(1). 124-138.

CUELLO, M. (2019a). ¿Hacia la tragedia de los anticommons? Desafíos de la Propiedad Intelectual en Argentina: Entre la privatización y el dominio público de los conocimientos. II *Conferencia sobre Planificación del Desarrollo "Julio H.G. Olivera".* 11 y 12 de julio. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

_____ (2019b). Capitalismo cognitivo y división internacional del trabajo. Avances del movimiento Open Access y repercusiones en Argentina. *Revista Divulgatio. Perfiles académicos de posgrado*; 9 (3). 53-74. Recuperado de: https://ojs.unq.edu.ar/index.php/divulgatio/article/view/91

_____ (2019c). Competitiveness, intellectual property and opportunities for Argentina in the deployment phase of the Information and Communication Technologies era. *International Journal of Intellectual Property Management*. En prensa.

CUELLO, M. (2019d). Progreso técnico en la periferia, acumulación de capacidades y pathdependency: una mirada sobre la evolución reciente en Argentina. En Dabat G. y Paz S. (Eds.). *Factores de la competitividad argentina*. (59-82). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/188JRTBXctLwiu-zdZ_HqSSQbnA0_8KaFZ/view

_____ (2020a). Los estadios de la evolución de las legislaciones de propiedad intelectual en el centro. En Cuello M. *Propiedad intelectual en la periferia: entre la tragedia de los commons y los anticommons.* Universidad Nacional de Quilmes. En prensa.

_____ (2020b). Análisis de contexto e indicadores de propiedad intelectual de la periferia durante las últimas décadas. En Cuello M. *Propiedad intelectual en la periferia: entre la tragedia de los commons y los anticommons.* Universidad Nacional de Quilmes. En prensa.

DAMILL M.; FANELLI J. M.; FRENKEL R. (1994). Shock externo y desequilibrio fiscal. La macroeconomía de América Latina en los ochenta. Argentina. *Documento CEDES*. (105).

DAVID, P. A.; FORAY, D. (2002). Una introducción a la economía y a la sociedad del saber. Recuperado de: https://www.oei.es/historico/salactsi/david.pdf

DÍAZ, A. (2008). América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio. *Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL*). Santiago de Chile

FLAX, J. (2016). Patentes de medicamentos y derechos humanos. *Revista Red bioética*; 13 (7). 50-65.

GUZMÁN, A. Gómez Víquez, H.; LÓPEZ HERRERA, F. (2018). Patentes y crecimiento económico, el caso de México durante el TLCAN. *Economía: teoría y práctica*; (4). 177-213

INSULZA, J. M. (1998). Los efectos de la crisis asiática y su impacto en la economía chilena. *Serie de publicaciones Análisis Político Coyuntural*. 98 (3).

JUÁREZ, G. Sánchez Daza A.; ZURITA GONZÁLEZ J. (2015). La crisis financiera internacional de 2008 y algunos de sus efectos económicos sobre México. *Contaduría y Administración*; 60 (2). 128-146.

KATZ, C. (2000). Mercantilización y socialización de la información y el conocimiento. *Política y Sociedad*; 33. 207-216.

LANDER, E. (2001). Los derechos de propiedad intelectual en la geopolítica del saber de la sociedad global del conocimiento. *Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales*; 2. 79-88.

NORDHAUS, W. D. (1996). *Invention, Growth and Welfare*. Cambridge: MIT Press

PÉREZ, C. (2000). Cambio de paradigma y rol de la tecnología en el desarrollo. Charla en el Foro de apertura del ciclo La ciencia y la tecnología en la construcción del futuro del país, organizado por el MCT, Caracas, Junio.

PÉREZ, C. (2005). Las cuatro fases de cada oleada de desarrollo. En *Revoluciones tecnológicas y capital financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza*. (78-93). México: Siglo XXI Editores.

PREBISCH, R. (1948). *El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas*. Santiago: CEPAL.

_____ (1963). *Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano*. Santiago: CEPAL.

ROBINSON, J. (1956). *TheAccumulation of Capital*. PalgraveMacmillan.

ROFFE, P. (1987). Evolución e importancia del sistema de la propiedad intelectual. *Revista Comercio Exterior*; 37(2). 1039-´1045.

SCHERER, F. M. (1972). Nordhaus's theory of optimal patent life: a geometric reinterpretation. *American Economic Review*; 62 (3). 422-427.

SCHMITZ VACCARO, C. (2005). *Propiedad Intelectual a la luz de los Tratados de Libre Comercio*. Santiago: Editorial Lexis Nexis.

_____ (2009). Propiedad Intelectual, dominio público y equilibrio de intereses. *Revista Chilena de Derecho*; 36 (2). 343–367.

SERCOVICH, F. C. (2008). Tratados de libre comercio, derechos de propiedad intelectual y brecha de desarrollo: dimensiones de política desde una perspectiva latinoamericana. *Revista de la CEPAL* México, Serie Estudios y Perspectiva. (100)

SOLLEIRO, J.; CASTAÑÓN, R.; LUNA K.; HERRERA, A.; MONTIEL M. (2006). La política de innovación en México, España, Chile y Corea: Un análisis comparativo. *I Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación CTS+I*. Recuperado de: www.oei.es/historico/memoriasctsi/mesa11

SPINELLA, L. (2012). Intereses en pugna, el rol de Estados Unidos en el Acuerdo sobre los ADPIC y el acceso a medicamentos. Las patentes biotecnológicas en perspectiva. *Perspectivas Bioéticas*; 31 (16). 106-125

VERCELLONE, C.; CARDOSO, P. (2016). Nueva división internacional del trabajo, capitalismo cognitivo y desarrollo en América Latina. *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*; 133, 37-59.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL ACCESO A TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAMENTE RACIONALES (TER): DESAFÍOS BAJO EL ACUERDO DE PARÍS

Liz Beatriz Sass[1]

INTRODUCCIÓN

Las recientes huelgas climáticas iniciadas por la activista sueca Greta Thunberg revelan que existe una gran movilización mundial en torno del tema del calentamiento global. Si en agosto de 2018 Greta comenzó sola el movimiento, en 15 de marzo de 2019 1.4 millones de personas salieron a las calles en más de dos mil ciudades en 128 países. En 2020 la pandemia de coronavirus también llama la atención sobre la necesidad de repensar la relación con la naturaleza y la economía, haciendo que los objetivos presentados por el Acuerdo de París sean aún más urgentes.

El calentamiento global constituye un problema de la contemporaneidad e independientemente de la perspectiva que se adopte en términos de la sostenibilidad (débil o fuerte), el tema encuentra en el desarrollo tecnológico la clave para combatir sus efectos catastróficos. En este sentido, la innovación tecnológica termina sirviendo como un salvavidas dentro del escenario de crisis ecológica.

Para lograr el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales, es esencial aumentar el consumo de tecnologías ecológicamente racionales (TER), aquí también a veces

[1] Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Master en Derecho Público por la Universidade do Vale do Rio do Sinos (UNISINOS), Brasil. Doctora en Derecho por la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil. Actualmente es Secretaria de Mejoramiento Institucional junto a la Oficina del Rector en la UFSC, donde también es profesora del Programa de Postgrado en Derecho en el tema de la propiedad intelectual y desarrollo y es coordinadora del Núcleo de Investigación de Propiedad Intelectual (NUPPI).

llamadas "verdes". Así, la innovación desempeña una función clave para afrontar el cambio climático. El artículo 10 del Acuerdo (CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, 2015) establece que: "para dar una respuesta mundial eficaz y a largo plazo al cambio climático y promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible es indispensable posibilitar, fomentar y acelerar la innovación".

A su vez, el sistema de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) promueve la innovación, así como la transferencia y difusión de la tecnología, incluidas las TER. De hecho, los DPI pueden proporcionar incentivos para desarrollar nuevas soluciones ambientales y también pueden contribuir a la difusión de innovación. Sin embargo, por otro lado, también pueden actuar como barreras para acceder a tales tecnologías.

Así, partiendo de estas premisas, a través de la investigación bibliográfica, esta investigación tiene por objetivo preguntar si los DPI pueden constituir un obstáculo para el acceso a las TER y, por lo tanto, verificar si ponen en peligro el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo. La investigación se divide en tres partes. La primera analiza los supuestos de la economía verde y su interfaz con el Acuerdo de París. La segunda presenta las tecnologías ecológicamente racionales ("o verdes"). Y la tercera debate la importancia de los DPI para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo, principalmente en el sentido de proporcionar acceso a tecnologías ecológicamente racionales.

1 LA ECONOMÍA VERDE Y EL CONTEXTO DEL ACUERDO DE PARÍS

La amplia variedad de beneficios que la naturaleza brinda al hombre generalmente se consideran bienes públicos no negociables y, por lo tanto, no se calculan en el campo económico. Aunque los recursos naturales y los ecosistemas que los proporcionan son la base de las actividades económicas y la calidad de vida de los seres humanos, la organización económica, en general, no enfatiza la dependencia de esta relación. Lutzenberger (2012) explica que, en el pensamiento económico tradicional, el flujo circular y cerrado de dinero desencadena un flujo abierto, unidireccional de materiales, entre dos infinitos. Por un lado, se supone que existe un stock infinito de recursos y, por otro lado, se supone que existe un "agujero sin fondo" donde es posible arrojar residuos indefinidamente.

A pesar del reconocimiento de que ciertos recursos, como el petróleo, son finitos, la economía tradicional asume que dichos recursos siempre pueden ser reemplazados debido al avance de la ciencia y la tecnología. Con respecto a la eliminación de residuos, también se cree que la tecnología debería poder encontrar una solución para su eliminación. De acuerdo con Georgescu-Roegen (2008), esto es un reflejo del apego incondicional de la economía al dogma mecanicista, ya que asimila el proceso económico a un modelo mecánico rígido, que, a su vez, se rige por un principio de conservación y una ley de maximización.

Este enfoque de los problemas ambientales implica en que, desde el final de la primera revolución industrial, la sociedad occidental no tiene dudas sobre sus objetivos económicos. Su propósito es crear riqueza y, por lo tanto, el progreso debe medirse por el tamaño del ingreso nacional, junto con la base de capital o riqueza con la que generar dicho ingreso. Las economías tienen éxito cuando la riqueza y los ingresos crecen, generando un mayor consumo y, por lo tanto, mejores niveles de vida. Por lo tanto, existe la idea de que cuanto mayor sea el crecimiento económico, mejor nivel de vida tendrá la mayoría de las personas (JACOBS, 1995). Sin embargo, esta visión del éxito económico ignora los problemas relacionados con el medio ambiente.

Desde finales de la década de 1960, un importante grupo de economistas comenzó a dedicarse a los problemas ambientales, buscando cambiar su tamaño en el tratamiento económico tradicional. El aparato teórico que basa principalmente las técnicas de valoración del ambiente se fundamenta en la teoría económica ambiental neoclásica y apoya la llamada economía ambiental, así como la economía verde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que también hay un nuevo enfoque en torno al tema defendido por lo que convencionalmente se llama economía ecológica, que es mucho más crítica acerca de los valores económicos tradicionales. No hay unanimidad con respecto a las clasificaciones presentadas aquí, y no es difícil encontrar autores que usen el término economía ambiental o verde para designar la totalidad de estas perspectivas. Sin embargo, uno no puede dejar de considerar que existen profundas diferencias conceptuales y metodológicas entre ambos. Por el contexto del Acuerdo de París, este trabajo se dedica únicamente a explicar las premisas principales de la economía verde.

De hecho, en los últimos años, la expresión “economía verde” ha ganado fuerza en el contexto internacional de discusión de temas ambientales. Se

hace referencia a la expresión en el trabajo de Michael Jacobs (1996) titulado *The Green Economy*. Para Jacobs (1996), tanto el enfoque neoclásico como la economía ecológica no representan adecuadamente el problema ambiental. Mientras que en la economía ambiental neoclásica no existe un método adecuado para la comprensión entre la economía y el medio ambiente, la economía ecológica tiende a ignorar el hecho de que todos los procesos económicos, por mucho que dependan de aspectos biofísicos, están organizados social y políticamente.

Aunque el trabajo de Jacobs (1996) ha logrado cierta inserción en las discusiones sobre la relación entre la economía y el medio ambiente, la notoriedad del término se produce principalmente a partir de 2010, cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) comienza a adoptarlo para designar una economía capaz de mejorar el bienestar humano y generar la reducción de la desigualdad social, de los riesgos ambientales y de la escasez ecológica (PNUMA, 2011). La propuesta del PNUMA (2011) enumera tres características de la economía verde, que, en resumen, estipulan que, para tener éxito en sus funciones, la economía debe ser: 1) baja en carbono, 2) eficiente en recursos, y 3) socialmente inclusiva. Por lo tanto, el aumento de los ingresos y la creación de empleos deben ocurrir a partir de inversiones públicas y privadas destinadas a reducir las emisiones de carbono y la contaminación, promover la eficiencia, tanto en energía como en el uso de recursos y evitar la pérdida de diversidad.

En opinión del PNUMA (2011), la economía verde no es una forma de obstáculo para la creación de riqueza, ni de oportunidades de empleo, por el contrario, hay nuevos nichos por explorar que pueden generar nueva riqueza y nuevos empleos. En este sentido, la Conferencia Río+20, que ocurrió en Brasil, en 2012, tuvo por objetivo renovar el compromiso político con el desarrollo sostenible a través de la promoción de la economía verde, que aboga por el fin de la contradicción entre el medio ambiente y el crecimiento, haciendo desaparecer las causas económicas de los problemas ambientales. En esta perspectiva, se argumenta que la tecnología podría hacer posible la contención de los efectos de la degradación y al mismo tiempo satisfacer las crecientes necesidades de desarrollo de todos los países.

Así, al apostar por el modelo de crecimiento económico infinito, sin considerar límites importantes, como la entropía, el modelo de economía verde propuesto por PNUMA (2011) se basa en la teoría económica neoclásica, ya que apunta al crecimiento económico a través de la inversión de capital que permite

el stock de tecnología y conocimiento verde. Al centrarse en los criterios de eficiencia y apostar por el modelo actual de crecimiento económico, se ha considerado un aspecto económico de sostenibilidad débil, ya que solo internaliza la lógica ambiental en el contexto de la lógica económica, sin tener en cuenta los límites biofísicos del medio ambiente y los criterios de sostenibilidad y justicia ambiental.

En este mismo contexto surge en el Acuerdo de París (CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, 2015) que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global. La gran apuesta del Acuerdo es la economía baja en carbono, que, a su vez, está vinculada a garantizar que la economía continúe creciendo, siempre que se implementen mecanismos que actúen para compensar la emisión de gases de efecto invernadero derivada de las actividades relacionadas con la reproducción de este modelo económico. Aunque esto pueda conducir, por consiguiente, a una percepción errónea con respecto a la efectiva solución de problemas ambientales, cabe señalar, una vez más, que el modelo propuesto apuesta a la ecoeficiencia y la innovación tecnológica para superar los desafíos del cambio climático.

2 LAS TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAMENTE RACIONALES (O VERDES) Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DPI)

La necesidad de buscar la ecoeficiencia no es nueva en el contexto de los documentos internacionales que tratan sobre la protección del medio ambiente. Por lo tanto, las Tecnologías Ambientalmente Racionales (TER), aquí también llamadas "verdes", pueden considerarse como una dimensión de la economía verde que consiste en fomentar la ecoeficiencia. Estas tecnologías fueron introducidas por el Programa 21 (CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992) para designar aquellas tecnologías que protegen el medio ambiente, son menos contaminantes, usan todos los recursos de manera sostenible, reciclan sus desechos y productos y tratan los desechos de una manera más aceptable que las tecnologías que vinieron a reemplazar. Aún, el Programa 21 aclara que estas no son solo tecnologías aisladas, sino que también abarcan sistemas integrales que incluyen conocimientos,

acciones, bienes, servicios y equipos, así como procedimientos organizativos y administrativos.

Como se puede ver, la conceptualización de las TER es bastante amplia, ya que sería casi imposible darles un significado unívoco. Esto se debe al hecho de que el desempeño ambiental de una tecnología determinada depende de una serie de factores, incluidos sus impactos específicos sobre las poblaciones y los ecosistemas humanos, la disponibilidad de infraestructura y recursos humanos para su gestión, monitoreo y mantenimiento.

También es necesario considerar que tales tecnologías están influenciadas por factores temporales y geográficos. En cuanto al aspecto temporal, una tecnología que puede considerarse ecoeficiente hoy en día puede, en el futuro, volverse obsoleta y resultar ineficiente frente a la innovación tecnológica. En relación al aspecto geográfico, una tecnología dada puede resultar adecuada para un ecosistema, pero no para otros. Aún, de acuerdo con el Programa 21 (CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO,1992) "las TER deberían ser compatibles con las prioridades socioeconómicas, culturales y ambientales que se determinasen en el plano nacional".

En el marco del Acuerdo de París (CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, 2015), a su vez, surge el concepto de Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés), que son compromisos que los países miembros de la Conferencia de las Partes han aportado voluntariamente tras la firma del Acuerdo con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Esto incluye objetivos y necesidades en materia de adaptación, así como necesidades financieras, tecnológicas y de capacitación. La incorporación de TER dentro de las medidas de mitigación coadyuvará a los países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y con ello favorecer el cumplimiento del Acuerdo de París.

A pesar del fracaso de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 24) que tuvo lugar em Katowice, Polonia, en 2018, uno de los resultados más importantes fue el acuerdo sobre el Libro de Reglas que describe cómo los países deben planificar, implementar y analizar sus acciones climáticas para cumplir las promesas del Acuerdo de París. En este sentido el documento intitulado "Marco Analítico y Guía para la Planeación ante el Cambio Climático y Tecnologías Ecológicamente Racionales" (2019), del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) tiene por objetivo orientar a los gobiernos de los países del Caribe y América Latina (LAC)

acerca de la inclusión y despliegue de dichas tecnologías en concordancia con el cumplimiento de sus NDCs.

A su vez, las TER generalmente están protegidas por DPI. Así, por ejemplo, una turbina eólica utilizada para generar energía puede contener elementos múltiples protegidos por DPI. En general, hay un software que actúa sobre el funcionamiento del equipo, que está protegido por derechos de autor. La máquina en sí es producida por una empresa que normalmente tiene el registro de su marca. El diseño del equipo puede estar protegido por un diseño industrial y, finalmente, la tecnología (la invención) en sí está protegida por las patentes.

El uso de la propiedad para la protección de nuevas tecnologías es una medida que a menudo se señala como necesaria para el estímulo constante del avance tecnológico. En este sentido, se afirma que las TER deben estar protegidas por ello porque su desarrollo suele ser costoso y sus resultados son impredecibles, por lo que tales derechos garantizarían la atracción de inversiones para la investigación, fabricación y comercialización de estas tecnologías. Por lo tanto, en teoría, la propiedad intelectual actuaría como un motor para la innovación de ecoeficiencia. Por cierto, estos argumentos están claramente influenciados por las lecturas de la teoría utilitarista de la propiedad intelectual.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta opinión. Países en desarrollo han argumentado que los DPI crean barreras para el acceso a las TER y el debate se ha centrado sobre la aplicación de las flexibilidades previstas en el Acuerdo ADPIC. De hecho, el impacto de muchos DPI sobre la misma tecnología puede servir como un impedimento para el acceso. En este sentido, los efectos de la acumulación de poderes de exclusión en el mismo y único recurso, en este caso, una tecnología evita el disfrute de los beneficios individuales que resultarían del acceso y la explotación normal de la tecnología.

Correa (2007) explica que la propiedad intelectual puede ser un componente significativo de la política de innovación y, de esta manera, conducir a la ecoeficiencia, pero su impacto varía según los sectores involucrados y el nivel de desarrollo del país en que se aplica esta política. El mismo autor expone que la concesión de derechos exclusivos aumenta la apropiabilidad sobre la tecnología, evitando su uso no autorizado. Sin embargo, si se reconocen demasiados derechos, su difusión puede ser limitada, poniendo en peligro la innovación futura y privando los usuarios potenciales del acceso. Por lo que se debe realizar un examen cuidadoso del papel efectivo de los DPI y su impacto en el acceso a las TER, particularmente en los países en desarrollo. El acceso a las TER debería,

en la medida de lo posible, fomentarse, facilitarse y financiarse, al mismo tiempo en que se reconocen incentivos justos para los innovadores.

De este modo, equilibrar los intereses entre los países desarrollados y en desarrollo sobre este tema requiere conciliar los intereses opuestos que no siempre son ajustables. Mientras los países desarrollados encuentran en las TER la posibilidad de promover inversiones en I+D y fomentar la innovación, por otro lado, los países en desarrollo enfrentan dificultades para adaptar estos resultados tecnológicos y acceder a ellos.

3 EL ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAMENTE RACIONALES (TER) Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DPI) BAJO EL ACUERDO DE PARÍS

Como ya se expuso, muchas veces el sistema internacional de propiedad intelectual sirve más como una barrera a la innovación que como incentivo, así como ayuda la consolidación de la asimetría entre los países desarrollados y en desarrollo. No obstante, si se examinan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2015), más de la mitad exige soluciones tecnológicas para cumplirse. En el mismo sentido, las metas del Acuerdo de París solo se pueden lograr si hay un gran esfuerzo para adoptar las TER.

Esto supone que, para dar una respuesta eficaz y a largo plazo al cambio climático y promover el desarrollo sostenible, es indispensable posibilitar y acelerar la innovación y esto requiere abordar el tema de los DPI. El Acuerdo de Paris indica que el marco tecnológico debería facilitar "la creación de entornos más propicios para el desarrollo y la transferencia de tecnologías idóneas desde los puntos de vista social y ambiental y la adopción de medidas para superar los obstáculos al desarrollo y a la transferencia de esas tecnologías" (CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, 2015).

Sin embargo, no hubo consenso sobre la inclusión de los DPI en el documento final del Acuerdo de París. Según se pude leer en los documentos anteriores al Acuerdo, la Unión Europea buscó bloquear la inclusión de texto explícito sobre propiedad intelectual y comercio en las negociaciones internacionales sobre el clima (CORPORATE EUROPE OBSERVATORY, 2015). Las asociaciones de la industria de los Estados Unidos, a su vez, presionaron a la delegación de su país para imponer una fuerte protección de la propiedad intelectual. En contraste

con la posición de estos países, India presionó para la adopción de flexibilidades de propiedad intelectual en el Acuerdo (GUPTA, 2015). Pero, en la última etapa de las negociaciones, el texto del Acuerdo de París no incluyó este tema, una vez que hubo una falta de consenso entre las partes negociadoras.

La Unión Europea apoyo su decisión sobre la evidencia empírica de que los DPI no obstaculizan el uso y la difusión de tecnologías relacionadas con el clima en los países en desarrollo y no pueden verse como un obstáculo para la transferencia de tecnología. Esta evidencia se demuestra por la ausencia de un gran número de registros de patentes de estas tecnologías en los países en desarrollo.

> Dos estudios realizados conjuntamente por la Oficina Europea de Patentes y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente muestra que menos de 1% de todas las solicitudes de patentes relacionadas con CCMT en los últimos 30 años (1980 a 2009) han sido archivados en África y menos del 3% de las solicitudes mundiales de patentes CCMT están archivadas en América Latina. Estos estudios muestran que los DPI no obstaculizan el uso y la difusión de tecnologías relacionadas con el clima en los países en desarrollo y no pueden ser vistos como un obstáculo para la transferencia de tecnología. Por el contrario, la mayoría de los más de 720,000 inventos para tecnologías de mitigación del cambio climático realizados en los últimos 30 años son parte del dominio público de estos países (en desarrollo y menos desarrollados) y pueden ser explotados sin ninguna autorización relacionada con PI[2]. (CORPORATE EUROPE OBSERVATORY, 2015)

Todavía, un estudio publicado por Nurton (2020) en la WIPO Magazine en marzo de 2020 muestra la evolución del número de solicitudes internacionales publicadas en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) cuanto a este tema. El autor señala que esta encuesta puede proporcionar una visión general de los números que implican el desarrollo

[2] Traducción libre de: "Two studies conducted jointly by the European Patent Office and the United Nations Environment Programme show that less than 1% of all patent applications relating to CCMT from the last 30 years (1980 to 2009) have been filed in Africa and less than 3% of worldwide CCMT patent applications are filed in Latin America. These studies show that IPR does not hamper the use and dissemination of climate-related technologies in developing countries and cannot be seen as an obstacle to technology transfer. On the contrary, most of the more than 720.000 inventions for climate change mitigation technologies made in the last 30 years are part of these (developing and least-developed) countries' public domain and can be exploited without any IP related authorisation".

de tecnologías destinadas a mitigar el calentamiento global, aunque presenta algunas limitaciones. La primera limitación, según Nurton (2020), es que las cifras del PCT no reflejan la actividad inventiva en todo el mundo, ya que muchos inventores optan por no utilizarse del sistema. La segunda limitación se debe al hecho de que los datos relativos a la publicación solo ofrecen una visión general de la tendencia existente en el momento de la publicación, que suele ocurrir 18 meses después de la presentación de la solicitud. Teniendo en cuenta estas limitaciones, el autor afirma que el número total de solicitudes internacionales presentadas y publicadas en el marco del PCT sobre tecnologías relacionadas con la energía renovable aumentó todos los años desde 2002 a 2012, año en que alcanzó un máximo de 4.541. A partir de ahí, el número de solicitudes disminuyó año tras año entre 2013 y 2018, aunque volvió a registrarse un ligero aumento en 2019 (NURTON, 2020. 54).

Si se compara este número con sectores como la tecnología informática, las comunicaciones digitales o los productos farmacéuticos, este número parece muy pequeño. No obstante, la tasa de crecimiento de las solicitudes de tecnologías renovables resulta espectacular: entre 2002 y 2012, el número de solicitudes publicadas aumentó 547%. Para Nurton (2020), este aumento corresponde a un período durante el cual el sector atrajo más inversiones y se promovió la innovación. Por consiguiente, es probable que en la actualidad y durante la próxima década las tecnologías renovables patentadas durante el período de 2002-2012 estarán en el mercado. "Estas estadísticas demuestran tanto el alto grado de innovación que ha experimentado el sector desde 2002, como que solo ahora estamos empezando a ver los frutos de tal esfuerzo invento" (NURTON, 2020: 54).

Aun discutiendo los datos recopilados por Nurton (2020), vale la pena mencionar que en el período comprendido entre 2010 y 2019 Japón se sitúa en cabeza en cuanto al total de solicitudes en el sector de las tecnologías renovables en general, así como en tecnología solar y en células de combustible. Ya los Estados Unidos lideran la tecnología geotérmica y Dinamarca ocupa el primer puesto en energía eólica. No obstante, en la segunda mitad del período, es posible ver el ascenso de China, que llegó a ocupar el tercer puesto cuanto a las solicitudes internacionales sobre tecnologías renovables publicadas.

Los datos presentados por Nurton (2020) son relevantes porque, además de una visión general de la innovación en términos de TER, refuta los argumentos presentados cuando la redacción del Acuerdo de París. Como es posible notar,

mucha tecnología ha sido patentada a través del PCT desde entonces y, en gran parte, por los países más ricos. Por lo tanto, el tema de los DPI continúa siendo de gran relevancia para el logro efectivo de los objetivos del Acuerdo de París.

En este sentido, Abbe Brown, en el *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, lamenta que no se hayan considerado adecuadamente estos asuntos cuando la discusión del Acuerdo de París. Para la autora (BROWN, 2018), el poder conferido por la ley de propiedad intelectual significa que sería erróneo que su régimen fuera ignorado, por cualquier razón, en las discusiones de formulación de políticas centradas en el cambio climático. En su opinión, para lograr justicia climática, es necesario un acceso justo y equitativo a las tecnologías limpias.

Por otro lado, un argumento también recurrente para la no inclusión del tema DPI en el Acuerdo de París implica el reconocimiento de que el asunto constituye una atribución de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, por lo tanto, debe tratarse exclusivamente en este foro. De hecho, la OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, lo que incluye el Acuerdo sobre los ADPIC. Algunas delegaciones de países en desarrollo que negocian cuestiones relacionadas con el cambio climático han sostenido que las "flexibilidades" previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC son importantes para acceder a las TER. Estas flexibilidades están contenidas en diversas disposiciones que permiten a los gobiernos relajar, en determinadas condiciones, algunas obligaciones básicas en materia de protección de la propiedad intelectual.

En este sentido, en la *Contribución de la Secretaría de la OMC al proceso de las Naciones Unidas sobre la Declaración de Río+20* (WTO, 2012) se establece que una pregunta que surge en el contexto de la innovación que se dirige hacia la 'ecologización' de una economía es si el mundo debería depender de los sistemas tradicionales de DPI o crear nuevos modelos para incentivar la innovación. En este contexto, se han explorado los modelos de "push" y "pull" para incentivar la I + D. En el primer caso, el suministro de productos y servicios ecológicos puede requerir la financiación directa de I + D total o parcialmente por gobiernos u otros grandes donantes, por ejemplo, con la formación de asociaciones público-privadas para suministrar tecnología limpia o para proporcionar la I + D básica. En el segundo caso, la regulación o las recompensas finales, como los premios, podrían proporcionar la 'atracción' necesaria para el sector privado para invertir en I + D verde.

El mismo documento complementa que las discusiones actuales sobre cómo optimizar la innovación verde también se han convertido en modelos para innovación colaborativa y plataformas tecnológicas compartidas. Estos modelos han sido desarrollados de forma voluntaria por los titulares de tecnología que se dan cuenta de que los beneficios de las tecnologías de agrupación de varias fuentes superan cualquier ventaja inmediata de restringir el acceso a su tecnología. En estos casos, existe un incentivo común para compartir tecnología (WTO, 2012).

> Y más allá del análisis de modelos de innovación específicos, el debate sobre la tecnología verde también se ha ido al corazón del equilibrio de incentivos privados e interés público que define el sistema de patentes, particularmente en cuanto a las reglas generales establecidas por los ADPIC y las opciones de los países al implementarlos en la práctica, teniendo flexibilidad suficiente para permitir el acceso generalizado a tecnologías innovadoras y respetuosas con el medio ambiente para todos los que lo necesiten, con problemas que afectan tanto la disponibilidad práctica como la asequibilidad de dichas tecnologías[3]. (WTO, 2012)

Por lo tanto, para la OMC los términos del Acuerdo ADPIC son suficientes para garantizar que los países no tengan dificultades para acceder a las TER. Todavía, la importancia y la urgencia de la discusión sobre los DPI y su papel en la mitigación de los efectos del calentamiento global sigue siendo un problema sin resolver. Y esto empieza por el hecho de que no hay un reconocimiento de condiciones efectivas para el acceso a tales tecnologías.

Así, se ha hecho un esfuerzo para confiar en una serie de redes tecnológicas formales, alianzas y asociaciones público-privadas, incluyendo el WIPO GREEN de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se puso en marcha en 2013 con el propósito de catalizar y acelerar la innovación y la transferencia de tecnología ecológica para expandir la adopción y utilización de tecnologías medioambientales que favorezcan la transición hacia un futuro con un nivel bajo en emisiones de carbono. WIPO GREEN es una asociación público-pri-

[3] Traducción libre de: "And beyond the analysis of specific innovation models, the debate over green technology has also gone to the heart of the balance of private incentive and public interest that defines the patent system, particularly as to whether the general rules set by TRIPS, and the choices countries make in implementing them in practice, have enough flexibility to allow for widespread access to innovative environmentally friendly technologies to all who need them, with issues touching both on practical availability and the affordability of such technologies".

vada que reúne a innovadores tecnológicos y a personas que buscan soluciones verdes, entidades público-privadas que apoyan tecnologías respetuosas con el clima, así como a expertos en innovación ecológica y otros campos afines (DIETTERICH, 2020). Su objetivo principal es promover la visibilidad en el mercado de tecnologías ecológicas y acelerar su difusión, a través de una base de datos y una red que apunta conexiones entre los proveedores de tecnología y servicios.

Según Dietterich (2020: 21), desde 2015 WIPO GREEN también ha organizado varios proyectos de aceleración en plano regional con el objetivo de catalizar la difusión de la innovación y la tecnología sobre el terreno en sectores específicos. Entre ellos, la autora destaca un proyecto de tratamiento de aguas residuales en Indonesia, Filipinas y Vietnam; un proyecto de gestión agrícola y del agua en Etiopía, Kenya y República Unida de Tanzanía; un evento internacional en Suiza sobre la gestión del agua; y un proyecto sobre energía, aire limpio y agricultura en Camboya, Indonesia y Filipinas.

También imbuido del objetivo de promover tecnologías verdes y por la ocasión de Rio+20, en Brasil, el *Instituto Nacional de Propiedad Intelectual* (INPI) instituyó, en 2012, mediante la Resolución no. 75/2013, el *Programa Piloto de Patentes Verdes*, cuyo objetivo es: a) acelerar el examen de las solicitudes de patentes que pueden estar dentro de la definición de una patente verde, ya que el problema del registro de patentes en lo país se refiere al tiempo de espera para la concesión del registro; y b) permitir la identificación de tecnologías verdes ya solicitadas. Se estableció una lista de tecnologías verdes cubiertas por este Programa, que se dividen en cinco grupos principales, a saber: energía alternativa; transporte; conservación de energía; gestión de residuos y agricultura. El objetivo del Programa no es solo acelerar las decisiones con respecto a las solicitudes de patentes para invenciones, lo que ofrece una mayor seguridad jurídica para las negociaciones de estas tecnologías, sino también permitir la identificación de nuevas tecnologías ecológicas, para que puedan ser utilizadas rápidamente por la sociedad, estimulando las licencias y fomento de la innovación en torno a tecnologías ecoeficientes (REIS, 2013: 9).

El programa piloto de Patentes Verdes comenzó el 17 de abril de 2012 y su tercera fase terminó el 16 de abril de 2016. A partir del 6 de diciembre de 2016, el INPI comenzó a ofrecer un examen prioritario de aplicaciones relacionadas con tecnologías verdes como servicio. Las cifras del *Programa Piloto de Patentes Verdes del INPI* revelaron que las áreas más demandadas fueron las siguientes: energía solar, energía eólica, biocombustibles y gestión de residuos. Por lo tanto,

las áreas relacionadas con la energía alternativa y la gestión de residuos resultaron ser las más relevantes para el desarrollo de tecnologías verdes en Brasil (REIS, 2013: 14). Dentro del escenario de la economía verde, con la aceleración del examen técnico de estas tecnologías, el INPI espera que el sistema de patentes asuma un papel central en la conexión entre el desarrollo tecnológico, el crecimiento económico y la degradación ambiental. Sin embargo, es un objetivo difícil de alcanzar, ya que el Programa solo tiene la intención de acelerar el examen de estas patentes, sin estar acompañado de otras medidas que tengan como objetivo facilitar la difusión y, principalmente, el acceso a estas tecnologías. Por lo tanto, termina privilegiando a ciertos sectores del mercado, sin la garantía de que las tecnologías puedan revertir efectivamente en beneficio del medio ambiente.

Se debe notar que estas dos iniciativas hacen una contribución importante a la promoción y difusión de algunas TER. Sin embargo, se cree que simplemente construir una base de datos o acelerar el examen de patentes no resuelve el gran problema que está presente en esta discusión: ¿cómo permitir lo acceso a estas tecnologías especialmente en los países en desarrollo? En términos de política pública, la OMPI ha estado en silencio con respecto a la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y el cambio climático. La OMPI ha adoptado simplemente una visión tecnocrática de la propiedad intelectual y del desarrollo sostenible.

En este sentido, Bannerman (2018) sostiene que la OMPI necesita adoptar una visión mucho más sustantiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entre otras cosas, esto requeriría un mayor compromiso con la propiedad intelectual y el acceso a la energía limpia o a las tecnologías verdes. Lo mismo se pasa con la política del INPI en Brasil. En ninguno de los casos se ha tomado en serio el tema del acceso a las TER. Este esfuerzo, a su vez, debe impulsar los enfoques colaborativos en la investigación y facilitar el acceso de los países en desarrollo a la tecnología, en particular en las primeras etapas del ciclo tecnológico. Eso porque el intercambio de tecnología se produce en un contexto de desigualdad, en el que los proveedores tienen una posición de libertad en cuanto a su oferta a países en desarrollo, mientras que las empresas de estos países deben recurrir necesariamente a la tecnología desde el exterior. Así, que un régimen de control de la transferencia internacional de tecnología, principalmente para las TER, es necesario para neutralizar la desigualdad.

Por lo tanto, a pesar de todas las referencias en documentos internacionales a la determinación de estimular la adopción de tecnologías cada vez más ecoeficientes, en la práctica estas determinaciones son poco aplicadas. Y uno de los factores que contribuye a esta coyuntura está relacionado con las limitaciones impuestas por la adopción de los DPI como mecanismos de protección. A nivel teórico, por lo tanto, resulta que es imperativo proponer soluciones que se ajusten mejor a los intereses de los propietarios de los DPI con la necesidad de promover la sostenibilidad y los derechos humanos a través de acceso a las TER. Es necesario que la OMPI y la OMC adopten posiciones más efectivas y menos tecnocráticas, demostrando compromiso con los objetivos que apuntan a reducir los efectos del calentamiento global, lo que, a su vez, requiere reducir la brecha tecnológica entre países.

CONSIDERACIONES FINALES

De todo lo que fue expuesto las conclusiones van en el sentido de que el gran desafío sigue siendo hacer que el sistema internacional de propiedad intelectual sea menos excluyente mediante la creación o la implementación de instrumentos que permitan a los países en desarrollo un mayor acceso a tecnologías e innovaciones de ecoeficiencia. Consecuentemente, esta investigación concluye que es necesario fortalecer los instrumentos que hacen que los DPI sean más flexibles y que el acceso a tales tecnologías sea enfrentado desde la perspectiva de los derechos humanos.

Así, existe la necesidad de una mayor participación en el debate sobre la propiedad intelectual y el cambio climático a nivel internacional. Esto implica que la OMPI y la OMC deberían participar más activamente en estos debates, comprometiéndose, de hecho, con los objetivos del Acuerdo de París. Por lo tanto, si vivir en un entorno ecológicamente equilibrado puede considerarse un derecho humano, es urgente que esta lectura contribuya a la construcción de mecanismos más efectivos en términos de acceso a las TER. Hay que tener en cuenta que la propiedad intelectual no es un asunto aislado del contexto social. Por el contrario, debe actuar a favor de los intereses colectivos, favoreciendo la igualdad entre los países, lo que aquí se defiende por medio del justo y equitativo acceso a las tecnologías verdes.

REFERENCIAS

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2019). Marco analítico y guía para la planeación ante el cambio climático y tecnologías ecológicamente racionales. (Nota técnica del BID; 1721). Noviembre, 2019. Disponible: < https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Marco_anal%C3%ADtico_y_gu%C3%ADa_para_la_planeaci%C3%B3n_ante_el_cambio_clim%C3%A1tico_y_tecnolog%C3%ADas_ecol%C3%B3gicamente_racionales_es.pdf>. Acceso: 15 de marzo de 2020.

BANNERMAN, Sara (2018). "A Sustainable Development Agenda for the World Intellectual Property Organization: Networked Governance and Public-Private Partnerships". In: Chon, Margaret. Roffe, Pedro. Abdel-Latif, Ahmed. *The Cambridge Handbook of Public-Private Partnerships, Intellectual Property Governance, and Sustainable Development,* pp. 157-75. Cambridge: Cambridge University Press.

BROWN, A. E. L. (2017). "Intellectual Property and Climate Change". In: Dreyfuss, R. Pils, J. (Eds.), *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law: V. The Political Economy of Intellectual Property* (pp. 958-990). United Kingdom: Oxford University Press.

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Agenda 21. Rio de Janeiro, 1992.

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. Acuerdo de París (COP21). París, 2015.

CORPORATE EUROPE OBSERVATORY (2015). *UNFCCC and trade-related issues and Intellectual Property*. November, 2015. Disponible: https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/trade_and_climate_-_trade_policy_committee.pdf. Acceso: 10 de junio de 2020.

CORREA, Carlos (2007). *Propriedade Intelectual e Saúde Pública*. Tradução de Fabíola Wüst Zibetti. Florianópolis: Fundação Boiteux.

DIETTERICH, Amy (2020). "WIPO GREEN: apoyo a la innovación verde y a la transferencia de tecnología ecológica". In: *OMPI Revista*. Marzo de 2020. pp. 17-22. Disponible: https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2020/wipo_pub_121_2020_01.pdf. Acceso: 20 mayo de 2020.

GEORGESCU-ROEGEN. Nicholas (2008). *O decrescimento: entropía – ecologia – economia*. Tradução de João Duarte. Lisboa: Instituto Piaget (Coleção Economia e Política).

GUPTA, Joydeep. "India offers two options for UN climate deal". Feb 3, 2015. Disponible: https://indiaclimatedialogue.net/2015/02/03/india-offers-two-options-un-climate-deal/. Acceso: 10 de marzo de 2020.

JACOBS, Michael (1996). *Economía Verde: medio ambiente y desarrollo sostenible y la política del futuro*. Traducción de Teresa Niño. Barcelona: ICARIA, FUHEM.

LUTZENBERGER, Jorge A. (2012). *Crítica ecológica do pensamento econômico.* Porto Alegre: L&PM.

NACIONES UNIDAS (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.* 2015. Disponible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development--goals/. Acceso: 12 de marzo de 2020.

NURTON, James (2020). "Patenting trends in renewable energy". In: *OMPI Revista*. Marzo de 2020. pp. 52-6. Disponible: https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2020/wipo_pub_121_2020_01.pdf. Acceso: 20 mayo de 2020.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE – PNUMA (2011). *Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza - Síntesis para los encargados de la formulación de políticas.* Disponível em: <www.unep.org/greeneconomy>. Acesso:15 de janeiro de 2015.

REIS, Patrícia Carvalho dos; OSAWA, Cibele Cristina; MARTINEZ, Maria Elisa Marciano; MOREIRA, Júlio Cesar Castelo Branco; SANTOS, Douglas Alves (2013). "Programa das Patentes Verdes no Brasil: Aliança Verde entre o Desenvolvimento Tecnológico, Crescimento Econômico e a Degradação Ambiental". In: *XV Congresso Latino-Ibero-americano de Gestão de Tecnologia (ALTEC),* 2013, Porto. Disponível em: <http://www.altec2013.org/programme_pdf/1518.pdf>. Acesso em 02 de julho de 2015.

WORLD TRADE ORGANIZATION – WTO (2012). *Rio + 20 – WTO Secretariat contribution regarding "a facilitation mechanism that promotes the development, transfer and dissemination of clean and environmentally sound technologies".* Disponible: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1243wto.pdf. Acceso: 10 de marzo de 2020.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA DESLEAL ¿RIVALIDAD O CONVERGENCIA?

Javier Freire Núñez[1]

1 INTRODUCCIÓN

Como primera impresión pareciera que la propiedad intelectual (PI) y el derecho de la competencia son dos materias totalmente opuestas y distintas (GOYDER, 1968: 261); sin embargo, en las esferas académicas se han presentado tesis que hablan sobre la estrecha relación entre ellas (BRAULT, 2004: 45), justificadas en la casuística que ha derivado de las distintas decisiones de autoridades nacionales competentes.

Ahora bien, si tomamos distancia y adoptamos una visión sistémica veremos que el aparente divorcio entre ambas materias no es tan preciso ya que sus puntos de contacto son muchos y en ocasiones complejos, lo que obliga a realizar un análisis caso por caso.

Quizás, hasta podamos hablar de una especie de convergencia. Las normativas de PI y de derecho de la competencia son necesarias y complementarias puesto que persiguen un fin en común; esto es, la creación de eficiencias –al menos una "*pareto óptima*"[2]- en los mercados (transparencia, investigación, desarro-

---

[1] Abogado por la Universidad Central del Ecuador, Magister en Propiedad Intelectual (FLACSO Argentina), Magister en Propiedad Intelectual (Universidad de las Américas, UDLA), candidato al Doctorado en Derecho (Universidad de Buenos Aires).Experto en temas de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia con enfoque en Competencia Desleal. Ha sido Director Ejecutivo Subrogante y Director Nacional de Propiedad Industrial en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) hoy Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), de igual forma se desempeñó como Intendente de Investigación de Prácticas Desleales y Asesor de Despacho del Superintendente en la autoridad de competencia de Ecuador, Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM).

[2] El concepto está relacionado con estudios de eficiencia económica y distribución del ingreso y establece como eficiente aquella situación en la cual se cumple que no es posible beneficiar a más individuos en un sistema sin perjudicar a otros. En otras palabras dada una asignación inicial de

llo e innovación) que redunden en beneficio de la sociedad –*interés general*- en el marco de lo que se llama economía del conocimiento, caracterizada por la revalorización de este último como fuente de riqueza. Pero no cualquier información es valiosa, tan solo aquella útil y que pueda ser objeto de transacción (activos intangibles). Sin embargo, la apuntada convergencia no significa que la relación entre normas de PI y competencia esté libre de roces y de áreas grises.

De esta forma se hará una aproximación para describir, a grandes rasgos, las exigencias que impone el derecho de la competencia a los empresarios en el desarrollo de su actividad económica. Exigencias que, como veremos, son diferentes en función de los dos subsectores que lo integran, que son la libre competencia y la competencia desleal. De esta forma también habrá que exponer las líneas generales de la PI que es precisamente la materia cuya relación con el derecho de la competencia se trata de determinar. Obligándonos a analizar la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual y las razones por las que se prevén estos derechos en el ordenamiento jurídico. Finalmente, estaremos en condiciones de determinar las "aparentes" relaciones que existen entre la propiedad intelectual, de un lado, y la libre competencia y la competencia desleal, de otro.

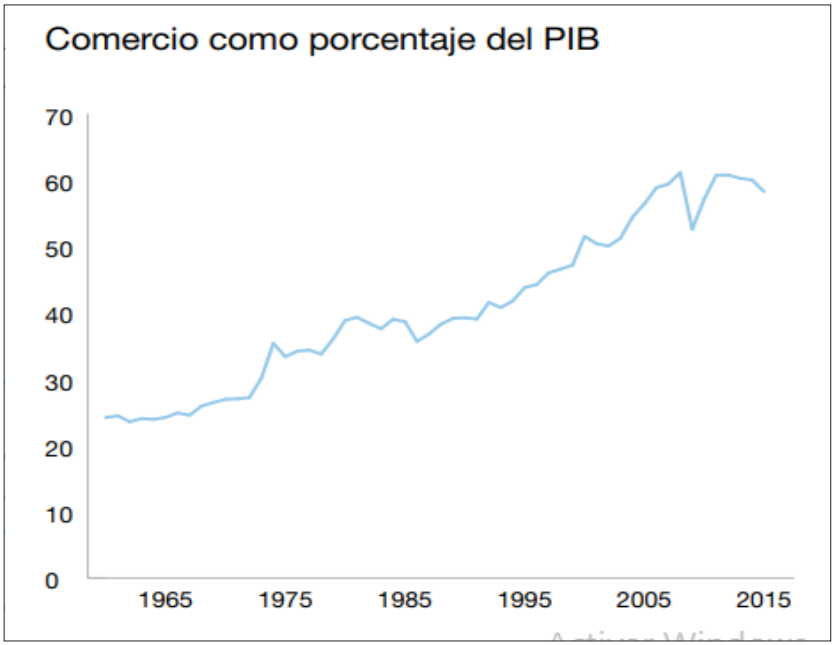
Por tales razones hoy más que nunca el estudio de esa relación o diferencia adquiere preponderancia y requiere de mayor atención de parte de las instituciones públicas, de los abogados y de los operadores económicos. Si nuestras economías emergentes quieren subirse al tren de la innovación habrá que tomar en cuenta este desafío. El presente trabajo pretende dar un acercamiento a esta compleja, naciente e intrigante cuestión dando una mirada a la legislación ecuatoriana.

2 LA PROPIEDAD INTELECTUAL: NATURALEZA DE LOS DERECHOS

La propiedad intelectual en su conjunto, consecuencia de una evolución histórica en el ámbito tecnológico e industrial, engloba hoy en día un número creciente de materias y actividades principalmente económicas, es así que el comercio mundial crece más rápido que la producción mundial (ver gráfico 1) como lo demuestra el reciente *"Informe Mundial sobre Propiedad Intelectual"* publicado en el año 2017 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

bienes entre un conjunto de individuos, un cambio hacia una nueva asignación que al menos mejora la situación de un individuo sin hacer que empeore la situación de los demás (PARETO, 1909).

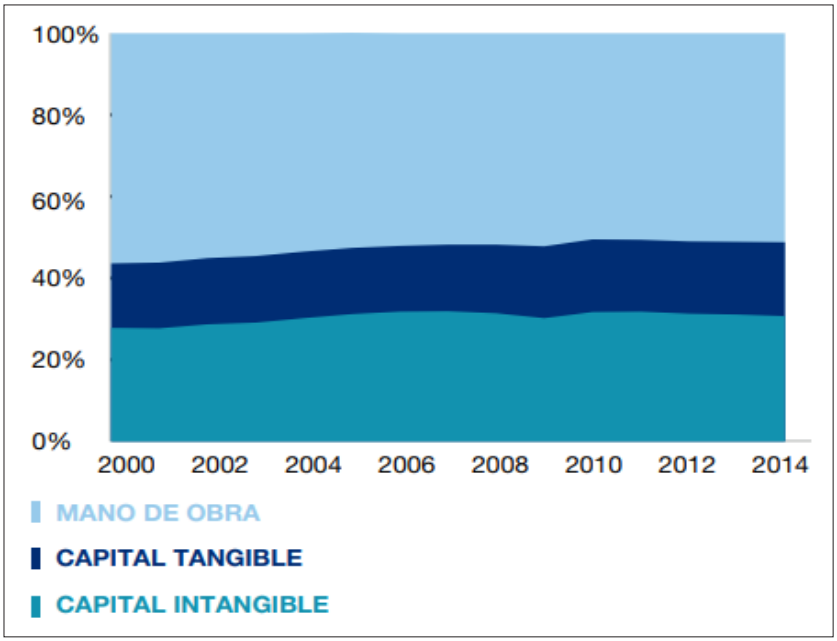
GRÁFICO 1. EL COMERCIO MUNDIAL CRECE MÁS RÁPIDO QUE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL



Fuente: OMPI <www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_944_2017.pdf>

Desde este contexto, todas las esferas del comercio desde la agricultura hasta las tecnologías más sofisticadas (biotecnología), incluyendo la producción de medicamentos, microchips, software tienen vinculación con la propiedad intelectual y el derecho de la competencia como consecuencia de la mencionada evolución los intangibles, han pasado a representar el doble del capital tangible respecto a los porcentajes de los ingresos atribuibles a los tres factores de producción de todos los productos manufacturados y vendidos en todo el mundo desde 2000 hasta 2014 (ver gráfico 2).

GRÁFICO 2. EL CAPITAL INTANGIBLE CAPTURA MÁS VALOR QUE EL CAPITAL TANGIBLE



Fuente: OMPI <www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_944_2017.pdf>

Desde un punto de vista económico, los derechos de propiedad intelectual otorgan al titular la exclusividad "monopolio" de utilización, goce o aprovechamiento económico y, por consiguiente, la posibilidad de ser transada en el mercado. Este privilegio o derecho le permite legalmente excluir o limitar a terceros del uso de un bien o servicio protegido por alguna de las categorías de propiedad intelectual.

Ello, sin embargo, tiene no sólo una especie de limitación temporal sino además una limitación en el ámbito territorial. La protección otorgada a un titular de un derecho de propiedad intelectual queda generalmente resguardada en aquellos estados o territorios donde se ha solicitado la protección, esto se da en el caso de las patentes y marcas; en lo referente al derecho de autor la exclusividad puede llegar a ser extraterritorial.

Los derechos de propiedad intelectual pueden constituir un premio para la generación de innovación y la creatividad expresada en los derechos de su titular para gozar de ciertos actos exclusivos relativos principalmente a la producción y comercialización de un bien inmaterial, este aspecto tendría un fin utilitarista. Este

incentivo en términos deseables constituye una motivación para los innovadores y creadores a la hora generar nuevas o mejoradas ideas que se traduce por su naturaleza en una contribución de acceso y disfrute para la sociedad, creando además estímulos necesarios para contribuir a la generación y difusión del conocimiento y al mismo tiempo facilitar la transferencia y difusión de tecnología.

Es necesario recordar que no toda la propiedad intelectual está necesariamente condicionada o relacionada con la creatividad o la innovación. De hecho, en algunos casos se protege principalmente la inversión económica necesaria para establecer, organizar y facilitar el acceso a determinada información o las características que hacen a un producto de una determinada región, por ejemplo, distinguirse como una denominación de origen (Tequila de México, Café de Colombia, Cacao Arriba de Ecuador, etc.)

3 DERECHO DE LA COMPETENCIA. SUBMATERIAS DE LIBRE COMPETENCIA Y COMPETENCIA DESLEAL

Empezaremos con manifestar que el objeto principal de la teoría económica es conocer la forma en que se comportan los empresarios y consumidores, dentro de dinámica de mercado.

Los consumidores demandan necesidades de distinta naturaleza y complejidad (e.g.: alimento, vestido, transporte, comunicación, etc.). La manera más óptima de satisfacer sus necesidades es adquiriendo bienes o servicios.

Obsérvese que las necesidades del consumidor son ilimitadas, mientras que los recursos para adquirir los bienes y servicios que las satisfarán son limitados. Este evento condicionará la manera en que toma sus decisiones: el consumidor procurará satisfacer la mayor cantidad de necesidades que pueda, y de mejor manera, con la menor cantidad de recursos, por lo tanto, intentará conseguir más y mejor, por menos (ley de la demanda).

Por otro lado, el comportamiento de las empresas proveedoras de bienes y servicios se deriva de un primer fin que es el lucro, la obtención de un rendimiento o rentabilidad a partir de una actividad económica, para esto invierten una cantidad de recursos. Para las empresas será atractivo participar en mercados que ofrecen mejores oportunidades, a cambio de una menor inversión de recursos (ley de la oferta).

Competencia perfecta

Ahora bien, el mercado no funciona exclusivamente por la dinámica entre empresarios; tampoco por la sola participación de los consumidores. El mercado será siempre una interacción entre oferta y demanda. Lo deseable será un gran número de empresas ofrezcan un mismo bien sin barreras que limiten tal participación, logrando un precio de equilibrio, es así que la oferta será tan amplia que los consumidores trasladarán su preferencia a las empresas que ofrezcan el producto al precio de equilibrio.

En esta relación es cuando se configura el objetivo directo y principal de las leyes de competencia, que es proteger y promover esa condición de **rivalidad** que debe operar entre los agentes participantes en el mercado que vaya en beneficio de satisfacer las necesidades de los consumidores. Sin embrago, se advierte un doble riesgo: el primero es el que corren los empresarios cuando "rivalizan" entre sí para lograr atraer la mayor parte de clientela, estos en su gran mayoría no van a renunciar, por el contrario optarán por eliminar, limitar o falsear esa rivalidad; el segundo riesgo es la postura extrema y agresiva por la que no se respete regla alguna valiéndose de prácticas que sean ilícitas que pueden ser sorteadas con tal de asegurarse el éxito en el mercado.

Este criterio es también explicado por el Profesor FERNÁNDEZ – NOVOA, al manifestar que

> la empresa, en cuanto constituye una actividad encaminada a la producción de bienes y servicios para el mercado, plantea al ordenamiento jurídico una doble exigencia: esta actividad debe ser desarrollada libremente y dentro de una atmósfera de licitud y lealtad. Para satisfacer esta doble exigencia es preciso instaurar un doble grupo de normas. El Derecho tiene que garantizar al empresario el libre ejercicio de su actividad. Y tiene también que defender la actividad del empresario frente a todos aquellos actos competitivos que ostenten el sello de la ilicitud o deslealtad (FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, 1965).

Entonces el derecho de la competencia engloba en la actualidad el conjunto de normas que observan esta doble exigencia para ser acogidas por los operadores económicos para que su actuar esté enmarcado en una actividad libre y leal, a su vez este derecho se divide en dos materias: "derecho de la libre competencia" (libre competencia), que es el sistema normativo que se encarga

de hacer efectivo el principio de libertad de competencia; y el "derecho sobre la competencia desleal" (competencia desleal) cuyo objeto es mantener la vigencia de los principios de la lealtad y licitud entre concurrentes en un mercado.

Sin embargo, las leyes de competencia persiguen fines adicionales. En la mayoría de países, el fin que persiguen las leyes de competencia es proteger la eficiencia económica en los mercados[3].

Es preciso señalar que la competencia desleal consiste en una actividad ilícita de tipo comercial o profesional; es también usada para describir una clase genérica de actividades comerciales que persigue la atracción y captación de clientela por medio de acciones reñidas a la buena fe, por tanto, no es una "cosa" objetiva puesto que su análisis obedecerá a la aplicación caso por caso. Al respecto el profesor Baylos Carroza, expresa que es

> una actividad concurrencial encaminada a la captación de clientes, que se desarrolla mediante maniobras y maquinaciones o a través de formas y medios que la conciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial… (BAYLOS CARROZA, 1993: 331).

Delimitados los conceptos y fines que persiguen las instituciones antes señaladas pasaremos a realizar una aproximación sobre el tratamiento que las diversas normas, jurisprudencia y autoridades competentes les dan a estas materias que a la postre desembocan en una aparente conciliación de sus postulados.

4 LA COINCIDENCIA DE LOS INTERESES PROTEGIDOS POR EL DERECHO DE LA LIBRE COMPETENCIA Y EL DERECHO REPRESOR DE LA COMPETENCIA DESLEAL A LA LUZ DE LA NORMATIVA ECUATORIANA

(i) Como ya se ha mencionado, el interés primordial que protege el derecho de la libre competencia es el sistema económico general, o, dicho de otra manera, este derecho garantiza la libre competencia en cuanto que es la pieza

[3] Ver Art. 1 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado de Ecuador; Art. 1 de la Ley de Promoción de la Competencia de Nicaragua; Art. 1 de la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de Costa Rica; preámbulo de la Ley 15/2007 de España; art. 1 de la Ley de Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras; Art. 2 de la Ley Federal de Competencia de México; entre otros.

institucional del sistema económico constitucional. Al respecto la Constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 2008 superpone el interés general al particular dentro de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos[4], adicionalmente las políticas públicas que se implementen para garantizar los derechos como el de desarrollar actividades económicas[5] busca la prevalencia del interés general sobre el particular[6].

Adicionalmente y en consonancia con los postulados del derecho de la libre competencia el estado ecuatoriano impulsa y asegura un mercado transparente y eficiente fomentando una participación de los operadores económicos en igualdad de condiciones y oportunidades[7], lo que se busca es asegurar la existencia de un sistema económico competitivo en aras del interés general. Como establece el Artículo 4 numeral 2 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado de 2011 (LORCPM) "2. La defensa del interés general de la sociedad, que prevalece sobre el interés particular". De lo dicho se desprende que el interés protegido es, en última instancia, el interés general del estado para mantener un sistema económico competitivo efectivo, lo que significa que el interés afectado es el interés público. Pero aunque éste es el interés primariamente protegido, no es el único. También son tutelados los intereses de los

---

4 Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008:
"Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:
(…)
7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir".

5 Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008:
"Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
(…)
15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental".

6 Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008:
"Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:
(…)
2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto".

7 Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008:
"Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley".

otros participantes en el mercado: empresarios y consumidores. Que estos tres intereses están presentes en el derecho de la libre competencia es algo que no parece que pueda ser discutido, según se desprende de los preceptos de la Ley reguladora de la materia. Referencias explícitas al interés general como interés protegido por la normativa sobre la libre competencia se encuentra por ejemplo en los artículos 4 numeral 4, 26, y 28 de la LORCPM.

Al ser parte el Ecuador de la Comunidad Andina de Naciones, tienen como obligación la aplicación inmediata (aplicación directa) de las normas andinas; es decir, no requiere ratificación o convalidación alguna por parte del parlamento u otra autoridad nacional (GÓMEZ, 2018: 51) lo cual significa además que sus normas deben guardar armonía con la legislación andina como así lo reseñamos en párrafos anteriores, al respecto la Decisión 608 "*Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina", en su Artículo 2 señala que ella tiene como objeto la protección y promoción de la libre competencia en el ámbito de la Comunidad Andina, busca la eficiencia económica en los mercados y el bienestar de los consumidores. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) haciendo uso de sus atribuciones de interpretación de la norma andina dentro de la Interpretación Prejudicial No. 78-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018*[8] *ha recogido los tres intereses que persigue la Decisión 608 de la siguiente forma:*

> *"El libre intercambio de bienes y servicios permite que el proceso competitivo genere eficiencia económica en los mercados, lo que beneficia a* ***los consumidores, a las empresas y a los propios Estados****.* ***A los consumidores*** *porque obtienen productos a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y en forma más accesible.* ***A las empresas*** *porque la presión competitiva las incentiva a mejorar sus niveles de competitividad, preparándolas para aprovechar los mercados ampliados originados por el libre comercio.* ***Y a los Estados*** *porque la mejora en competitividad de las empresas, así como la mayor inversión y comercio originados por la competencia, provocan más ventas e ingresos y, por tanto, más impuestos que convertidos en recursos públicos permiten una mejor provisión de infraestructura y servicios públicos".* (la negrilla y subrayado fuera de texto)

Por otra parte, la tutela por el derecho de la libre competencia del interés de los empresarios es consecuencia obligada del reconocimiento constitucional

[8] Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3383 del 1 de octubre de 2018.

de la libertad de empresa que está atada al concepto de eficiencia en tanto la participación de los operadores económicos sea en igualdad de condiciones y oportunidades en consecuencia el objeto de la tutela de derechos está encaminada también a los "empresarios".

En este sentido, es menester señalar que la Constitución garantiza el derecho a la seguridad jurídica (Artículo 82) siendo un principio adicional que refiere directamente al sector empresarial. Finalmente, que el derecho de la libre competencia tutela también el interés de los consumidores y usuarios es algo que se afirma en los Artículos 1, 7, 9 numeral 3, 26 de la LORCPM.

(ii) Tradicionalmente no se discutía que el derecho represor de la competencia desleal tutelaba el interés de los empresarios y el interés de los consumidores y usuarios. Pero la LORCPM añade un nuevo interés, a saber: el orden público y/o bienestar general "interés público" del estado en el mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado.

En efecto, el tercer párrafo del Artículo 25 de la LORCPM determina que

> "La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización, sino que se asume como cuasidelito de conformidad con el Código Civil. Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial, de acuerdo a lo establecido en esta Ley".

Nótese que la ley no establece expresamente el orden en el que están jerarquizados dichos intereses (interés público o general, interés de los empresarios e interés de los consumidores y usuarios). Pues bien, mientras en el derecho de la libre competencia los tres intereses protegidos están jerarquizados en el mismo orden que en el que se acaban de reseñar, en el derecho de la competencia desleal hay un interés, el público, que está en el primer nivel pero que no está presente siempre en todos los actos desleales sino solo en aquellos que falsean la libre competencia, y los otros dos en un segundo nivel, aunque en el mismo plano.

Las normas de competencia desleal en Ecuador han tenido una evolución conforme a las nuevas realidades económicas, hasta antes de mayo de 1998 que se promulgó la Ley de Propiedad Intelectual, no existía un tratamiento directo

de la competencia desleal; sin embargo, estaba considerada como un delito o cuasidelito conforme los Artículos 2241 y 2256 del Código Civil (1971), los actos o usos comerciales contrarios a los usos o costumbres honestos y que afecten o causen daño por la malicia o negligencia de otra persona era susceptible de acudir a la justicia para demandar una indemnización y reparación integral.

Con la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual (1998)[9] se estableció la definición de competencia desleal, adicionalmente señaló varios actos de competencia desleal (secretos industriales o empresariales) insertos en el Libro IV (Arts. 284 a 287)[10] esta norma fue producto de los compromisos adqui-

[9] Ley 83. Publicada en el Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998.

[10] Artículo 284.- Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas. La expresión actividades económicas, se entenderá en sentido amplio, que abarque incluso actividades de profesionales tales como abogados, médicos, ingenieros y otros campos en el ejercicio de cualquier profesión, arte u oficio. Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio nacional; no obstante cuando se trate de actos o prácticas realizados en el contexto de operaciones internacionales, o que tengan puntos de conexión con más de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional.
Artículo 285.- Se consideran actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios, o la actividad comercial o industrial de un competidor, así como cualquier otro acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de la empresa; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos o la prestación de los servicios; o la divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento de quien las controle. Estos actos pueden referirse, entre otros, a marcas, sean o no registradas; nombres comerciales; identificadores comerciales; apariencias de productos o establecimientos; presentaciones de productos o servicios; celebridades o personajes ficticios notoriamente conocidos; procesos de fabricación de productos; conveniencias de productos o servicios para fines específicos; calidades, cantidades u otras características de productos o servicios; origen geográfico de productos o servicios; condiciones en que se ofrezcan o se suministren productos o servicios; publicidad que imite, irrespete o denigre al competidor o sus productos o servicios y la publicidad comparativa no comprobable; y, boicot. Se entenderá por dilución del activo intangible el desvanecimiento del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, de un nombre u otro identificador comercial, de la apariencia de un producto o de la presentación de productos o servicios, o de una celebridad o un personaje ficticio notoriamente conocido.
Artículo 286.- Se considera también acto de competencia desleal, independientemente de las acciones que procedan por violación de información no divulgada, todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades económicas que consista o tenga por resultado: a) El uso comercial desleal de datos de pruebas no divulgadas u otros datos secretos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable y que hayan sido presentados a la autoridad competente a los efectos de obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos, agrícolas o industriales; b) La divulgación de dichos datos, excepto cuando sea necesario para proteger al público y se adopten medidas para garantizar la protec-

ridos por el Ecuador al ser miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) el cual adoptó el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)[11], debidamente ratificado y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 977, de 28 de junio de 1996, dentro de los convenios que lo integran se encuentra el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el mismo que fue ratificado y publicado en el Registro Oficial No. 244 de 29 de julio de 1999, donde se conceptualiza y describe algunas prácticas desleales (Artículo 10bis).[12]

Posteriormente para el año 2000 en la esfera comunitaria (hoy Colombia, Perú, Ecuador y el Estado Plurinacional de Bolivia) Comunidad Andina de Naciones (CAN), entró en vigor la Decisión 486 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial", ratificado por Ecuador el 2 de febrero de 2001 mediante publicación en el Registro Oficial No. 258, esta norma contiene un título XVI que regula "la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial". Dentro de este el capítulo I (Arts. 258 y 259) que establece una definición de competencia desleal, luego el capítulo II (Arts. 260 a 266) que trata sobre la protección de los secretos empresariales; y, por último, el capítulo III (Arts. 267 a 269) las normas relativas a las acciones judiciales o administrativas para la represión de la competencia desleal.

---

ción de los datos contra todo uso comercial desleal; y, c) La extracción no autorizada de datos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable para su uso comercial en forma desleal. Artículo 287.- Sin perjuicio de otras acciones legales que sean aplicables, toda persona natural o jurídica perjudicada podrá ejercer las acciones previstas en esta Ley, inclusive las medidas preventivas o cautelares. Las medidas a que se refiere el inciso anterior podrán ser solicitadas también por asociaciones gremiales o de profesionales que tengan legítimo interés en proteger a sus miembros contra los actos de competencia desleal.

11 Conocido también por su acrónimo en inglés "TRIPs" por *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.*

12 "Artículo 10 bis (competencia desleal).- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.- 3) En particular deberán prohibirse: 1.- cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2.- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3.- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudiera inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos" De acuerdo con el Artículo 10 ter los miembros de la Unión tienen lla obligación de establecer medios eficaces para la represión de estos actos. Véase en http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P182_34724 (visitado el 08 de agosto de 2019).

Actualmente la competencia desleal se encuentra definida en la LORCPM, publicada en el Registro Oficial Suplemento 555 de 13 octubre de 2011, por efecto de la derogación que se hizo a los Artículos 284 al 287 de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta Ley establece una definición de competencia desleal (Artículo 25 y 26)[13] e introduce varias prácticas (10 numerales) de competencia desleal (Artículo 27) que no se contemplaban en la Ley de Propiedad Intelectual, entre ellas: violación de normas (numeral 9), inducción a la infracción contractual (numeral 8), prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores (numeral 10). Es preciso señalar la salvedad[14] que hace la nor-

[13] "Art. 25.- Definición.- Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras. Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio nacional; no obstante, cuando se trate de actos o prácticas realizados en el contexto de operaciones internacionales, o que tengan puntos de conexión con más de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional. La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización sino que se asume como cuasidelito de conformidad con el Código Civil. Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial, de acuerdo a lo establecido en esta Ley. Las sanciones impuestas a los infractores de la presente ley no obstan el derecho de los particulares de demandar la indemnización de daños y perjuicios que corresponda de conformidad con las normas del derecho común, así como la imposición de sanciones de índole penal, en caso de constituir delitos. Se aplicará las sanciones previstas en esta ley, siempre que la práctica no esté tipificada como infracción administrativa con una sanción mayor en otra norma legal, sin perjuicio de otras medidas que se puedan tomar para prevenir o impedir que las prácticas afecten a la competencia. La protesta social legítima, en el ámbito exclusivo de esta Ley, no será, en ningún caso considerada como boicot.

Art. 26.- Prohibición.- Quedan prohibidos y serán sancionados en los términos de la presente Ley, los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea la actividad económica en que se manifiesten, cuando impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios. Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la materia".

[14] Esta salvedad fue advertida por el autor de este trabajo y fue tomada en cuenta por la Asamblea Nacional del Ecuador en las discusiones para la aprobación de la Ley Orgánica de Control de Poder del Mercado, de igual forma se acogió el pedido de reforma al Artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual el cual establecía una multa de hasta $1.800 como sanción por actos de competencia desleal, de tal manera que se reformó el artículo de la siguiente forma: *"DISPOSICIONES REFORMATORIAS Y DEROGATORIAS 2. Artículo 339: Sustitúyase el artículo 339 por el siguiente: "Art. 339.- Concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada. Si se determinare que existió violación de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará al infractor con la clausura del establecimiento de 3 a 7 días y o con una multa de entre quinientos (500) dólares de los Estados Unidos de América y cien mil (100.000) dólares de los Estados Unidos de América y, podrá disponerse*

ma (Artículo 26 párrafo segundo) para determinar la competencia y tratamiento de los actos de competencia desleal, al respecto determina que: *"Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la materia".* De esta forma se han resuelto varios casos[15] que han permitido un tratamiento más adecuado a la realidad y sobre todo dejando claras las competencias de cada autoridad a la hora de resolver estos conflictos, lo que redunda en algunas coincidencias entre las materias de competencia desleal y propiedad intelectual.

Por otro lado en el ámbito comunitario también se han señalado las coincidencias y límites en el tratamiento de actos desleales relacionados con propiedad industrial que incluso rebasa su tratamiento para poner límites a un excesivo proteccionismo que puede atentar inclusive contra el derecho de libre expresión "queja" de los consumidores frente a la calidad de los productos o servicios en este escenario pueden involucrar temas de carácter civil por afectación a la reputación de un operador económico por informaciones falsas o sin pruebas de su comportamiento en el mercado, que no solo puede ser ejercido por un competidor sino por el propio consumidor. Al respecto el TJCA, dentro

la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley o confirmarse las que se hubieren expedido con carácter provisional".

[15] Resolución No. 027 -2013-DNPI/GAL, Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Industrial, SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CÍA. LTDA. c/ empresa S&L LORENS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., en el caso la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales de la SCPM, resolvió en lo principal: "*Al ser los interesados estrictamente de carácter particular, pues no resultan restrictivos de la competencia y no vulnera el interés general del mercado en el sector de la venta de paquetes turísticos y boletos aéreos, esta Intendencia de Investigación de Practicas Desleales considera que no existen elementos que determinen la necesidad de abrir una investigación formal conforme lo prevé en el art. 56 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 ibídem, no habiendo mérito para la prosecución de la instrucción del procedimiento, ordena el archivo del expediente".* Sin embargo, la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales resolvió: ***"1.- ACEPTAR*** *la tutela administrativa remitida mediante providencia de 11 de junio de 2013 con oficio de la Intendencia de Investigación de Practicas Desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado; iniciada por Silvia Tatiana Pástor Barzallo, en su calidad de gerente general de SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CÍA. LTDA contra de Susana Lorena Tello Balcázar, Sonia Lorena Guerra Lomas en calidad de administradoras de la empresa S&L LORENS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.* ***2.- IMPONER LA MULTA de USD 5000 CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA,*** *a Susana Lorena Tello Balcázar y Sonia Lorena Guerra Lomas en calidad de administradoras de la empresa S&L LORENS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., la misma deberá ser cancelada en la Cuenta Corriente del Banco del Pacífico No. 742852-9 a nombre del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual; y, posteriormente el accionado deberá canjear la papeleta de depósito en las oficinas del IEPI a fin de ser incorporado al proceso con el respectivo escrito".*

de la Interpretación Prejudicial No. 294-IP-2015 de 26 de junio de 2017[16], ha manifestado:

> "El titular de un signo distintivo si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiqueten, expendan, usen entro otros actos su signo, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, las cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486...
>
> (…)
>
> Los consumidores, destinatarios finales de los bienes y servicios, tienen el derecho de formular quejas o reclamos respecto de la calidad de los productos adquiridos, o respecto de la idoneidad de la presentación de los servicios referidos. Estas quejas o reclamos, en algunos casos pueden conducirse a través de cauces formales, como por ejemplo a través de los procedimientos de protección al consumidor, pero también pueden conducirse a través de situaciones más informales, como sería el manifestar su disconformidad en su entorno familiar, social o laboral.
>
> Precisamente, en ejercicio de su libertad de expresión, los consumidores pueden manifestar su disconformidad o insatisfacción respecto de bienes y servicios contratados, utilizando diversos canales informales, como la conversación entre amigos o vecinos, reuniones familiares, las redes sociales, etc.
>
> Si el consumidor utiliza medios de comunicación masiva para manifestar su disconformidad, y con ello eventualmente daña la imagen de un operador económico, este puede utilizar los mecanismos legales que franquea la ley relativos a los casos de posible difamación o calumnia, de ser el caso, que, como es evidente, son mecanismos legales distintos a los que involucra una infracción de derechos marcarios.
>
> Y es que no constituye un supuesto de infracción marcaria el hecho de que un consumidor final manifieste su disconformidad o insatisfacción respecto de un bien o servicio contratado. El consumidor final no es un operador económico, no es un competidor del titular de la marca.
>
> Así las cosas, en caso de que un consumidor se considere engañado respecto de un producto adquirido o servicio contratado, bien podría presentar una denuncia o queja ante las autoridades correspondientes o manifestar su insatisfacción por cualquier otra forma o medio, haciendo

[16] Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3109 del 17 de octubre de 2017.

alusión a un determinado operador económico, sin que esto pueda considerarse un uso a título de marca o de una enseña comercial, destinado a confundir o con ánimo de lucro. Si el titular de una marca se sienta afectado en su prestigio o buen nombre por las declaraciones del consumidor, otros son los mecanismos legales conducentes a denunciar una eventual calumnia o difamación, atendiendo a la normativa interna de cada uno de los países miembros".

Las fronteras entre las materias que protegen a los consumidores generan ciertas dudas por sus coincidencias en la protección y alcance las mismas que han sido aclaradas por la jurisprudencia del TJCA de igual forma por las decisiones de las autoridades competentes como ya se ha observado.

5 CONVERGENCIA ENTRE LA REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON LA LIBRE COMPETENCIA Y LA COMPETENCIA DESLEAL

La primera aproximación importante se enmarca en los fundamentos que cada una persigue en ese sentido y como ya se explicó anteriormente sin temor a equivocarnos diremos que las dos poseen sólidas explicaciones económicas, la propiedad intelectual concede derechos exclusivos sobre ciertas creaciones del intelecto humano la mismas que se justifican muchas veces por las inversiones que se realizan para desarrollar un nuevo producto, en consecuencia un estado concede la protección temporal *(«monopolio») o ius prohibendi,* es decir no es un derecho absoluto por tanto se traduce en la libre disponibilidad de la tecnología una vez que se haya agotado su tiempo de protección[17], esto con la finalidad incitar al progreso tecnológico a través del desarrollo de nuevas o mejores tecnologías.

Se debe tomar en cuenta que la utilización y goce de este derecho puede ser ejercido de manera abusiva y es cuando las instituciones de competencia ingresan al escenario para vincularse y solucionar las posibles distorsiones que se generen a partir de la utilización indebida de una patente, marca o derecho de autor se advierte además que existe la posibilidad de utilización indebida de estos bienes inmateriales que no estén amparados por el derecho de exclusiva ya sea por su vencimiento o porque la autoridad competente en materia de pro-

[17] Mundialmente un invento es protegido por veinte años.

piedad intelectual haya decidido no conceder este derecho *–por tanto se consideran que se encuentra en el dominio público para su libre utilización–*, vale decir en los términos del Profesor Tulio Ascarelli (1970) no todas las creaciones intelectuales llegan a constituir bienes intelectuales. Esta consideración se encuentra recogida en el Art. 9 numeral 17 de la LORCPM, la cual establece: *"El abuso de un derecho de propiedad intelectual, según las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales, convenios y tratados celebrados y ratificados por el Ecuador y en la ley que rige la materia".* Por lo tanto, el derecho de propiedad intelectual es –bajo la óptica de la competencia económica– como cualquier otro: no es en sí pro o anticompetitivo. Es la forma en que es utilizado lo que puede ser tildado de ilícito bajo la legislación de competencia (GONZÁLEZ DE COSSIO, 2010: 42).

En fin, se puede decir que ambas disciplinas buscan proteger o promover un mayor número de ofertas o alternativas en el mercado, bien sea generando incentivos para la innovación o creatividad – *en el caso de la propiedad intelectual*- o bien buscando alternativas de sana competencia entre los oferentes –en caso de la libre competencia-. Esta interacción propiedad intelectual-competencia, dentro de sus justos límites y alcances, tiende a minimizar el impacto de los costos sociales. De esta manera, al menos en teoría, los beneficios agregados del sistema serían mayores que sus costos, justificando su existencia en términos económicos.

Una de las situaciones importantes para establecer el vínculo es la consideración del equilibrio entre los intereses generales (a corto plazo maximizar el acceso y a largo plazo incentivar la creatividad e innovación) y particulares (a corto plazo protección efectiva y a largo plazo recuperación de la inversión realizada para el desarrollo de un nuevo o mejorado producto o procedimiento). El logro de ese equilibrio es aún más difícil en el plano internacional que en el nacional la situación se agrava cuando se analiza esferas sensibles de la tecnología como es el caso de las patentes de productos farmacéuticos, donde puede existir una gran tensión como consecuencia de la necesidad de ofrecer incentivos para la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y a la vez garantizar el acceso a medicamentos que culmina siendo el ejercicio de un derecho fundamental como es la salud pública.

A manera de ilustración se destaca el caso *Losec® (AztraZeneca)* que fuere resuelto en el 2012 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE)[18] quie-

[18] Sentencia del TJ de 6 de diciembre de 2012, AstraZeneca AB y AstraZeneca plc contra Comisión, asunto T-321/05, ECLI:EU:C:2012:770. Disponible en: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0457&lang1=es&type=TXT&ancre=

nes dieron la razón a la Comisión Europea[19] e impusieron una multa de 52,5 millones de euros en contra de la transnacional AztraZeneca por haber excluido ilegalmente a varios competidores productores de medicamentos genéricos, solicitando una extensión de la patente mediante la utilización del mecanismo de los llamados Certificados Complementarios de Protección, que permite solicitar una ampliación de la duración de la misma, hasta por cinco años para compensar el tiempo que transcurre entre la fecha de presentación de la solicitud de patente y su concesión por parte de la Oficina de Patentes. Adicionalmente retiró el registro sanitario en cuestión, *Losec®* esta ausencia impedía a las empresas potencialmente competidoras entrar al mercado ya que la entrada del medicamento genérico se realizaba con el sustento de los datos de prueba presentados por AztraZeneca.

Otro caso importante que se llevó adelante en la Oficina de Competencia Italiana (Autoridad Garante de la Concurrencia y el Mercado -AGCM-), resolvió el 27 de febrero de 2014 sancionar a las empresas Novartis y Roche con 92 y 90.5 millones de euros, respectivamente, por haber cometido prácticas anticompetitivas derivadas del acuerdo para excluir del mercado al medicamento *Avastin® (€20)*, el mismo que era sustituto y más barato en comparación con *Lucentis® (€700)*. El mencionado producto es utilizado en el tratamiento de degeneración macular, condición que comúnmente se da en los ancianos, así como en otros tratamientos para problemas graves de visión. El acuerdo pretendía desplazar la demanda del producto hacia el fármaco *Lucentis®*, cuyo precio como se anotó era considerablemente superior, mediante una distinción artificial planteada entre los dos productos. Para diciembre de 2014 la Justicia Italiana ratificó las sanciones impuestas.

En Ecuador se resalta la primera sentencia constitucional que trat***ó*** una práctica anticompetitiva –*competencia desleal*- dentro del Proceso No. 024-09-SEP CC (R.O. No. 47, 15-10-2009), caso PFIZER vs ACROMAX. El caso se generó por la presunta infracción de la Patente de Procedimiento No. PI-99-1598 *"citrato de sindenafil",* producto utilizado para la disfunción eréctil, se comercializaba bajo marca: *Viagra®*, cuyo titular es la compañía PFIZER quien aducía que su competidor la compañía ecuatoriana ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACEÚTICO S.A. debía demostrar que el procedimiento para obtener el *"citrato de*

[19] Decisión de la Comisión de 15 de junio de 2005, asunto COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca. Disponible en: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37507/37507_193_6.pdf

sindenafil", bajo su marca *Max®,* era distinto al suyo, en ese sentido el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) estableció que el procedimiento para obtener el producto *Max®* era diferente al procedimiento empleado por PFIZER para su producto *Viagra®*. Sin embargo; a través de una medida cautelar emitida por un Juez de lo Civil se prohibió la comercialización e importación de *Max®* (cuyo precio era inferior al producido por PFIZER), impidiendo además que el Ministerio de Salud y la Agencia de Aduanas conceda los permisos y autorizaciones correspondientes para su comercialización e importación. Como respuesta a este bloqueo ACROMAX presentó una acción de protección ante el Pleno del Tribunal Constitucional, este mediante sentencia decidió aceptar la acción, dejando sin efecto los autos del Juez de lo Civil que prohibía la comercializar de *Max®*.

Los criterios principales de la sentencia estaban basados en la conservación de un *status quo* que permitió la existencia, consolidación y permanencia del monopolio de PFIZER, la acción cautelar ante el Juez de lo Civil podría ser solicitada para buscar un resultado que evidencia la práctica de competencia desleal por los efectos que producía, entre ellos: restringen la circulación de ciertos productos, paraliza la circulación del producto. Además, se advierte que la autoridad competente y especializada en la materia -IEPI- determinó que el procedimiento utilizado por ACROMAX era distinto al utilizado por PFIZER.

Los casos analizados dejan claro que las normas de propiedad intelectual y las del derecho de la competencia confluyen en el análisis puesto que se debe realizar un estudio de los conceptos como el derecho de patentes, determinar sus alcances y limitaciones para finalmente comprender la afectación que se podría generar en el mercado como la posible creación de barreras a la entrada artificiales, teniendo en cuenta que el perjuicio estaría además trasladándose a los consumidores quienes fueron privados de acceder a medicamentos a bajos costos.

6 RIVALIDAD Y DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE COMPETENCIA

Después de analizar la convergencia ahora nos interesa conocer las particulares diferencias entre ambos cuerpos normativos, como se reseña en el Cuadro 1 (ver abajo). Quizá la distinción principal entre las dos radica en que mientras la propiedad intelectual concede monopolios, el derecho de la compe-

tencia los combate. Vale la pena detenerse aquí para hacer una salvedad. Si bien los derechos de propiedad intelectual son monopolios legales, dicha situación fáctica no constituye *per se* una conducta anticompetitiva lo cual tampoco quiere decir que sean absolutos. Por ejemplo, una patente sobre una nueva droga concede un fuerte monopolio de explotación sobre el fármaco reivindicado (limitación del producto), pero de ello no necesariamente debe deducirse falta de competencia en el mercado respectivo, ya que dependerá o no de si existen productos sustitutos (e.g. otras drogas patentadas o genéricos con la misma acción terapéutica). Sin embargo, también es cierto que la agresiva defensa de una patente vigente puede bloquear cualquier esfuerzo de eventuales competidores para desarrollar una nueva droga o una mejora basada en el fármaco patentado, como se ilustro en el caso *Losec (AztraZeneca)* es que en patentes el monopolio de explotación es casi total, abarcando también las fases de ensayos clínicos y preclínicos (datos de prueba).

CUADRO 1

Derecho de Competencia	Derecho de Propiedad Intelectual
• Reduce precios	• Limita el producto (reivindicaciones)
• Produce más, oferta y demanda	• Concede derechos exclusivos
• Optimiza Eficiencia y calidad	• Estimula creatividad e innovación

Lo mismo no sucede con los bienes corporales (o privados, en terminología económica - no jurídica). La existencia de una empresa que produce cierto producto no le impide a un competidor instalar otra empresa con idéntico fin.

Entiendo que es la finalidad u objetivo de cada norma (la ratio legis) lo que determina estas y otras divergencias. Mientras que los derechos de propiedad intelectual buscan estimular la creatividad e innovación, el derecho *antitrust* trata de allanar el camino hacia la competencia (más o menos) perfecta o eficiente, indirectamente beneficiando a consumidores y competidores por la calidad de producto que consume u oferta.

Es menester considerar que las autoridades de aplicación de cada institución actúan en distintos momentos y de distinta forma. Así, las Oficinas Propiedad Intelectual de Marcas son más activas en la fase previa a la concesión –función registral- de un derecho de propiedad intelectual, el que después de pasar

por una serie de fases será concedido (título) o denegado por intermedio de un acto administrativo debidamente motivado.

Mientras que los órganos de aplicación de la legislación de defensa de la competencia actúan posteriormente, es decir después de que los derechos de propiedad intelectual han sido concedidos y en relación a su uso (licencias tecnológicas, *joint ventures*, franquicias, licencias cruzadas, etc.).

Esta situación, desde una perspectiva estratégica, otorgaría preponderancia a la actuación de las Oficinas de Competencia, que podrían verse tentadas a deshacer o limitar derechos de propiedad intelectual oportunamente concedidos mediante argumentos propios de la legislación *antitrust*. Pudiendo considerarse una función residual.

Es importante aclarar que este posible problema ha sido correctamente abordado por nuestra normativa respecto a los actos de competencia desleal y los conflictos generados en materia de propiedad intelectual en este sentido el segundo inciso del artículo 26 de la LORCPM delimita la competencia del IEPI y de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM), al señalar que: *"Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la materia".*

Por lo tanto, siguiendo este razonamiento, sería conveniente que las autoridades de competencia no se inmiscuyesen innecesariamente con derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, tan malo como el exceso es el defecto ergo, si la legislación *antitrust* no se aplicara para nada a derechos de propiedad intelectual las consecuencias para el progreso tecnológico, económico y social también serían nefastas. Aquí se rescata la jurisprudencia chilena en la cual sin entrar a discutir o arrogarse funciones de la Autoridad de Propiedad Intelectual se puede sortear ciertos problemas que se puedan generar por un abuso del derecho de marcas. Es así que en Sentencia N° 50/2007 31.01.2007 caso: "Executive Search", el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia manifestó: *"La conducta es desleal, porque su inscripción como marca se hizo a sabiendas de que era genérica y obstaculizaba el comercio"*, es decir, determino que la marca "Executive Search" es genérica dentro del mercado relevante que comprende servicios de búsqueda y selección de ejecutivos y que por tanto podía coexistir con otras que estén dentro de este mercado relevante o presten los mismos servicios.

En el caso ecuatoriano de igual forma se ha preferido no realizar un análisis o cotejo marcario, sin embargo sí se realizan reflexiones respecto a las características del bien o servicio con el objetivo de que la SCPM no sea sorprendida y se pretenda que se otorgue alguna prerrogativa a favor de quien desee arrogarse titularidad de productos de uso común, es así que en el expediente Nro. SCPM-IIPD-2014-05, resuelto el 13 de mayo de 2014 por la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales, dentro del caso "BOMBON", determinó que

> "De lo analizado, no deja de llamar la atención a esta Autoridad que mediante la defensa de la propiedad industrial antes referida, también se busque el reconocimiento de una supuesta exclusividad sobre los envases y empaques en que se comercializan los productos de las denunciadas. (…). no se evidencia que tengan registrados en el Ecuador, como diseños industriales o como marcas tridimensionales, los envases o empaques de sus productos relativos a una campana, un rectángulo, un corazón, o cualquier otra figura de uso común inapropiables en forma exclusiva por un solo competidor".

Siguiendo este raciocinio, el criterio para aplicar la legislación de libre competencia a la propiedad intelectual, y viceversa, siempre debería ser restrictivo, ello debe ser así porque las autoridades de competencia o de propiedad intelectual, en general, carecen de la *expertise* necesaria. Si bien muchas oficinas de marcas y patentes tampoco pueden dar respuestas contundentes a temas tales como duración o alcance óptimo de tal o cual derecho de propiedad intelectual, sin duda se hayan mejor equipadas para ponderar y decidir ciertas cuestiones relativas a su área técnica. O zapatero a tus zapatos… Un principio de especialidad o subsidiariedad parecería ser el camino correcto. De esta manera se limitaría el riesgo de que un excesivo celo procompetitivo que termine afectando negativamente los incentivos para los sectores más creativos e innovadores de una economía.

Esto no significa que las autoridades de la competencia tengan importantes roles que cumplir en relación con la propiedad intelectual, es el caso de la SCPM que tiene como atribución absolver las consultas remitidas por el IEPI conforme a lo establecido en el artículo 30 del Reglamento a la LORCPM, que en lo principal dispone:

> "Presentada una denuncia por la presunta comisión de prácticas desleales ante la autoridad nacional competente en materia de propiedad inte-

> lectual, dicha autoridad consultará a la SCPM… (…). La absolución de la consulta tendrá efecto vinculante para la autoridad consultante. De determinar que no existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas… (…) notificará a la autoridad consultante, la que sin más trámite dispondrá el archivo de la denuncia. De determinar que se discuten únicamente cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares y no podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores… (…). la competencia radicará en la autoridad competente en materia de propiedad intelectual…(…). De determinar que existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas y que estas podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, la SCPM avocará conocimiento, e iniciará un procedimiento de investigación…(…)"

7 CONCLUSIONES

Este trabajo tuvo como objetivo introducir a la compleja, mal entendida y fascinante interacción entre la PI y el derecho de la competencia, con una aproximación a los temas de competencia desleal. Estas materias tienen muchos puntos de contacto, de convergencia y sobre todo una meta u objetivo común: buscar el máximo equilibrio entre los intereses de los creadores o innovadores (eficiencia estática) frente a los intereses del mercado (eficiencia dinámica) en términos de garantizar calidad y variedad de productos para una libre y sana concurrencia entre operadores económicos cuyo fin primordial sea el ser humano.

Sin temor a equivocarnos consideramos que la leyes de propiedad intelectual no pueden aplicarse aisladamente de la legislación en materia de competencia. Pero la mera existencia de una autoridad de competencia no es suficiente para prevenir prácticas anticompetitivas originadas por el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, es por esto que la comunicación directa y permanente entre las instituciones permitirá cumplir con fines inmediatos y mediatos enmarcados siempre en una coordinación y cooperación armónica.

La implementación de una política pública de competencia eficaz requiere de una participación activa de instituciones públicas y privadas pero por sobre todo del empoderamiento ciudadano que garantice el cumplimiento de las responsabilidades compartidas que estén liberadas de criterios paternalistas.

En base a las experiencias y casos puestos a consideración representan un estímulo para el debate que es permanente al interior de la SCPM y del SENA-

DI sobre todo en el entorno académico y profesional, las cuestiones planteadas en este trabajo dan cuenta de que las políticas y decisiones tendrán un efecto considerable para mercado cualquiera que esta sea; por tanto es vital tener en cuenta las fronteras y sinergias entre el derecho de la competencia la propiedad intelectual y la competencia desleal, sin duda seguirán existiendo importantes y complejos debates como los que serán estudiados en futuras publicaciones (publicidad comparativa, peyorativa, subliminal en torno a los derechos de propiedad industrial y competencia desleal).

Finalmente como conclusión, y a modo de recomendación, se abre el debate para estudiar la posibilidad de que en Ecuador se camine hacia una institucionalidad que permita concentrar las materias estudiadas en un solo ente gubernativo, como lo vienen haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) o el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (INDECOPI). Uno de los motivos principales es la eficiencia y celeridad de los procesos al ser tratados de manera técnica y profesional en una sola institución lo que redunda en beneficio para los usuarios del sistema y seguridad jurídica en las decisiones administrativas.

REFERENCIAS

ASCARELLI, Tullio (1970). *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes inmateriales.* Barcelona: Bosch.

BAYLOS CARROZA, Hermenegildo (1993). *Tratado de derecho industrial. Propiedad industrial. Propiedad intelectual, derecho de la competencia económica. Disciplina de la competencia desleal.* Madrid: Civitas.

BRAULT, Dominique (2004). *Politique et Pratique du Droit de la concurrence en France.* Paris: Droit des Affaires, L.G.D.J.

FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos (1965). *"Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos". Revista de Derecho Mercantil*, No 95, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, España.

GONZÁLEZ DE COSSIO, F. (2010). *"Competencia Económica y Propiedad Intelectual ¿Complementarios o Antagónicos?",* en *Propiedad Intelectual y Competencia Económica.* México, DF.: Editorial Porrúa.

GOYDER, D. G. (1998). *Competition Law*. Oxford: Clarendon Press.

GÓMEZ, Hugo (2018). *El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino*, en Apuntes de Derecho Comunitario Andino, Portoviejo, Ecuador: Editorial San Gregorio.

Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina No. 294-IP-2015 de 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3109 del 17 de octubre de 2017.

Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Nº *78-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018*, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3383 del 1 de octubre de 2018.

SADBURY, Roger; HOLMES, Katherine (1994). "Intellectual Property Rights and European Competition Law", *International Company and Commercial Law Review*.

BIOLOGÍA SINTÉTICA ¿REGULARLA O ABRIR LA CAJA DE PANDORA?

Leandro A. Gregorio[1]

1 INTRODUCCIÓN

La biología sintética (BS) es un campo tecnológico floreciente que construye sistemas genéticos artificialmente y programa formas de vida para que tengan usos industriales (ETC GROUP; 2019). Esta es una de las tantas definiciones que se han dado a la BS, lo que denota que todavía no existe un escenario claro de esta nueva forma de innovación en el ámbito biotecnológico[2].

Aunque su ámbito de análisis podría eventualmente alcanzar diversos foros internacionales[3], en este trabajo haremos hincapié en lo elaborado por la Organización de las Naciones Unidas con su Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Conferencia de las Partes del Convenio Sobre la Diversidad Biológica (COP-CDB), quien se encuentra en pleno proceso de estudio de esta emergente disciplina y todavía no logra dar con un panorama claro al respecto, ya que básicamente todavía no existe un claro panorama sobre cuántos y cuáles aspectos de la diversidad biológica y sus componentes pueden ser alcanzados o modificados por esta incipiente industria.

Según la Royal Academy of Engineering (2009) *"La biología sintética busca diseñar y obtener mediante ingeniería productos con base biológica, instrumentos y sistemas nuevos, así como rediseñar sistemas biológicos naturales ya existentes"* (La biología sintética; 2011).

---

[1] Máster en Propiedad Intelectual (FLASCO Argentina), Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas (UAM, España), Asesor Letrado, Instituto Nacional de Semillas (INASE).

[2] "La biología sintética es un nuevo avance y una nueva dimensión de la biotecnología moderna." (PNUMA; 2018). "…La Biotecnología Moderna es intensiva en el uso de los conocimientos científicos, los desarrollos se generan en los centros de investigación..." (GAVIÑO AMBRIZ; 2015).

[3] La biología sintética podría eventualmente reunir foros internacionales en el ámbito de la Salud, la Seguridad de los Estados, el Medio Ambiente, la Ciencia y Tecnología, la alimentación, etc.

Como veremos, la aplicación pragmática[4] de la biología sintética alcanza o eventualmente podría alcanzar muchas industrias, ya que la bibliografía refiere a posibles aplicaciones en la industria en general, la industria farmacéutica, agropecuaria, de salud y medio ambiente, y llegado el caso, en la industria bélica a través de la generación de armas químicas (IEEE; 2016)[5].

Por ello desde el punto de vista vinculado con la regulación, podríamos preguntarnos[6] si el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, así como los marcos existentes en materia de bioseguridad, son suficientes para que los estados y la comunidad internacional en su conjunto se encuentren efectivamente actualizados en sus metodologías de control regulatorio, o si por el contrario, el amplio abanico de actividades y proyectos de investigación y desarrollo vinculadas con BS, que como veremos cada día reúne una mayor cantidad de actores en sus filas, debería impulsar a toda la comunidad internacional en la actualización de un marco regulatorio que absorba indistintamente los diversos alcances que puede tener la BS.

Como veremos en las próximas líneas, la utilización de esta técnica incorpora día tras día un número cada vez mayor de actores, de modo que existe un riesgo mayor de no poder controlar cada una de las actividades y proyectos de investigación y desarrollo en BS que estén en marcha. Ello además de desincentivar el progreso de la BS podría también en algunos casos derivar en serios inconvenientes, por eso desde este documento se proponen diversos enfoques de política pública.

Mientras el *alto rendimiento* en biología sintética sigue desarrollándose ante la *mirada atónita* de la comunidad internacional y sus marcos regulatorios, el resto de los individuos *de a pie* esperan que estos nuevos métodos de investigación y estas incipientes industrias de edición génica no terminen por abrir la *caja de pandora;* en donde las manipulaciones y liberaciones que podrían escapar de la órbita de conocimiento y control en general, así como las posibles mutagénesis espontáneas de los sistemas biológicos en particular, determinen

---

4 En este documento el método de estudio utilizado es el histórico-informativo, por lo que se utilizarán indistintamente publicaciones promocionales en redes sociales, referencias periodísticas generales y especializadas en la temática y, finalmente, la literatura académica especializada en la materia, en ese orden.

5 También referencias en Panorama (2018) y la Jornada (2007).

6 "…Avances científicos y tecnológicos en el campo de la biología sintética deben examinarse periódicamente para asegurar que las metodologías de control regulatorio y evaluación del riesgo se mantengan actualizadas…". (CBD/SBSTTA/REC/XX/8, 2016).

en los hechos un hipotético *Apocalipsis* en nuestra tierra, de modo que apoyar el análisis y la investigación de estas prácticas, así como requerir a la comunidad internacional en su conjunto que se avoque con disciplina, criterio y responsabilidad a la regulación internacional de la biología sintética, resulta justo y necesario.

2 EL ENORME POTENCIAL DE LA BIOLOGÍA SINTÉTICA

Cuando las actividades creativas del ser humano plantean invenciones extremadamente innovadoras, el conocimiento adquirido por el *efecto derrame*[7] es sin lugar a dudas de un enorme potencial, y en el caso particular de la biología sintética estamos hablando de un camino que a futuro podría considerarse como una innovación radical que efectivamente proponga una nueva Revolución Industrial (Noticias de Salud Ambiental, 2010) al mundo, una vez que su aplicación efectivamente se generalice.

Como todo conocimiento de enorme potencial, la utilización de BS puede tener tantos efectos positivos como contradictorios, por eso mismo negar el enorme potencial que plantea su desarrollo sería un error, pero correr detrás de su impulso para actualizar su regulación y control tanto a nivel internacional como local sería un error aún mayor.

2. 1 EL POTENCIAL HUMANO Y TECNOLÓGICO EVENTUALMENTE POSITIVO

Hacia el año 1999[8], el biólogo y empresario estadounidense Sr. John Craig Venter, presidente fundador de *Celera Genomics*, logró proyectar el Genoma Humano completo. Hoy en día este mismo innovador se encuentra trabajando en biología sintética, desarrollando algas capaces de capturar el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y transformarlo en hidrocarburos. Quien para muchos es considerado un "*pionero de la biología sintética*" (CORRAL, 2016) ha expresado en una entrevista al diario *El Mundo* que "*en el futuro podremos descargar las vacunas desde Internet*" (CORRAL; 2016).

---

[7] El *Spillover Effect o* efecto derrame es un t*érmino* que describe cómo la innovación puede beneficiar directa o indirectamente diversos sectores al mismo tiempo, contribuyendo a la función de producción del conjunto de la economía que incorpora rendimientos de escala crecientes. Vázquez Barquero (2005) y Gregorio (2012).

[8] Para ver una cronología de eventos relacionados con la evolución de la Biotecnología ver (GAVIÑO AMBRIZ, 2015).

Otro científico suizo, el Sr. Sven Panke, se encuentra trabajando con biología sintética, programando células para materiales de construcción, y en tal sentido, trabaja mancomunadamente con la arquitecta Sra. Rachel Amstrong, buscando una célula que produce piedra caliza una vez que toma contacto con la madera, con el objetivo de modificar la estructura celular de los pilotes de madera que sostienen a Venecia. El Sr. S. Panke, quien fuera premiado en 2010 en el concurso IGEM[9] por crear una bacteria artificial que persigue la luz, explica en sus videos en redes sociales (DEUTSCHE WELLE, 2012) cómo hoy en día existen empresas[10] que construyen el ADN con la secuencia solicitada y la envían por correo a los científicos e investigadores.

El científico Sr. Antony Evans, por su parte, como CEO y fundador de Glowing Plant, expresa en redes sociales (One Tu conexión con el Futuro, 2016) que *"nos encontramos en una era donde diseñar un organismo biológico será tan fácil como diseñar una aplicación móvil"*. Este científico promueve el Glowing Plant Proyect, y a través de la biología sintética espera lograr *bioluminicencia*[11], o sea plantas y árboles que brillan en la oscuridad. La campaña de Crowfunding (tecnología del "*Do it your self*" de financiación colectiva *Kickstarter*) recaudó cerca de medio millón de euros, y a través de un equipo de doctores de Stanford utiliza métodos disponibles en su *laboratorio casero* de California para crear plantas que brillan en la oscuridad.

El científico argentino, Sr. Alejandro Nadra, quien también obtuvo una premiación en el concurso IGEM que se desarrollara en Buenos Aires, República Argentina, creó a través de biología sintética un detector de arsénico en el agua potable. En su video de redes sociales (TEDxRIODELAPLATA, 2014), habla de la biología sintética como "*bloques biológicos utilizados como ladrillos de una construcción genética*"; y hace una advertencia que no se observa en el resto de los innovadores precedentemente citados, al hablar del denominado *enfoque de precaución*[12] que deben seguir las empresas que *fabrican y envían ADN*, al respec-

---

9 IGEM: International Genetically Engineered Machine. La competencia IGEM ofrece a los estudiantes la oportunidad de ampliar los límites de la biología sintética abordando los problemas cotidianos que enfrenta el mundo. https://igem.org/Main_Page

10 Por ejemplo, Thermo Fisher Scientific; GeneArt; Gene Synthesis Product Selection Guide. https://www.thermofisher.com/ar/es/home/life-science/cloning/gene-synthesis.html

11 La bioluminiscencia es la capacidad de un organismo vivo de emitir luz; siendo la clave una enzima llamada luciferasa. https://www.youtube.com/watch?v=n8Ddfz61ImQ

12 Declaración de Wingspread sobre el Principio de Precaución: "Cuando una actividad representa una amenaza para la salud humana o para el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias aun cuando algunas relaciones de causa y efecto no hayan sido totalmente determinadas

to de bloquear la fabricación de toxinas y patógenos haciendo un uso responsable y seguro de la actividad.

Finalmente, y para acompañar un resumen abultado que oriente al lector sobre cuántas y cuáles áreas pueden verse alcanzadas y transformadas con el desarrollo de la biología sintética, cabe destacar que la bibliografía consultada (DOMÍNGUEZ GÓMEZ, 2013) hace referencia a su aplicación en: construcción de redes metabólicas artificiales (para la generación de compuestos de importancia económica, compuestos no naturales de importancia en el área farmacéutica, energética y química); ingeniería de proteínas (para el rediseño de proteínas con el fin de cumplir funciones diferentes a las originales); genomas mínimos (con la construcción de genomas como "lienzo en blanco" y maximizar la producción industrial); sistemas autorreplicables artificiales (desarrollo de sistemas vivos artificiales); construcción de circuitos y redes genéticas (construcción e imitación de sistemas biológicos naturales); estandarización y herramientas de ingeniería (manipulación de partes biológicas); biosensores (sistemas de detección de condiciones específicas en el ambiente, como presencia o ausencia de alguna molécula).

Con un número potencialmente creciente de empresas y universidades públicas y privadas de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, China y México, que se encuentran involucradas en actividades y solicitudes de patentes relacionadas con Biología sintética (DOMÍNGUEZ GÓMEZ, 2013), se ha determinado que la inversión mundial para el año 2018 de empresas innovadoras en el ámbito de la biología sintética es de 1.900 (mil novecientos) millones de dólares (USD), y que el valor previsto de mercado mundial de las aplicaciones de biología sintética para el año 2022 será de 13.900 (trece mil novecientos) millones de dólares (PNUMA; 2019).

Como podemos apreciar el impacto que podría tener la biología sintética en la vida de las personas podría significar una innovación radical, por eso es que algunos la consideran como la responsable de una eventual Revolución Industrial.

El sólo hecho de pensar que hoy en día sintetizando secuencias de ADN de levadura y humano se puede lograr crear una córnea artificial que mejora

de manera científica. En este contexto, es el responsable de una actividad, y no el público, quien debe probar los hechos. El proceso de aplicación del Principio de Precaución debe ser abierto, informado y democrático y debe incluir a los sectores potencialmente afectados. Debe también implicar una consideración de la gama completa de alternativas, incluyendo la no acción" (UN; 2018/2019).

la visión (BBBC, 2010), permite imaginar con soltura una biología sintética de enorme potencial y grandes beneficios para la humanidad. A idéntico resultado llegamos si la biología sintética tiene la capacidad de generar piedra caliza de los palos de madera que sostienen a Venecia, o crear árboles que brillen en la oscuridad.

Podríamos continuar la lista de los enormes potenciales que presenta la industria de la biología sintética, pero, acotando el razonamiento al ámbito de estudio propuesto, diremos que parece ser inminente un salto cualitativo y cuantitativo en productos de base biológica que serían útiles para una amplia variedad de industrias. Dichos productos de base biológica tendrían como preludio una importante actividad de investigación y desarrollo en laboratorios científicos.

2.2 El potencial humano y tecnológico eventualmente contradictorio

La biología sintética todavía cuenta con determinados aspectos que podrían eventualmente resultar contradictorios, básicamente existen ciertas lagunas a la hora de poder determinar con claridad todas las implicancias que podrían tener ciertas modificaciones genéticas y su interacción con el medio ambiente y las personas. En esta premisa algunas voces de relevancia subrayan "la necesidad de realizar evaluaciones rigurosas de los riesgos ambientales y de acometer un debate en el que se implique de firma rigurosa la opinión pública" (NUFFIELD COUNCIL OF BIOETHICS, 2012).

Además de ello, es dable considerar que teniendo presente lo dicho en el apartado anterior, el significativo aumento de actores vinculados con la BS requeriría eventualmente de un mayor control e individualización de estos. Y es en este sentido que creemos válido considerar que "los efectos de la BS, de alcance potencialmente amplio, hacen necesarios métodos de gobernanza y directrices para la investigación que promuevan un uso ético y responsable" (NASEM, 2016).

En este contexto descripto, la BS está siendo materia de estudio por parte de organismos internacionales y, con el objetivo de que el lector conozca las orientaciones de aquellas instituciones con mayor relevancia internacional, haremos referencia al Informe de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA; 2019), en donde se analizan nuevos temas de interés ambiental y en particular su capítulo I está titulado como Biología sintética: Rediseñar el medio ambiente.

En dicho informe no se relega destacar las virtuosas características que ofrece la biología sintética, pero al mismo tiempo se hacen referencias continuas a las consecuencias no deseadas de utilizarla, entre las que destaca a modo de resumen el riesgo de contaminación cruzada, la liberación accidental y los "biohackers de garaje".

Sin entrar en aspectos sumamente técnicos diremos que, de acuerdo a la explicación técnica que describe el Programa de las Naciones Unidas en su informe, es posible considerar que la contaminación cruzada alcanza cuestiones tales como las liberaciones deliberadas en el ambiente de sistemas biológicos creados por BS, en donde el riesgo de contaminación cruzada entre especies, las interacciones ecológicas y las consecuencias en los ecosistemas siguen en gran medida sin resolverse.

En la liberación accidental, por su parte, ingresan cuestiones tales como los procedimientos de utilización y manipulación efectiva de la técnica en BS, tanto sea en un laboratorio de *elite* como en un laboratorio *casero*, elemento este de vital relevancia para un posterior análisis, precisamente es aquí donde ingresa la tercera referencia de consecuencias no deseadas, con los denominados "biohackers de garaje".

La extensión de la biología casera, y con ella la popularización que hace un decenio ha determinado un movimiento denominado como "*ciudadanos científicos*", ha sido graficada por The Brooking Institute (KOLODZIEJCZYK, B.; 2017), que muestra cómo en un lapso que va desde el 2006 al 2016 el número de grupos de "*biología casera*" superó la barrera de los cincuenta en Estados Unidos y Asia y lo siguen de cerca otros cuatro países.

Este panorama descripto está resultando en los hechos como un *boom* de las técnicas de edición génica al ritmo del denominado *"Do It Yourself"* (RODRÍGUEZ CAO, 2015) y está permitiendo que la biología sintética realmente comience a generalizarse en su uso, como el preludio de una verdadera Revolución Industrial, en los términos que empleábamos al inicio del presente documento.

Pero al mismo tiempo plantea objeciones como las que describe el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuando explica que *"... entusiastas de la Biología, muchos sin experiencia científica, se reúnen en laboratorios improvisados para realizar experimentos con equipos especializados caseros y sencillos protocolo disponibles en línea…"* (PNUMA, 2019).

Ahora bien, la pregunta que inmediatamente surge es cómo es posible que técnicas de edición génica se hayan generalizado, cuando el común

denominador de la gente entiende que dichas técnicas sólo logran ser manipuladas por ambientes científicos de elite.

La respuesta para ello parece estar en una nueva herramienta de edición génica que ha sido denominada CRISPR, Cas9[13]. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente *"...el descubrimiento del método CRISPR-Cas9 ha cambiado por completo el panorama de la investigación en biología sintética. Gracias a él, los científicos pueden recortar un segmento concreto de ADN de una secuencia determinada o sustituirlo con una nueva cadena de ADN"* (PNUMA, 2019).

De modo tal que esta nueva herramienta, que parte de la opinión pública la denomina como "*tijera genética"* (BBC News, 2018), junto a sencillos protocolos disponibles en internet y equipos especializados con precios (PNUMA, 2019) que rondan entre 150 y 1.600 dólares, están de alguna manera generalizando el uso de la biología sintética permitiendo que no sólo los actores especializados sino también entusiastas ciudadanos científicos manipulen y utilicen la edición génica en búsqueda de *quién sabe bien qu*é resultados.

A esto se le suma una cuestión algo solapada, pero de suma relevancia, y es que la citada herramienta de edición génica CRISPRCas9 permite llevar a cabo lo que se denomina "*impulso genético*", cuya aplicación es descripta como

> …una aplicación de la biología sintética que depende de la edición génica con CRISPR para asegurar la expresión de las correcciones génicas deseadas en las generaciones posteriores de una especie. El impulso genético es un proceso que se autoperpetúa, pues se repite cada vez que un descendiente se reproduce con la población. Con el paso del tiempo, toda la población de esa especie habrá adquirido la corrección genética deseada y el sistema de impulso genético (PNUMA, 2019).

Lo precedentemente expuesto, que está siendo *exitosamente* utilizado para extinguir por *esterilidad* al mosquito que transmite el *paludismo*; siempre que sea bien utilizado podría erradicar el peligro de extinción en muchas especies, pero hay que decirlo, mal utilizado podría significar un peligro de extinción para aquella especie que *caiga en desgracia*.

---

[13] "Emmanuelle Charpentier y la bióloga molecular estadounidense Jennifer Doudna publicaron en 2012 un artículo en la revista "Science" en el que sentaban las bases de una metodología de editado de ADN que permite modificar el genoma de casi cualquier organismo de una forma sencilla, barata y precisa. La técnica se llama CRISPR-Cas". (LÓPEZ SÁNCHEZ, 2015). Con ello fueron acreedores del Premio Princesa de Asturias de Investigación.

Habiendo tomado conocimiento entonces de cómo aborda la cuestión contradictoria la Organización de las Naciones Unidas, proponemos una referencia aún más abultada, dando a conocer sucinta y taxativamente la posición que mantienen ciertas instituciones del tercer sector y organizaciones no gubernamentales con interés en la materia.

Allí aparece el Grupo ETC con su *Bioeconomies Media Project*, que informa a través de sus redes sociales (GRUPO ETC, 2015) que, de mediar una mala utilización de la biología sintética, los seres vivos podrían ser tratados como máquinas que se pueden desarmar, reprogramar y volver a ensamblar. Que muchas técnicas involucran la manipulación de bacterias y levaduras que son organismos complejos, que se fuerza a los microbios a producir usos industriales, y concluye que todo ese ADN modificado podría tener un efecto impredecible en el ambiente.

Asimismo cabe agregar que entre las preocupaciones más altas y pesimistas que existen sobre el uso de la biología sintética aparecen cuestiones tales como: recrear patógenos virales conocidos, crear bioquímicos mediante síntesis "in situ", aumentar el peligro de bacterias existentes, aumentar el peligro de virus existentes, fabricar productos químicos o bioquímicos mediante la explotación de vías metabólicas naturales, fabricar productos químicos o bioquímicos mediante nuevos caminos metabólicos, modificar el microbioma humano, modificar el sistema inmune humano, modificar el genoma humano, recrear baterías patógenas conocidas, crear nuevos patógenos, modificar el genoma humano usando unidades de genes humanos dirigidos (REGALADO, 2018).

Como podemos observar, el potencial humano y tecnológico de la biología sintética podría devenir eventualmente en resultados contradictorios y en el peor de los casos podría *abrir la caja de pandora*.

3 MARCOS REGULATORIOS APLICABLES

Entre el 25 y el 30 abril de 2016 en Montreal, Canadá, en el marco de la vigésima reunión (CDB // REUNIONES // SBSTTA-20) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico, y Tecnológico (SBSTTA) reunió al Grupo Especial de Expertos Técnicos en Biología sintética y al Foro en línea de Composición Abierta sobre biología sintética.

En la Recomendación SBSTTA-XX / 8 (UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/8, 2016) el citado Órgano de Asesoramiento (SBSTTA) formuló un *concepto operativo* de biología sintética:

> la biología sintética representa un nuevo avance y una nueva dimensión de la biotecnología moderna que combina ciencia, tecnología e ingeniería para facilitar y acelerar la comprensión, el diseño, el rediseño, la fabricación o la modificación de materiales genéticos, organismos vivos y sistemas biológicos.

Asimismo, también fue aprobado en dicho evento que

> los principios generales y la metodología para las evaluaciones del riesgo de conformidad con el Protocolo de Cartagena y los marcos existentes de seguridad de la biotecnología proporcionan una buena base para las evaluaciones del riesgo de los organismos vivos desarrollados mediante aplicaciones de biología sintética.

Lo conveniente de considerar la biología sintética como parte de la biotecnología moderna es que permite a la comunidad internacional en su conjunto, así como a los estados nacionales en particular, aplicar a la BS todo el bagaje normativo vinculado con bioseguridad y organismos genéticamente modificados (OGM).

Dicho esto podemos señalar que inmediatamente ingresan al marco regulatorio de la biología sintética todos los antecedentes previos que fueron base normativa de la biotecnología moderna, entre los cuales están la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, el citado Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio Sobre la Diversidad Biológica, Agenda 21, la Declaración de Johannesburgo, el Protocolo de Nagoya, Río + 20, el futuro que queremos 2012, entre otros (GAVIÑO AMBRIZ, 2015).

En el ámbito nacional, por su parte, la República Argentina no ha ratificado el Protocolo de Cartagena, pero la evaluación de riesgo y liberación al medio de organismos genéticamente modificados está a cargo de la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)[14]. Dicha comisión

[14] La CONABIA fue creada por Resolución 124/91 y está conformada por las siguientes instituciones: INASE, SENASA, INTA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, MINISTERIO DE SALUD, CONICET, FAUBA, FCEIN, FVETUBA, UNSAM, UNCOMA, UNLP, AACREA, AAPRESID, ASOCIACIÓN SANTAFESINA DE BIOTECNOLOGÍA, BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES, CRA, ASA, CAB, FAB, CAPROVE, ARGENBIO. Disponible en: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/biotecnologia/marco_legal/

cuenta con treinta años de experiencia en la materia, garantizando que los OGM sean seguros desde el punto de vista genético-molecular y que las actividades que con éstos se realicen sean seguras para el agroecosistema (bioseguras). Su actividad se compone básicamente de tres fases que son la evaluación de los riesgos, su gestión y monitoreo y la comunicación.

Cabe agregar a lo dicho que en fecha 1 de julio de 2019 la Resolución 36/2019 del Ministerio de Producción y Trabajo Secretaría de Alimentos y Bioeconomía determinó que los procedimientos para establecer el alcance del marco regulatorio de los nuevos OGM que utilicen biotecnología moderna y la acumulación de eventos biotecnológicos tienen base en el asesoramiento caso a caso de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA).

En lo que atañe a laboratorios y científicos, como un eslabón muy importante en materia de BS podemos destacar en materia de bioseguridad que cada científico debe o debería cumplir con ciertas normas a nivel nacional e internacional.

En Argentina por ejemplo muchos de los laboratorios bajo la órbita del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina) se encuentran adheridos al sistema de gestión de calidad diseñado sobre las bases de las normas ISO 17025 e IRAM 30800[15]. La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) por su parte tiene la Res. 5330/97 sobre ensayos clínicos, la Resolución 969/97 sobre investigaciones médicas y recientemente promulgó la circular N° 009/2012 donde informa que ya se encuentra operativo el Registro Nacional de Investigaciones en Salud (ReNIS), creado por Resolución 1480/11 del Ministerio de Salud. Finalmente agregamos que tanto el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) como el Ministerio de Ciencia y tecnología poseen reglamentación inherente al control fitosanitario y sus principios activos[16] con la importación de insumos científicos y tecnológicos respectivamente.

En el ámbito internacional diremos sucintamente que la Organización Mundial de la Salud cuenta con un "Manual de Bioseguridad" y aplica la Directiva del Consejo N° 90/679/CEE; y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (Organization for Economic Cooperation and development

[15] Información Disponible en: https://cenpat.conicet.gov.ar/laboratorios/

[16] Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/solicitar-inscripcion-y-mantenimiento-en-el-registro-de-productos-fitosanitarios-biologicos-0

– OECD) tiene por su parte los Lineamientos de Buenas Prácticas para Centros de Investigación Biológica (OECD; 2007).

4 CONCLUSIONES

4.1 Perspectivas en materia de políticas públicas

1) Formación de equipos multidisciplinares que aborden vacíos legales, potenciales beneficios y consecuencias no deseadas.

Sin mencionar en este apartado los actores que eventualmente podrían formar parte de esos equipos multidisciplinares, diremos que la formación de equipos *ad hoc* promovería una base técnica que colaborara a nivel informativo con la decisión política posterior. Este conjunto de técnicos tendría como misión analizar, reconocer y describir los difusos límites de la BS.

De lo visto en todo este trabajo estamos convencidos de que el primer vacío legal a solucionar en BS está directamente vinculado con los denominados "*ciudadanos científicos o biohakers de garaje*".

El segundo de los recaudos a tomar tendría que ver con el reconocimiento de todas las variadas actividades y productos que propone la BS, para determinar con claridad si no existe demasiada fragmentación en la reglamentación, y eventualmente, si esa fragmentación sumada a la conveniencia de los solicitantes no estaría permitiendo que ciertos productos llegaran al mercado sin informar que tienen en parte de su proceso actividades de BS.

A esto se refería el Grupo ETC al informar que, en muchas ocasiones, los productos derivados de biología sintética se encuentran en plásticos, fragancias, combustibles y alimentos, y *no son reconocidos en ninguna etiqueta*.

Ahora bien, refiriéndonos específicamente al vacío legal, diremos que sin entrar en detalle sobre las semejanzas y diferencias existentes entre la biotecnología y la biología sintética[17], podemos afirmar que tanto el Protocolo de Cartagena como las normas internas de cada país en materia de bioseguridad son eficientes para medir la evaluación de riesgo y la liberación al medio de un

[17] Un ejemplo interesante de ese dilema expresa que "m*ientras el mejoramiento en la producción de un metabolito a través de la modificación de ciertos componentes de la red metabólica es biotecnología, la introducción de enzimas exógenas para optimizar la producción de un metabolismo o bien para la producción de un metabolito no natural es biología sintética. Podemos decir que la biología sintética es una extensión de la biotecnología moderna, una nueva herramienta con la capacidad de ampliar su potencial…*" (DOMÍNGUEZ GÓMEZ, 2013).

organismo genéticamente modificado, pero deberíamos preguntarnos si esos marcos normativos alcanzan para identificar y controlar, *ex ante*, todos los procesos de investigación y desarrollo vinculados con BS que son llevados a cabo por un número creciente de actores en laboratorios caseros.

Básicamente son los científicos profesionales y hoy en día los ciudadanos científicos los que están al inicio de la cadena en lo que a actividades de investigación y desarrollo en BS se refiere. Como vimos en los primeros apartados, estos científicos se nutren de plataformas digitales como BioBricks, las que cuentan con un reservorio de código abierto de más de cinco mil componentes estandarizados de material genético. Estos componentes estandarizados reunidos en lo que se denomina biobloques, en el cual cada bloque cumple una función, son luego enviados a empresas que funden el ADN y remitidos por correo a los científicos e investigadores.

De acuerdo a lo que pudimos observar en la web, este tipo de plataforma, así como las empresas que funde ADN, utilizan con los usuarios un Acuerdo de Transferencia de Material (ATM), en el cual ambas partes además de un consentimiento fundamentado previo, determinan los usos que eventualmente tendrán los componentes genéticos a los cuales se accede y considerará una eventual distribución equitativa de los beneficios que deriven de su utilización.

Si bien podemos afirmar que las regulaciones internacionales y los marcos normativos internos en materia de bioseguridad puedan exigir enfoques de precaución y protocolos de seguridad a los grandes laboratorios científicos reconocidos, es posible dudar que lleguen a reconocer e identificar a cada uno de esos actores (ciudadanos científicos) que pueden estar manipulando técnicas de edición génica desde un *garaje*.

Imaginemos solo por un instante que alguno de esos ciudadanos científicos que hacen biología de garaje esté intentando generar un proceso de investigación con BS que requiere, según el régimen normativo, de un enfoque de precaución y protocolos de seguridad en un laboratorio de elite, y podremos darnos cuenta con facilidad de que ninguno de ellos se vería obligado a cumplir con ninguna norma precautoria, con ningún protocolo de seguridad, ya que básicamente en la medida en que haya laboratorios de garaje todos esos actores se encuentran completamente sumergidos en la clandestinidad.

Es entonces en estos escenarios donde es preciso regular, ya que es allí donde se pueden plantear serios riesgos al uso imprudente y negligente que se pueda hacer de la BS.

2) Tomar la transversalidad como política de estado. Presencia en foros internacionales. Analizar instrumentos internacionales no vigentes.

Como hemos podido observar a lo largo de todo el trabajo, es un hecho que la BS tiene muy diversas aplicaciones, que habilitan directa o indirectamente la incumbencia de muchas carteras ministeriales.

En tal sentido creemos que abocarse a la cuestión como compartimentos estancos donde cada uno genera normativa desde su competencia no solo generaría enormes trabas burocráticas y mayores costes de transacción a los operados, sino que al mismo tiempo la generalidad y fragmentación del régimen normativo permitiría la fuga de eventuales actores.

Por ello otra propuesta de política pública es la de abocarse a la cuestión de la BS sintética desde una política transversal donde la Jefatura de Gabinete de Ministros coordine las acciones técnicas y promueve normativas sinérgicas, simples y eficaces a las diversas Carteras Ministeriales involucradas. Esta misma acción podría incluir a representantes del Poder Legislativo y Judicial propiciando eventualmente la formación de un Comité Nacional BIO, que determine puntos focales, autoridades competentes e instituciones nacionales de apoyo, y homogenice en este sentido un plexo normativo que brinde la coyuntura apropiada para su operatividad.

Este mismo Comité BIO podría eventualmente analizar la conveniencia de ratificar en la República Argentina el Protocolo de Cartagena sobre seguridad en la Biotecnología y promover la reglamentación de normativa análoga que modernice las técnicas de fiscalización y control especialmente en la etapa más temprana de la cadena, tal como hubiéramos hecho referencia anteriormente.

4.2 Perspectivas en materia de propiedad intelectual

1) Abordar la cuestión de biobloques de código abierto (bases de datos, acceso, trazabilidad, participación). Considerar la ampliación de criterios de patentabilidad en invenciones biotecnológicas (modificación de secuencias, diseño de novo en sistemas biológicos y componentes). Patentamiento de sistemas completos, aportando las partes individualmente.

Como venimos destacando, entendemos que la especificidad regulatoria en materia de biología sintética debe comenzar en el inicio de la cadena, o sea

en la visualización y estandarización legal de plataformas como BioBricks que comparten códigos genéticos abiertamente con la comunidad[18] y lo hacen a través de acuerdos de transferencia de material que comúnmente no tienen un *enforcement* legal acorde con una certificada identificación de los actores ni tiene jurisdicción ante eventuales utilizaciones negligentes o mal intencionadas.

Lo mismo sucede con las empresas que envían ADN en hebras a través de correo, las que de no tener un área gubernamental exigiendo un registro de los operadores a los cuales envía material genético, dichos intercambios quedan dentro del ámbito privado y por lo tanto son fácilmente simulables.

Como herramientas legales de propiedad intelectual podríamos señalar la conveniencia de reglamentar tanto el Protocolo de Nagoya como el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, ambos vigentes en nuestro país, los que brindando una plataforma clara respecto de cómo deben ser abordados los Acuerdos de Transferencia de Material, podrían ahora plantear las bases reglamentarias de un control y fiscalización de dichos documentos así como de las partes que intervinientes en él.

2) Cluster de PI, colaboración con los operadores locales. Abanico de PI. Patentamiento de sistemas completos.

En este apartado diremos que la conformación de equipos técnicos y el abocamiento trasversal de la cuestión permitiría una retroalimentación con los sectores académicos y productivos. En esa sinergia es donde proponemos la creación de un *cluster* de Propiedad Intelectual BIO, en el cual se hallen representados el estado, el sector productivo y académico.

Un *cluster* de PI BIO permitiría completar con muchísima mayor rapidez el reconocimiento de los difusos límites que presenta la BS, al mismo tiempo que podría generar protocolos consensuados de utilización.

Al mismo tiempo ese *cluster* de PI BIO podría colaborar con los operadores locales de BS y poner a disposición una colaboración técnica que le permita acceder al abanico de posibilidades que ofrece la propiedad intelectual de modo de estandarizar en documentos de prueba todas la diversas partes y componentes que pueda llegar a presentar una investigación en BS.

---

[18] Sobre la cuestión: "..el resultado a día de hoy es el portan openwetware (http://openwetware.org/), basado en un entorno wiki (con la filosofía de Wikipedia), en el que más de 100 laboratorios de investigación y 40 instituciones y colaboradores individuales que están adscriptos proporcionan al detalle sus protocolos de trabajo. En la actualidad más de 25.000 páginas están en edición con una comunidad de más de 14.000 personas en ellas" (RODRIGUEZ CASO, 2015).

Estamos hablando de propiedad intelectual en sistemas complejos, en donde es posible resguardar jurídicamente los diversos componentes de una investigación en BS y explotarlos individualmente o aportarlo en diversos proyectos, con la colaboración de una estructura donde el estado, el sector privado y el académico están presentes.

En esta idea un punto focal brindaría la información al solicitante respecto de cuáles son las autoridades competentes a las que debe dirigirse para resguardar cada uno de los componentes de su investigación. Asimismo, cada autoridad competente informará sobre cuáles son las instituciones nacionales de apoyo que brindarían el control técnico que se requiriera.

5 PALABRAS FINALES

El conocimiento puede ser utilizado para dar luz a la humanidad, pero también tiene la capacidad de ser utilizado para darle oscuridad. Así como en algún momento la elaboración de armas permitió al ser humano defenderse de las bestias depredadoras, en muchas otras ocasiones las mismas armas permitieron que los seres humanos se trataran como bestias depredadoras entre ellos mismos.

Entonces el problema no es el conocimiento ni las técnicas que del mismo se generen, sino que el problema es la *utilización* que hace el ser humano de dicha conocimiento o dicha técnica.

Por ello sostenemos que cuando la utilización de un conocimiento puede derivar en efectos contradictorios o negativos, es necesario que los estados concuerden ajustar la regulación de modo que permita una utilización consensuada bajo ciertos protocolos.

Para adentrarse con soltura y seguridad en el horizonte de una nueva era, el secreto está en la colaboración intrínseca de lo tecnológico más avanzado con lo humano más profundo. En la medida en que dichas premisas no se apliquen al desarrollo de la BS, el resultado no sólo puede ser inesperado, sino que en algunos casos podría eventualmente abrir la caja de pandora.

REFERENCIAS

BBC Ciencia. "Crean Córnea artificial que repara la vista". Fecha 26/08/2010. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2010/08/100826_cornea_artificial_men

BBC News. "Cómo CRISPR, las "tijeras genéticas" que prometen revolucionar la medicina, fueron halladas por pura casualidad". Fecha: 25/08/2018. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-45266373#:~:text=Derechos%20de%20autor%20de%20la,permite%20recortar%20secciones%20de%20ADN.&text=Se%20logr%C3%B3%20a%20trav%C3%A9s%20de,recortar%20una%20secci%C3%B3n%20de%20ADN.

CASO RODRÍGUEZ, Carlos (2015). La biología sintética y la Comunidad DIY (Do It Yourself)". Laboratorio de Sistemas Complejos. Instituto de Biología Evolutiva (UPF-CSIC). Parc de Recerca Biomédica de Barcelona. Disponible en: http://www.encuentros.uma.es/encuentros153/DIY.pdf

CDB // REUNIONES // SBSTTA-20. Documentos de Reuniones; Vigésima reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico. Disponible en: https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-20

CDB. "Documento UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/8 Opinión del Foro en Línea de Composición Abierta sobre BS y Grupo Especial de Expertos Técnicos en BS", del 2 de mayo de 2016. Disponible en: https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-20

CDB. Documento UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/8, del 2 de mayo de 2016. Disponible en: https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-20/sbstta-20-rec-08-es.pdf

Comité de Bioética de España y Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida de Portugal (2011). "La Biología sintética". Disponible en: http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/CBE-CNECV_Informe_Biologia_Sintetica_24112011.pdf

Corral, Miguel "El padre del genoma humano, Craig Venter, crea por primera vez una célula artificial". Genética. Hallazgo Histórico publicado en "Science". Madrid 21/05/2010. Disponible en: https://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/19/ciencia/1274289593.htmll

CORRAL., Miguel G. "Fabrican ADN artificial con los mínimos genes para la vida". Biotecnología. Hallazgo publicado en "Science". Madrid 24/03/2016. Disponible en: https://www.elmundo.es/ciencia/2016/03/24/56f2f558268e3eba6c8b45f7.html

DEUTSCHE WELLE. "Biología sintética, Creando Vida en el Laboratorio / Visión Futuro". Publicado en YouTube el 1/10/2012 por 2012. www.dw.de. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=BpllHLpbUFA.

DOMÍNGUEZ GÓMEZ, Daniel (2013). "Directrices rumbo al establecimiento de políticas públicas en materia de biología sintética en México". Unidad profesional interdisciplinaria de Biotecnología. https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/comunicacion/inf-grupos-trabajo/gt-bios

GAVIÑO AMBRIZ, María Victoria (2015). "Implicaciones Jurídicas de la Biología sintética y las Necesidades de su Regulación". Capítulo II: *Marco Jurídico Internacional en el uso de la Biotecnología.* Universidad de Alicante. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/55731/1/tesis_maria_victoria_gavi%C3%B1o_ambriz.pdf

GREGORIO, Leandro Antonio (2012). *Los Caminos de la Innovación*. ISBN 978-987-33-3023-0.

GRUPO ETC, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y concentración. "Que es la Biología sintética". Fecha 7/10/2015. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=2_4_C85Yn7M, https://www.abc.es/ciencia/20150529/abci-edicion-genoma-crspr-201505282150.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com.ar%2F

GRUPO ETC, "Biología sintética: 10 puntos clave para delegados" (2011).En: https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/synbio_ETC4COP11_esp_v1.pdf

INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (2016). "Las Impresoras 3d: un desafío en la proliferación de armas de destrucción masiva" Disponible en: file:///C:/Users/Leandro/Downloads/Dialnet-LasImpresoras3D-5992467.pdf

KOLODZIEJCZYK, B.. "Do-it-yourserf biology shows safety risks of an open innovation movement". Brooking Institution. Fecha: 9/10/2017. Disponible en: https://www.brookings.edu/blog/techtank/2017/10/09/do-it-yourself-biology-shows-safety-risks-of-an-open-innovation-movement

LÓPEZ SANCHEZ, Gonzalo. "La Próxima revolución científica: modificar genes como si fueran palabras". ABC Ciencia. Fecha 29/05/2015. Disponible en:

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA. fuente: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/biotecnologia/marco_legal/

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-36-2019-324647

MIT TECHNOLOGY REVIEW. "Estos son los peores riesgos de la Biología sintética para la Humanidad". Por Antonio Regalado y traducido por Mariana Díaz. Fecha: 22/06/2018. Fuente: https://www.technologyreview.es/s/10323/estos-son-los-peores-riesgos-de-la--biologia-sintetica-para-la-humanidad

NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. "Gene Drives on the horizon: Advnacing Science, navigating uncertalnty, and aligning research with public values". (NASEM; 2016). Washington DC: The National Academies. Disponible en: https://doi.org/10.17226/23405

NUFFIELD COUNCIL ON BIOETHICS (2012). *Emergency Biotechnologies: Technology, choice and the public good*. London. Disponible en: http://nuffieldbiothics.org/wp-content/uploads/2014/07/Emerging_biotechnologies_full_report_web_0.pdf

One Tu conexión con el Futuro "Arboles luminosos para sustituir las farolas en las calles de las ciudades". Publicado en YouTube el 14/02/2016. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=n8Ddfz61ImQ

SALUD PÚBLICA DE MÉXICO. "La biología sintética: las implicaciones de un nuevo campo para la salud ambiental". Noticias de Salud Ambiental. (2010). Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342010000300012

TEDxRiodelaPlata. "Biología sintética – Imaginar es poder". Publicado en YouTube el 17/10/2014. Expositor Alejandro Nadra. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=kSeyb-hmY3o

Thermo Fisher Scientific; GeneArt; Gene Synthesis Product Selection Guide. Fuente: https://www.thermofisher.com/ar/es/home/life-science/cloning/gene-synthesis.html

UN Environment. "Fronteras 2018/19. Nuevos temas de interés ambiental" (Report) (PNUMA; 2019). Fecha: 24/01/2019. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Nairobi. Disponible en: https://www.unenvironment.org/es/resources/fronteras--201819-nuevos-temas-de-interes-ambiental

VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio (2005). *Las nuevas formas del Desarrollo*. Madrid: Antoni Bosch.

Web "La Jornada". "Biología sintética, la Llave para crear armas químicas y patógenos letales" (2007), disponible en: https://www.jornada.com.mx/2007/01/29/index.php?section=sociedad&article=043n1soc

WEB IGEM: International Genetically Engineered Machine. En: https://igem.org/Main_Page

PARTE 4

DERECHO DE AUTOR E INTERNET

GESTIÓN COLECTIVA Y GOBERNANZA EN EL AMBIENTE DIGITAL

Marcos Wachowicz[1]
Alexandre R. Pesserl[2]

1 INTRODUCCIÓN

Este documento constituye el resultado de una investigación sobre las soluciones implementadas en algunos países respecto a mecanismos de gestión colectiva de derechos de autor en el ambiente digital, con especial énfasis en América Latina y Unión Europea. La diseminación de contenidos protegidos por derechos de autor y conexos y los servicios vinculados a ellos, incluyendo libros, producciones audiovisuales y fonogramas, exigen el licenciamiento de derechos por diferentes titulares de derechos de autor y derechos conexos, como autores, intérpretes, productores y editores relacionados, los cuales en teoría pueden elegir entre la gestión individual o colectiva de sus derechos. La gestión de derechos de autor y conexos incluye la concesión de licencias a los usuarios, la auditoría de licenciamientos y acompañamiento de dichas utilizaciones de derechos, el cobro de los ingresos decurrentes de la exploración de derechos y distribución de los montos debidos a los titulares de derechos –todas acti-

---

[1] Profesor de Derecho en la *Universidade Federal do Paraná* (UFPR) y docente en el Programa de Posgrado (PPGD) de UFPR. Doctor en Derecho por la UFPR. Master en Derecho por la *Universidade Clássica de Lisboa*. Profesor de la Cátedra de Propiedad Intelectual en el *Institute for Information, Telecommunication and Media Law* (ITM) de la Universidad de Münster, Alemania (2018). Coordinador principal del Grupo de Estudios de Derecho Autoral e Industrial (GEDAI/UFPR) vinculado al *Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico* (CNPq).

[2] Abogado y consultor legal con experiencia profesional y académica en las áreas de Derecho de Autor, Propiedad Intelectual, Derecho Constitucional y Derecho Civil. Consultora de la UNESCO en gestión colectiva de derechos de autor en el entorno digital. Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Paraná - PUC-PR (2000) y Magíster en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina - UFSC (2011) - CAPES 6. Estudiante de Doctorado en la UFPR (PPGD). Mediador y Árbitro acreditado por el Ministerio de Cultura para actuar en la resolución de conflictos relacionados con los derechos de autor.

vidades pasibles de control vía licenciamiento o contractualmente– así como también la aplicación (*enforcement*) del derecho de autor y derechos conexos, es decir, cómo se puede proteger esas actividades legalmente en caso necesario[3]; por lo tanto, cualquier tentativa de extender dichas actividades al entorno digital necesita tener en cuenta los mecanismos de *enforcement* existentes.

Los derechos de autor no se restringen al ámbito de las relaciones titulares-intermedios-usuarios. Por constituir derechos exclusivos de uso de determinadas expresiones creativas, los derechos de autor representan una restricción a la libertad de expresión del público. De la misma forma, su ejercicio se enfrenta a otros derechos fundamentales, como el derecho a la información y a la educación, y al dominio público. La ponderación entre dichos derechos se resuelve mediante la utilización de mecanismos de límites y excepciones (o *fair use*, en la doctrina del *copyright*[4]). Así, además del análisis de los mecanismos de *enforcement* presentes, se necesita cuidar también de la existencia de garantías en cuanto al efectivo ejercicio de los límites y excepciones; ellos representan esencialmente el equilibrio necesario para un sistema garantista de derechos de autor.

Teniendo esos marcos como norte, el punto de partida de la investigación fue la identificación de los principales marcos legales internacionales sobre la protección de derechos de autor en el ambiente digital: los Tratados WCT, WPPT y Tratado de Beijing, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), conocidos colectivamente como "Tratados de Internet", cuyos contenidos han sido objeto de análisis en el ámbito de esta consultoría[5]. Esos tratados constituyen una fuente directa de obligaciones en relación a las legislaciones internas de las partes contratantes; e incluso los países no obligados en relación a dichos marcos normativos en muchos casos han creado legislaciones conteniendo dispositivos inspirados en, o retirados directamente de estos textos legales. Es el caso de Brasil, el cual no es signatario de cualesquiera de estos instrumentos, pero, aun así, trae en su ley de derechos de autor dispositivos que implementan sustancialmente disposiciones constantes de los Tratados. Son,

---

[3] Como los mecanismos y normas elaborados con el fin de evitar que derechos de autor sean infringidos en la internet. Pereira, 2010; Ascensão, 2006.

[4] A efectos de esta investigación, los términos "límites y excepciones" y "*fair use*" se han usado de modo intercambiable, debido a su función común, aunque los dos institutos posean distintas raíces.

[5] Proyecto 914BRZ4013 / producto 02 – Estudio Técnico: Objeto de la Protección otorgada en el Ambiente Digital/Internet por los "Tratados de Internet" de la OMPI (WCT, WPPT y Tratado de Beijing) y por la Ley 9.610/98.

por lo tanto, centrales en el tratamiento de la cuestión en ámbito gubernamental. Sin embargo, las soluciones que ofrecen los Tratados no son plenamente satisfactorias. Además, representan el pensamiento teórico dominante en el final de los años 1990 –antes, por lo tanto, de la ascensión de las redes sociales y del crecimiento exponencial del contenido generado por el público (*user generated content*), y de las más diversas consecuencias jurídicas de tales hechos– los Tratados presentan una respuesta *one-size-fits-all*, o sea, un modo uniforme de tratamiento de los derechos de autor que no respeta las diferencias regionales (ASCENSÃO, 2012).

Aún, dentro de la cuestión general de los derechos de autor, los Tratados ofrecen una perspectiva en cuanto a los mecanismos de *enforcement* existentes, pero no se adentran en el tema específico de la gestión colectiva. Su análisis aclara el contexto general de la operación de derechos de autor en este medio, pero no profundiza el problema específico estudiado. Así, además de los Tratados de Internet de la OMPI, demostraron ser de valioso interés para esta investigación las iniciativas adoptadas por la Unión Europea en el abordaje de la cuestión. Su marco legal sobre el ambiente digital tiene por base la Directiva 2001/29/CE, fuertemente influenciada por la Agenda Digital y por los Tratados de Internet; pero es en la evolución del derecho comunitario en la última década que vamos a encontrar iniciativas normativas tratando específicamente de la gestión colectiva de derechos de autor en el entorno digital, tales como en el rechazo del Acuerdo de Santiago o en la reciente elaboración de una Directiva específica sobre el asunto[6], detallada más abajo. Del mismo modo, llamó la atención también el caso canadiense, especialmente a la luz de los recientes casos analizados por la Suprema Corte o por la alteración de su ley de derechos de autor, que introdujo la inédita excepción al contenido generado por usuarios. Sobre todo, se destaca de modo negativo la situación general en América Latina, que tiene muy poca doctrina específica sobre el tema y falta de iniciativas políticas fuertes, con serios problemas en relación a la actuación de las entidades de gestión colectiva (EGC[7]).

---

[6] Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para utilización en línea en el mercado interno.

[7] Esta investigación adoptó la terminología "entidad de gestión colectiva" para designar a las entidades establecidas con el propósito de administrar colectivamente derechos de autor y conexos. Cabe la reserva de que dichas entidades pueden estar constituidas como fundaciones, asociaciones, autarquías, sociedades u otras formas de organización.

En cuanto a la metodología utilizada, a partir de la identificación, análisis y posicionamiento crítico en relación al marco legal vigente, relativo a los derechos de autor en el ambiente digital, el próximo paso de la investigación fue la identificación de: a) los países más representativos de las regiones objeto de estudio que han adherido a los Tratados; b) en el caso de que sean existentes, las alteraciones legislativas que se introdujeron en sus legislaciones internas para la implementación de las obligaciones de los Tratados; y c) los mecanismos de gestión colectiva de derechos de autor presentes en las estructuras de gobierno que tienen repercusiones en el entorno digital. Como selección y recorte de los países que tienen sus legislaciones internas estudiadas, el análisis partió de la relación de países adherentes al WCT, ya que este preconiza e implementa los principios básicos de la Agenda Digital de la OMPI, seguidos por los dos Tratados de Internet posteriores –luego, cualesquiera modificaciones legislativas internas existentes en función de los Tratados de Internet deberían no solo estar presentes como también reflejar la introyección de esos principios. El criterio utilizado para seleccionar la representatividad de cada país fue su participación relativa en la composición de la balanza comercial brasileña, analizándose los casos de países americanos y europeos responsables por el 1% (uno por ciento) o más del comercio internacional brasileño (véase las tablas a continuación). Este método hizo posible delimitar el universo inicial de la investigación al análisis de las soluciones gubernamentales implementadas por Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú (América Latina); Estados Unidos y Canadá (América del Norte); Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Holanda, España y Reino Unido (Europa). De modo general, se priorizó el análisis de los bloques económicos representados y sus soluciones –o problemas– comunes, con destaque para actividades "gubernamentales" –leyes, políticas o decisiones judiciales– de alguna forma relevantes para el avance de la discusión jurídica sobre el tema, agrupando así países con respuestas similares. Un sucinto abordaje sobre el ordenamiento chino también se mostró proficuo, debido a su peso en la balanza comercial brasileña y su influencia en el comercio internacional como un todo.

Las actividades de las EGC requieren consideraciones de orden regulatorio y competitivo, especialmente en cuanto al *enforcement* posible, tanto en relación al deber fiduciario que dichas entidades tienen junto a los autores que representan como en su relación con el público. Se buscó privilegiar el análisis de las normas internas de derecho público de países con determinado perfil, para tratar de establecer estándares comparativos respecto a las soluciones propuestas por los gobiernos sobre el tema. Sin embargo, esta es una tarea difícil y com-

pleja, pues muchas veces prácticas y usos de las sociedades de gestión colectiva acaban por influenciar y moldar directamente el escenario jurídico, aunque sea para constatar que dichas prácticas son ilícitas (caso del Acuerdo de Santiago, en el ámbito de la UE), y aunque los objetivos propalados sean simplificar y reducir costes de transacción o traer más coherencia al sistema. La segunda consideración metodológica que se presentó, por lo tanto, es de orden cualitativa y se dio en relación a lo que serían exactamente "soluciones gubernamentales", o implementadas por gobiernos.

Se adopta en esta investigación la línea de la moderna doctrina sobre el tema, que considera que los derechos de autor poseen naturaleza de derechos de exclusivos (aunque algunas legislaciones, como la argentina, los clasifiquen como derechos de propiedad –y algunos juristas como Oliveira Ascensão (2010: 17) consideren que esta clasificación, como propiedad o no, sea a la verdad irrelevante[8]). Como derechos de exclusivos, su característica definidora es que estos solamente existen si hay expresa previsión legal: constituyen monopolios legales temporales. Reservan a los titulares la exclusividad en la explotación, al abrigo de la competencia. Sin embargo, su ejercicio se realiza frecuentemente por medio de entidades de gestión colectiva (EGC), las cuales pueden tener previsión legal o no, y pueden ser entidades públicas o privadas[9]. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la existencia de reglamentos o políticas de tales entidades relativos a las acciones en el entorno digital puede considerarse como "soluciones gubernamentales"? La cuestión se justifica pues no solo la propia OMPI reconoce la importancia de la actuación política de grupos privados no gubernamentales en su formulación institucional y de agenda[10] como la propia construcción

---

8 "Los derechos intelectuales son esencialmente derechos de exclusivo o de monopolio. Reservan a los titulares la exclusividad en la exploración en conformidad a la competencia. Frecuentemente se cualifican como derechos de propiedad, particularmente en las modalidades de propiedad literaria, artística y propiedad industrial. Pero la cualificación nació en el final del siglo XVIII y aún existe con clara función ideológica, para cubrir la desnudez cruda del monopolio bajo el manto venerable de la propiedad" (ASCENSÃO, 2002a).

9 En Italia, por ejemplo, la *Società Italiana degli Autori ed Editori* es una EGC considerada como autoridad pública.

10 *There is now a well-established global network of collective management organizations, and they are strongly represented by non-governmental organizations such as the International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), the International Federation of Reprographic Reproduction Organisations (IFRRO), and at the European level, the Association of European Performers Organizations (AEPO), to mention only those. As part of its international development cooperation activities, WIPO is working closely with the above organizations, and also with others, such as the International Federation of Actors (FIA), the International Federation of Musicians (FIM), the International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). The aim is to assist developing coun-*

jurídica de un sistema de derechos de autor constitucionales puede ocurrir por iniciativa de los mismos detentores de los derechos, por expropiaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo de los diversos niveles administrativos, por el Poder Legislativo en la confección de leyes que reglamenten dichos derechos, o por el Poder Judiciario en la interpretación adoptada en la solución de litigios (SOUZA, 2006). Prácticas de mercado influyen en las soluciones legislativas, y el interés público exige supervisión. Luego, considerando que estamos en presencia de un ambiente *multi-stakeholder* cuyas actividades (privadas o no) y regulaciones afectan directamente el interés público y derechos fundamentales, en el cual muchas de las regulaciones observadas derivan de prácticas de mercado, se concluye que el foco del presente informe no debe estar vinculado a soluciones gubernamentales, sino de gobernanza; lo que se busca por lo tanto es un diseño de los desafíos presentados por la gestión colectiva en el ambiente digital, y cuáles deben ser las preocupaciones del gestor público para garantizar que eso ocurra de manera equilibrada.

El papel que las EGC van a desempeñar en la gestión de usos transaccionales y/o licenciamientos de usos generales *on-line* (comparables a un régimen de compensación) aún no es claro, y eso depende, en gran medida, de la medida en que tales entidades pueden facilitar y desarrollar nuevos modelos de negocios. Puede ser el caso que el desarrollo de nuevas tecnologías reduzca el papel de las EGC (ASCENSÃO, 2013: 168-169)[11], pero también puede llevar a un aumento significativo de su importancia (NÉRISSON, 2015)[12]. Lo seguro es que ese papel cambiará significativamente, como viene sucediendo. Sea cual sea la posición adoptada, la racionalización de la gestión colectiva de los derechos de autor sigue siendo una tarea importante. Para que las EGC desempeñen su papel de intermediario plena y eficazmente, estas organizaciones deben adquirir los derechos que precisan para licenciar utilizaciones digitales de obras protegidas y construir (o mejorar) sistemas de información para tratar cuestiones cada vez más complejas de gestión de derechos y licenciamiento (GERVAIS, 2015). En este sentido, fueron recolectadas y relatadas también iniciativas de las EGC

tries, upon their request, in establishing collective management organizations, and to strengthen existing organizations to ensure that they can be fully efficient and effective, among other things in their response to the challenges of the digital environment. Such activities are carried on under the WIPO Cooperation for Development Program." Disponible en: http://www.wipo.int/about-ip/en/about_collective_mngt.html. Acceso: 15 nov. 2013.

[11] Véanse, también, los apartados sobre gestión individual de derechos de autor en: Mendis, 2017.

[12] Las tecnologías de *streaming* ejemplifican las difíciles cuestiones, con todo el potencial aumento de recaudación que las EGC tienen por delante. Cf. Wachowicz y Virtuoso, 2017.

cuyas consecuencias influenciaran directamente en la construcción de políticas públicas, sea por su aprobación o por su derogación, por sus efectos de mercado o por cuestiones de transparencia.

TABLA 1. PARTES CONTRATANTES DEL WCT[13] EN LAS AMÉRICAS Y EN EUROPA

Parte Contratante	Firma	Instrumento	Efectivo
Argentina	18/09/97	Ratificación: 19/11/99	06/03/02
Austria	30/12/97	Ratificación: 14/12/99	14/03/10
Belarus	08/12/97	Ratificación: 15/07/98	06/03/02
Bélgica	19/02/97	Ratificación: 20/05/06	30/08/06
Belice		Adhesión: 09/11/18	09/02/19
Bolivia	20/12/96		
Bosnia y Herzegovina		Adhesión: 25/08/09	25/11/09
Bulgaria		Adhesión: 29/03/01	06/03/02
Canadá	22/12/97	Ratificación: 13/05/14	13/08/14
Chile	20/12/96	Ratificación: 11/04/01	06/03/02
Colombia	22/10/97	Ratificación: 29/11/00	06/03/02
Costa Rica	02/12/97	Ratificación: 23/05/00	06/03/02
Croacia	15/12/97	Ratificación: 03/04/00	06/03/02
Chipre		Adhesión: 04/08/03	04/11/03
República Checa		Adhesión: 10/10/01	06/03/02
Dinamarca	28/10/97	Ratificación: 14/12/09	14/03/10
República Dominicana		Adhesión: 10/10/05	10/01/06
Ecuador	31/12/97	Ratificación: 21/06/00	06/03/02
El Salvador		Adhesión: 20/10/98	06/03/02
Estonia	29/12/97	Ratificación: 14/12/09	14/03/10
Unión Europea (UE)	20/12/96	Ratificación: 14/12/09	14/03/10

[13] Fuente: OMPI. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=16.

Parte Contratante	Firma	Instrumento	Efectivo
Finlandia	09/05/97	Ratificación: 14/12/09	14/03/10
Francia	09/10/97	Ratificación: 14/12/09	14/03/10
Georgia		Adhesión: 04/04/01	06/03/02
Alemania	20/12/96	Ratificación: 14/12/09	14/03/10
Grecia	13/01/97	Ratificación: 14/12/09	14/03/10
Guatemala		Adhesión: 04/11/02	04/02/03
Honduras		Adhesión: 20/02/02	20/05/02
Hungria	29/01/97	Ratificación: 27/11/98	06/03/02
Irlanda	19/12/97	Ratificación: 14/12/09	14/03/10
Italia	20/12/96	Ratificación: 14/12/09	14/03/10
Jamaica		Adhesión: 12/03/02	12/06/02
Latvia		Adhesión: 22/03/00	06/03/02
Liechtenstein		Adhesión: 30/01/07	30/04/07
Lituania		Adhesión: 18/06/01	06/03/02
Luxemburgo	18/02/97	Ratificación: 14/12/09	14/03/10
Malta		Adhesión: 14/12/09	14/03/10
México	18/12/97	Ratificación: 18/05/00	06/03/02
Mónaco	14/01/97		
Montenegro		Declaración de Solicitación Continuada: 04/12/06	03/06/06
Holanda	02/12/97	Ratificación: 14/12/09	14/03/10
Nicaragua		Adhesión: 06/12/02	06/03/03
Panamá	31/12/97	Ratificación: 17/03/99	06/03/02
Paraguay		Adhesión: 29/11/00	06/03/02
Perú		Adhesión: 30/06/01	06/03/02
Polonia		Adhesión: 23/12/03	23/03/04
Portugal	31/12/97	Ratificación: 14/12/09	14/03/10
República de Moldova	19/09/97	Ratificación: 13/03/98	06/03/02
Rumanía	31/12/97	Ratificación: 01/02/01	06/03/02

Parte Contratante	Firma	Instrumento	Efectivo
Santa Lucia		Adhesión: 24/11/99	06/03/02
Serbia		Adhesión: 13/03/03	13/06/03
Eslovaquia	29/12/97	Ratificación: 14/01/00	06/03/02
Eslovenia	12/12/97	Ratificación: 19/11/99	06/03/02
África del Sur	12/12/97		
España	20/12/96	Ratificación: 14/12/09	14/03/10
Suecia	31/10/97	Ratificación: 14/12/09	14/03/10
Suiza	29/12/97	Ratificación: 31/03/08	01/07/08
Macedonia		Adhesión: 04/11/03	04/02/04
Trinidad y Tobago		Adhesión: 28/08/08	28/11/08
Turquía		Adhesión: 28/08/08	28/11/08
Ucrania		Adhesión: 29/11/01	06/03/02
Reino Unido	13/02/97	Ratificación: 14/12/09	14/03/10
EUA	12/04/97	Ratificación: 14/09/99	06/03/02
Uruguay	08/01/97	Ratificación: 05/03/09	05/06/09
Venezuela	20/12/96		

TABLA 2. BLOQUES ECONÓMICOS DE LAS AMÉRICAS Y EUROPA Y PAÍSES CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 1% EN LA BALANZA COMERCIAL BRASILEÑA/2017[14]

BLOQUE ECONÓMICO/PAÍS	Exportaciones %	Importaciones %
MERCADO COMÚN DEL SUR 5 - MERCOSUR 5	**10,39**	**7,89**
Argentina	8,09	6,26
Uruguay	1,08	0,88
Paraguay	1,22	0,75

[14] Fuente: MDIC. Disponible en: http://www.mdic.gov.br/index.php/balanca-comercial.

BLOQUE ECONÓMICO/PAÍS	Exportaciones %	Importaciones %
COMUNIDAD ANDINA DE LAS NACIONES	**3,26**	**2,97**
Colombia	1,15	0,96
Perú	1,03	1,07
CHILE	**2,31**	**2,29**
MÉXICO	**2,07**	**2,81**
CANADÁ	**1,25**	**1,17**
ESTADOS UNIDOS	**12,3**	**16,5**
CHINA	**21,8**	**18,1**
UNIÓN EUROPEA - UE	**16,03**	**21,28**
Países Bajos (Holanda)	4,25	1,26
Alemania	2,26	6,12
Reino Unido	1,31	1,53
Italia	1,64	2,63
Francia	1,02	2,47
Bélgica	1,46	1,12
España	1,75	1,89

2 GESTIÓN COLECTIVA Y EL AMBIENTE DIGITAL

La red fue construida como una plataforma tecnológicamente neutra (multiplataforma), un sistema abierto en el cual el comportamiento se determina por la interacción dinámica de sus componentes, una interacción entre

múltiples variables, y no por una estructura mecánica del sistema con sus mecanismos de retracción (BERTALANFFY, 1967: 167). Lo que la convierte realmente en revolucionaria es que ella ofrece la posibilidad real de control del flujo de la información. Es posible el rastreo de informaciones determinadas, a lo largo de una cadena de usos. Archivos musicales que transitan por la red lo hacen en formato digital, como paquetes de informaciones (*bits*), acompañados por *metadatos* sobre su contenido; por lo tanto, en determinado nivel, es posible monitorear su utilización. Los metadatos son informaciones sobre informaciones. En productos informacionales, los metadatos son una parte del producto que describe el contenido del paquete del producto. Algunos autores clasifican los metadatos en tres categorías: semánticos, estructurales y de control. Los metadatos semánticos describen el significado del contenido, los metadatos estructurales describen el formato y las tecnologías utilizadas en el contenido, y los metadatos de control contienen informaciones sobre la producción y la entrega del paquete (JOKELA, S., TURPEINEN, M., SULONEN, R., 2000). Los metadatos de control auxilian en la determinación del *status* del contenido y de los derechos de acceso y utilización del contenido, siendo por lo tanto piezas-clave en un esquema de gestión electrónica de licencias.

El sistema de gestión colectiva de derechos de autor se ha desarrollado teniendo en mente, de un lado, el titular de derechos y, de otro, el usuario. En el ambiente analógico, el usuario casi siempre será alguien dotado de alguna especie de interés comercial –una radio, un teatro, casas nocturnas, espacios de ejecución pública[15]. En el medio digital, esta situación no se repite: como prácticamente cualquier utilización de la obra en este medio tiene algún nivel de reproducción, cualquier uso, en teoría, es pasible de responsabilización –aún los usos privados, despidos de intereses comerciales. El uso privado siempre fue un área ajena al derecho de autor; lo que la ley reserva al autor son formas de utilización pública de la obra (ASCENSÃO, 1997: 159). Pero las fronteras de los usos públicos y privados se mezclan en el ambiente digital: ¿hasta qué punto una utilización eminentemente privada, como publicar una fotografía de un tercero en su blog personal o en una red social, o bajar una música, o meramente enlazar determinado contenido, implican en responsabilización[16]? ¿Hasta qué punto dichas conductas equivalen a la "publicación" o "reproducción" de una

[15] El STJ ya ha decidido en dos ocasiones hacer cumplir la regla de los tres pasos en el momento de la ejecución pública (Resp. 964.404 – ES (2007.0144450-5) y AgRg n. Resp 1.336.903 – SP (2012/0159866-7), ambos del Tercer Grupo).

[16] Sobre el análisis de precedentes europeos relacionados a esas cuestiones, véase: Pereira, 2010.

obra? Y ¿cuál debe ser la respuesta de los titulares de contenido? La vía litigiosa no parece adecuada, solo habiendo contribuido para la creación de esquemas de distribución punto a punto, descentralizados. Además, esos esfuerzos de la industria buscan extender la protección autoral para usos tradicionalmente libres, en detrimento del dominio público. Por otro lado, hay que considerar que los proveedores de servicios y contenidos en la red, que ponen a disposición las plataformas para que dichos blogs o redes sociales puedan operar, lucran con el tráfico generado, sugiriendo que tales entidades pasaron a desempeñar el papel de usuarios comerciales de los contenidos; el derecho autoral que se ejerce en este caso es justamente poner las obras en la red a disposición del público, de manera que este pueda acceder a ellas en tiempo y lugares diferentes.

La regulación de los derechos de autor en la red interfiere en el tráfico de contenidos; así, si por un lado produce efectos directos sobre la libertad de información del ciudadano, al mismo tiempo posibilita la utilización de nuevas formas de licenciamiento automatizadas. Un sistema de gestión colectiva en el medio digital debe comprender las posibilidades de control en diferentes niveles ofrecidas por la red, pero también considerar que la imposición de límites y excepciones constituye una herramienta importante para establecer el delicado equilibrio entre la protección de los derechos de autor y la libertad del usuario en el ambiente digital (WACHOWICZ, 2008: 212); el control de uso debe realizarse a partir de una perspectiva garantista y garantizadora de derechos, en especial los del público.

El licenciamiento de derechos de autor implica un nivel mínimo de negociación entre el titular de derechos y la persona que quiera utilizar la obra. Aun admitiendo que los *royalties* y términos de uso puedan ser estandarizados, existe la necesidad de concluir un acuerdo entre el usuario y el titular. En determinados sectores, dichas licencias se celebran individualmente entre titulares y usuarios, aunque de manera automatizada – obsérvese la industria de *software*, en la cual surgieron innovaciones como las licencias *shrink wrap* (aceptada al abrirse el envase plástico que contenía la media) o términos de uso casi folclóricos en su extensión y alcance, como el ejemplo de licenciamientos multiniveles en masa. En otros, como en la música, este tipo de negociación individual hasta hoy se mostró impracticable: el repertorio musical está constantemente actualizándose, además de componerse de artistas de todo el mundo. El costo de transacción para obtener todas las autorizaciones necesarias para operación de una radio, por ejemplo, haría impracticable el proceso, resultando en reducción de la elección del consumidor. Dicha ineficiencia tradicionalmente se solucionó a

través de los mecanismos de gestión colectiva, que ofrecen acceso centralizado a una pluralidad de obras para el beneficio de usuarios y titulares.

El alcance de los derechos de autor transita de un área en la cual el titular tiene el control efectivo tanto del uso como de las negociaciones individuales (derecho de exclusivo) sin necesidad de autorización, en el caso de los límites y excepciones. Entre estas posiciones, encontramos posibilidades de negociaciones por repertorios o por *blanket licenses* (las cuales pueden ser tarifadas[17]), que es el caso de la gestión colectiva, o simplemente pago por uso, sin necesidad de autorización, como en el licenciamiento compulsivo[18]. Tales posiciones reflejan por lo tanto la relatividad de este exclusivo de uso, el cual se transmuta de una posición de discrecionalidad a mero derecho de remuneración. Por lo tanto, la gestión colectiva tradicional implica necesariamente la pérdida de algún control de la obra por parte del titular –algunos de los modelos de negocios practicados por las EGC alrededor del mundo pueden prever incluso la cesión de derechos para esas entidades. El contrapunto es la no discriminación en relación al usuario; cualquiera que pague los *royalties* y siga determinadas reglas puede utilizar determinado repertorio. Algunos autores establecen una distinción entre la gestión colectiva voluntaria, la "forzosa" (como en el caso de la música, en el cual es impracticable su ejercicio individual) y la "forzada", decurrente o de una determinación legal de que un derecho específico solo se puede ejercer a través de una EGC o, eufemísticamente, aquella que consiste en extender a los titulares no representados por EGC los acuerdos colectivos celebrados por estas (ASCENSÃO, 2002b: 290-1).

Los servicios de las EGC pueden ser más o menos elaborados; en el campo de obras musicales, donde hay una larga tradición de gestión colectiva de derechos[19], el sistema se extiende normalmente más allá de la simple oferta de

---

[17] Obsérvese, sin embargo, que la práctica de "blanket licenses" ha sido uno de los puntos considerados desactualizados, por la Comisión de la Unión Europea y en consonancia con la doctrina, en relación a las posibilidades de control más precisas ofrecidas por las nuevas tecnologías. Véase el Documento de Trabajo 52012SC0205 (SWD/2012/0205 final), que acompañó la Propuesta de la Directiva de Gestión Colectiva, Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A52012SC0205.

[18] Largamente utilizado en el derecho norte-americano, al menos desde el Copyright Act de 1907. La primera licencia compulsoria de que se tiene noticia en derecho de autor viene precisamente de esta ley, al regular el mercado para rollos de pianolas automáticas. Los rollos contenían clavijas las que, cuando inseridas en dichas máquinas, reproducían las partituras, al estilo de las "cajas de música" de antiguamente.

[19] La gestión de derechos de autor sobre obras musicales sigue siendo central en la época digital, como el Título III de la Directiva 2014/26/UE, que será discutido a continuación.

acceso centralizado e incluye, además de la documentación, también el licenciamiento y la distribución. La EGC negocia con los usuarios (como estaciones de radio, emisoras de TV, discotecas, cines, restaurantes y similares), o grupos de usuarios, y autoriza el uso de trabajos con derechos de autor de su repertorio a cambio de un pago, y bajo determinadas condiciones. Con base en la documentación (información sobre miembros y sus obras) y en los programas presentados por los usuarios (por ejemplo, registros de músicas tocadas en el radio), la EGC distribuye *royalties* a sus miembros según las reglas de distribución establecidas. Generalmente, se deduce de los *royalties* una tasa para cubrir los costes administrativos, y en algunos países también actividades de promoción socioculturales (WIPO; 2013).

Las EGC tienden a organizarse en una base territorial y, con el fin de mejor representar los intereses de sus miembros, asociarse en un nivel regional o internacional. Ejemplos de esas asociaciones son la Confederación Internacional de las Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) y la Federación Internacional de Organizaciones de Reproducción Reprográfica (IFRRO). Normalmente, en el campo de obras musicales, se celebran contratos de representación recíproca entre las diversas sociedades nacionales, con base en los cuales una sociedad nacional tiene el derecho de administrar no solo su propio repertorio, sino también el repertorio extranjero de la otra sociedad, en representación recíproca. Como resultado de esta red de acuerdos entre las diferentes sociedades nacionales, cada uno de ellos se encuentra en posición para licenciar el repertorio completo de música del mundo, lo que, del punto de vista del usuario *nacional*, es altamente deseable.

Con la rápida expansión de internet y de la telefonía móvil, el mercado para consumo de obras en el entorno digital de forma legítima (especialmente la música) creció enormemente en los últimos años. A esos servicios normalmente se accede desde varios países, lo que impone la necesidad de mecanismos de licenciamiento multiterritoriales. Un proveedor de contenido *online* debe obtener una licencia, por lo tanto, de cada EGC relevante en cada territorio en el cual las obras puedan accederse. Actualmente, este tipo de licenciamiento se hace mediante una red de acuerdos de representación recíprocos entre EGC. Pero este mecanismo no se ajusta con facilidad al ambiente digital, ya que la ubiquidad de este medio potencialmente expone proveedores de contenido a la responsabilidad en todos los territorios en los cuales sus servicios sean técnicamente accesibles. Esto altera de modo radical los términos de licenciamiento

existentes hasta entonces, basados en el territorio para el cual la EGC detiene licencias (HAUNSS, 2013; GUIBAULT Y GOMPEL, 2015).

En el entorno analógico, ese mecanismo se prueba y acepta; si la operación de mercado del usuario está en determinado país, o si él pretende adentrar en determinado territorio, basta licenciar con la EGC en cuestión. En el medio digital, el usuario debería obtener licencias para todos los países que potencialmente acceden a sus servicios. Existen maneras técnicas de bloquear el acceso de determinado país a determinado sitio/servicio, por ejemplo, vía filtraje de dirección IP (AKDENIZ, 2000); pero este método, además de ser fácilmente falsificable mediante acceso vía VPNs o *proxies*, es como máximo una respuesta sufrible a un problema sistémico, aún más porque es el interés del consumidor tener acceso a las nuevas formas de distribución musical en su forma ubicua. Se necesitan soluciones creativas para tales especies de licenciamiento, y los mejores modos de alcanzar la liberación multiterritorial no pasan necesariamente por la utilización de las estructuras originarias del ambiente analógico[20].

Otra función observada de las EGC es la "paquetización" (*bundle*) de derechos. En el caso de una estación de radio que quiera copiar música en sus ordenadores y después utilizar la copia para hacer la radiodifusión (*broadcast*), ella debe licenciar el derecho de copia (reproducción) así como el derecho de comunicar la obra al público. Ambos derechos deberán licenciarse tanto para la obra como para el fonograma y los derechos conexos. Tales derechos pueden ser de artistas nacionales o extranjeros; y, de esa forma, el licenciamiento de una única obra adquiere una complejidad extraordinaria. Utilizándose el mismo ejemplo, digamos que la obra tenga dos autores (letra/música) y que haya sido grabada por un grupo con cinco integrantes. En el caso de que los derechos no hayan sido cedidos a una casa editorial, sería necesaria la autorización de los dos autores, de los cinco músicos intérpretes/ejecutantes y del productor fonográfico, tanto para el derecho de reproducción como para el de comunicación al público. Es el papel de las EGC armar dichos "paquetes" de derechos, de modo que demande una única autorización a cambio de un único pago. Determinados países permiten que EGC acumulen más de una categoría de derechos; otros disponen de EGC exclusivas para cada categoría (autor, intérprete/ejecutante, productor fonográfico) (LIU, 2012: 47). En otros casos, solamente los autores cuentan con representación colectiva, y el *clearance* de los derechos en cuanto al fonograma y a los conexos se hace directamente con el productor fonográfico ("derechos

[20] El análisis del Acuerdo de Santiago, en el ámbito de la Unión Europea, aclara esa cuestión.

artísticos"). De todos modos, la falta de estandarización del mercado impone el aumento de los costos de transacción y, en la práctica, impide el licenciamiento multiterritorial, multirrepertorio, *cross-border*.

2.1 Regulación

Otra gran cuestión presentada por las EGC es la *accountability*. Las EGC son mandatarias, sujetas al deber de fiducia por el servicio que prestan[21]; y, de manera recurrente, todo el sistema ha sido permeado por innumerables casos de abuso, ineficiencia o incompetencia, en mayor o menor escala dependiendo de la entidad en cuestión (ASCENSÃO, 2013). Transparencia y buenas prácticas son requisitos para la representación, gobernanza y eficiencia de dichas entidades. Como monopolios de hecho o *de jure*, exigen desde luego determinado nivel de supervisión estatal. Pero ¿cuál es el nivel de regulación necesario?[22] Las EGC pueden ser desde simples centros de licenciamiento de derechos no exclusivos (al formato del CCC – *copyright clearance center* norte-americano) hasta obligaciones legales, o imposiciones administrativas, como es el caso brasileño (no hay la obligación de asociarse a una EGC, pero como la recaudación es unificada, se crea obligación de hecho para quien desea recibir los valores colectados en su nombre). Así, si en el primer caso estamos tratando con mero ejercicio particular de derechos, en el cual el papel del Estado se limita a ejecutar contratos, en el segundo la EGC actúa en el ejercicio de atribuciones típicas del poder público, como fiscalización del uso y aplicación de "multas", al mismo tiempo en que opera en el mercado con establecimiento de tarifas, frecuentemente con abuso de posiciones dominantes. Por lo tanto, debe estar abierta al escrutinio tanto de los usuarios (es decir, el público) como de los titulares y autores.

---

[21] Hay una gran discusión sobre el posicionamiento jurídico de las EGC en relación a sus representados. La Unión Europea buscó pacificar esta cuestión, encuadrando la gestión colectiva como prestación de servicio, sujeta por lo tanto a las reglas del consumo. De cualquier forma, la Comisión de la Unión Europea ya ha reconocido expresamente que las EGC son empresas, a efectos del Art. 81 y 82 del Tratado de Amsterdam (ASCENSÃO, 2002b, p.288). Sin embargo, luego de la adopción de la Directiva 2014/26/EU, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que la Directiva de Servicios (2006/123/EC) no incluye la actuación de las EGC, resultando en críticas por la doctrina (GUIBAULT; GOMPEL, 2015)

[22] Rochelandet señaló en una cuidadosa investigación que no hay correlación positiva entre el nivel de supervisión estatal y los resultados de las EGC, pero un nivel de supervisión intermedio es la opción más ineficiente. Se debe resaltar que esa investigación se hizo en 2003, por lo tanto antes de diversos cambios importantes del paradigma de la Sociedad de Información (ROCHELANDET, 2003).

La experiencia europea sugiere dificultades en la aplicación de leyes antimonopolio como reguladora de la actividad en aquel continente, en parte debido a las diferentes legislaciones internas, en parte debido a los ajustes finos muchas veces necesarios al sistema. Algunos autores consideran las leyes antimonopolio como remedios muy pesados, poco adecuados a las filigranas de los derechos de autor: a la luz de la complejidad del ambiente y de los objetivos y tareas regulatorias asociadas, la función del regulador exigiría más "relojería" que "carpintería"; este debe preocuparse más por el *design* de políticas adecuado al tema que por el *enforcement* de reglas anticarteles (GERVAIS, 2011: 605). En todo caso, derivan de la posición monopolista dos obligaciones de contratar, a) con todos los titulares que deseen la gestión de las obras o prestación de estas, y b) con todos los interesados en la utilización de las obras o prestaciones, autorizándoles en condiciones razonables (ASCENSÃO, 2002b: 289).

A la medida que una EGC ejerce derechos de varias categorías, hay que atentar a la posibilidad de conflictos de intereses entre los titulares representados, ya que eso contraría los principios fundamentales de la representación en el derecho. Así, si una EGC administra simultáneamente intereses de autores y de otras categorías, como intérpretes/ejecutantes o productores de fonogramas, deben existir mecanismos de salvaguardia para conflictos potenciales de intereses (ASCENSÃO, 2002b: 284). En Alemania, por ejemplo, es posible que una EGC detenga muchos, sino todos, los derechos monopolísticos de determinada categoría, llegando al punto de adquirir un "monopolio mundial" para su territorio de operación. Tal posición dominante basada en la paquetización de derechos de todos los titulares ha sido considerada tanto inevitable como deseable, ya que es benéfica a los titulares y usuarios, así como condicionante de una gestión eficiente de bajo costo. Al mismo tiempo, el legislador tuvo en cuenta esta posición dominante al crear las bases legales hacia un control estatal específico de derechos de autor sobre las EGC, de modo que se impiden abusos de su posición en relación a titulares o usuarios (REINBOTHE, 2015). En EE.UU., existe la institución de los Copyright Royalty Judges, órgano juzgador administrativo (*administrative judge*) subordinado a la Biblioteca del Congreso por expresa previsión legal[23], que detenta funciones de mediación, regulación y establecimiento de precios. El punto que parece consensual es que la actividad de las EGC debe necesariamente estar sometida a un nivel de control estatal, y preferentemente que este control sea ejercido por un órgano especializado, el cual deberá proceder caso por caso.

[23] 17 U.S. Copyright Code § 801.

2.2 Documentación

Además de mejores prácticas en gobernanza, transparencia y *accountability,* la compilación, estandarización y amplia puesta a disposición de informaciones consistentes sobre titularidad, autoría y artistas intérpretes/ejecutantes es indispensable a la creación de un paradigma justo y eficiente dirigido a modelos de licenciamientos transfronterizos, adecuado al ambiente digital. Datos precisos son la clave para la distribución adecuada de los *royalties* y un elemento necesario a cualquier esquema de licenciamiento colectivo; una base de datos unificada, con informaciones transparentes y confiables sobre derechos de autor musicales es, por lo tanto, una herramienta esencial al desarrollo del área. Para que se acepte y se adopte dicha base de datos, ella debe de ser abierta (no propietaria), de acceso ampliamente disponible al público, y dotada de un nivel de precisión mayor que el actual; debe providenciar informaciones transparentes y servicios a los usuarios que deseen licenciar parte o todo el repertorio disponible y ser de fácil operación por los titulares. Debe incluir metadatos con informaciones sobre las obras, los autores e intérpretes/ejecutantes, como titularidad, control y administración, pero también informaciones certificadas sobre cuál organización –editor, productor fonográfico, EGC u otros– puede licenciar cuáles categorías de derechos, cuáles tipos de uso, cuáles territorios y para cuáles períodos de tiempo. Se nota que en teoría los titulares de repertorios más pequeños o de nicho tenderían a beneficiarse, ya que frecuentemente dejan de recibir sus derechos respectivos en función de las deficiencias de documentación existentes (y de procesos de compensación inadecuados).

El estándar internacional de código para identificar de forma única grabaciones sonoras y de vídeos musicales es el ISRC (International Standard Recording Code), definido por la norma ISO 3901 y que tiene la IFPI como autoridad de registro y secretariado. Tal sistema se ha creado mucho antes de la disponibilidad de internet, y no posee una base de datos centralizados de los códigos alocados. Los usuarios alocan sus propios códigos mediante un prefijo a ellos atribuido; esto crea una expectativa razonable de singularidad, pero los otros usuarios no son capaces de localizar los códigos alocados, en caso de que deseen utilizarlo, y no pueden determinar qué fonograma un código representa. Además, no hay maneras de determinar si el fonograma ya tuvo su ISRC alocado, por lo tanto son comunes múltiples locaciones. La International ISRC Agency planea introducir un registro simplificado que va a almacenar el ISRC con algu-

nos metadatos básicos –probablemente solo el título, artista, duración y fecha de grabación. Ella no deberá contener informaciones sobre derechos, titularidad, género, popularidad u otros atributos, pero dichas clases de datos podrán crearse y quedar interoperables por terceros, utilizando el ISRC como base (INTERNATIONAL ISRC AGENCY BULLETIN 2013/03).

En este sentido, se propuso durante años un proyecto llamado GRD (Global Repertoire Database), cuyo grupo de trabajo consistía de representantes de organizaciones de autores, editores, EGC, proveedores de servicios digitales (como Apple y Google) y respectivas asociaciones de clase. El GRD se definía como una fuente "central, certificada, multiterritorial de metadados sobre derechos de autor musicales del repertorio global"[24], y se formó tras la llamada para discusión de la Comisaria Europea para Competición, la cual resultó en un documento de Recomendación en 2010 (Global Repertoire Database Working Group, 2010). Durante su desarrollo presentó algunas cuestiones polémicas, como cuál sería el proceso de certificación para acceso, operación y alteración de esa base de datos (el modelo inicialmente propuesto preveía que solamente editores y EGC podrían tener acceso directo a la base), o aún si tal banco de datos debe o no identificar obras en dominio público. De la misma forma, el International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) posee el Common Information System (CIS), el cual incluye el International Standard Musical Work Code (ISWC), el International Standard Audiovisual Number (ISAN), el International Standard Text Code (ISTC) y el International Standard Name Identifier (ISNI), un número identificador único para contribuidores (como el autor o el editor) como complemento al sistema de informaciones. Sin embargo, el proyecto ha fallado y fue descartado en julio de 2014 tras diversos problemas, siendo el mayor de ellos la retirada de apoyo significativo de EGC e inversores, quedando una deuda de millones de dólares.

Obsérvese que la fijación de medios técnicos de informaciones sobre derechos es un acto unilateral de la entidad que lanza las obras o utilizaciones en la exploración en red; el productor ahora es determinante en la cualificación de un determinado contenido como obra o prestación protegida, otorgando al empresario un poder "legislativo" prácticamente absoluto, aunque sea aplicable un límite o excepción al derecho o que este haya caído en dominio público

[24] "[GRD] *is a central, authoritative, multi-territorial source of the global repertoire of musical works copyright metadata*". Disponible en: http://www.globalrepertoiredatabase.com/index.php/faq. Acceso: 15 nov. 2013.

(ASCENSÃO, 2002b: 299). Por otro lado, y caso existan mecanismos eficaces de salvaguardia y resolución de conflictos, uno de los grandes beneficios de una base de datos efectivamente pública es, también, un retorno del control del autor (y del titular) sobre la obra, ya que estos tendrían condiciones de fiscalizar de forma más efectiva quién detenta cuáles especies de derechos sobre la misma, pudiendo actuar en caso de que constaten que sus intereses no están siendo plenamente atendidos.

Algunos órganos de la industria, como la ICMP (International Confederation of Music Publishers), defienden un modelo de competencia entre las EGC en el cual autores y titulares pueden salir de las EGC con exigencia mínima, y optar por licenciar vía EGC de modo exclusivo o no exclusivo, o aún salir (*opt-out*) con base en una licencia *blanket*, o sea, por repertorio (ICPM). En cierta medida, lo que se observa es que grandes titulares de derechos tienden a apoyar reformas que les permitan administrar sus repertorios directamente, como fue posible observar en la Directiva de Gestión Colectiva. Esto no es de forma alguna perjudicial a los titulares de pequeños repertorios; pero se comprende la falta de vocación de muchos de los pequeños para administrar directamente tales contratos, sugiriendo por lo tanto que una EGC direccionada al mundo digital debería disponer de una plataforma flexible, de acceso directo por los titulares, con opciones de gestión por la EGC. De todo modo, las posibilidades ofrecidas por un sistema digital de documentación, certificación y control de los permisos asociados a las obras traen ventajas a todos los involucrados, desde que se mantenga la apertura y transparencia del sistema, nombradamente en la configuración de esquemas compatibles de codificación e identificación de obras que permitan la comunicación y el tratamiento universales de los resultados (ASCENSÃO, 2002b: 300).

2.3 Límites y excepciones

El uso privado asume el papel de contrapartida social de protección de la libertad de creación cultural pues, en el ámbito constitucional, esta libertad es ponderada ante otros derechos fundamentales, entre los cuales destacamos el derecho de expresión y divulgación del pensamiento, el derecho de informar y ser informado, la libertad de aprender y enseñar, y el propio derecho de propiedad privada (TRABUCO, 2007)[25]. Pero el papel del regulador

[25] Ver aún los aspectos constitucionales del derecho de autor en Brasil: Barbosa, 2002.

en cuestiones de derechos de autor tiende a capturarse por los intereses de los titulares de derechos y de las EGC, apartándose del interés público. Así es que, por ejemplo, el informe de la Comisión Europea sobre la gestión colectiva transfronteriza no trae cualquier mención al tema del ejercicio de límites y excepciones (o *fair use,* para todos los efectos) (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2005). El papel de los límites y excepciones en el sistema de derechos de autor funciona como contrapeso al monopolio: permite solucionar determinados fallos de mercado, mediar conflictos entre libertad de expresión y derecho de exclusivo, y facilitar negociaciones entre titulares y usuarios potenciales. Los sistemas automatizados de gestión de derechos de autor actuales (CMS, o *copyright management systems*) contemplan solo uno de estos propósitos: evitar un fallo de mercado debido a costes de transacción comparativamente elevados. Las propuestas actuales de CMS no prevén maneras de efectuación de las otras funciones de los límites y excepciones, sin previsiones de acceso a contenidos protegidos. Así, las reglas de uso y de acceso codificadas en CMS potencialmente desplazan políticas de derechos de autor, sea por prohibir el acceso y el uso, o por permitir al titular de derechos determinar el nivel de ejercicio tecnológico de los límites y excepciones a su discreción. Un sistema eficaz debería tener en cuenta posibilidades de acceso potencialmente anónimas, a discreción del usuario, y de bajo costo.

Algunos autores norteamericanos están proponiendo la creación de una infraestructura de CMS que incluya un tercero de buena-fe (*trusted third party*) –en el caso, este sería la Biblioteca del Congreso norteamericano. Como condición para la protección antielusión, titulares de derechos que optaran por encriptar sus obras para distribución pública deberían obligarse a depositar la llave en la Biblioteca. Usos libres y excepciones se harían mediante una requisición de la llave a la Biblioteca o a un repositorio privado dentro de la red, en lugar de al titular. Las identidades asociadas a las requisiciones de llaves serían legalmente protegidas, bajo legislación similar a las existentes para garantizar la privacidad de los usuarios de bibliotecas (en aquel país) (BURK, COHEN, 2001).

La idea de un tercero de buena-fe detentor de las llaves también se prestaría como autoridad certificadora, a los moldes de la ICP-Brasil. En el mismo sentido, el Código de Derecho de Autor y de los Derechos Conexos portugués, en el Art. 221/1 determinó que los titulares de los sitios depositaran junto de la Inspección-General llaves que den acceso a los sitios, permitiendo el ejercicio por los beneficiarios de las limitaciones que les aprovechan; pudiendo estos solicitar que el acceso les sea facultado (n.º 3). En la práctica la iniciativa se revela

aún inoperante, porque en caso de resistencia del titular del sitio solo queda la vía/salida judicial. Nuevamente, una entidad administrativa estaría en condiciones de decidir inmediatamente, ante los elementos aducidos, si el acceso debe o no ser facultado y de imponer la solución si no se cumple. Si las partes no lo aceptan, la discusión solo podrá proseguir en juicio. La regla debe ser imperativa, no permitiendo a las partes apartarla; y debidamente sancionada, para que la recusa arbitraria no compense (ASCENSÃO, 2008).

3 MARCOS REGULATORIOS INTERNACIONALES

A la luz de las consideraciones hechas, cabe un breve análisis del panorama legal internacional, vastamente influenciado por los Tratados de Internet de la OMPI. La mayoría de los países estudiados acaba por introyectar sus medidas de forma bastante parecida. Pero el exceso de rigidez de estos instrumentos acaba siendo perjudicial, ante la dinámica del mundo digital; en ese sentido, el derecho comunitario europeo, así como el caso canadiense, demuestra una ventaja evolutiva, sugiriendo algunos caminos.

3.1 La OMPI y los Tratados de Internet

Los Tratados de Internet de la OMPI, como se ha dicho antes, constituyen el principal marco legal internacional en cuanto a la protección de los derechos de autor en el ambiente digital. Su motivación fue declaradamente el establecimiento de un marco mínimo y universal para los derechos de autor y conexos en el ambiente digital. De modo general, aplican un valor único para su salvaguardia, aunque en relación a objetos distintos referentes a cada uno de los Tratados[26]. Innovan por un lado por la incorporación del derecho de poner la obra en red a disposición del público y, por otro, por las medidas de cuño tecnológico –prohibición de elusión de medidas de protección tecnológica (Technological Protection Measures, o TPMs) y prohibición de alteración de informaciones de gestión de derechos (Rights Management Information, o RMIs) como forma de garantizar la aplicación de los derechos de autor. Su implementación de mayor relevancia, en términos de legislaciones internas, es sin duda el DMCA (Digital Milleniun Copyright Act) americano de 1998, el cual aún introduce el *safe har-*

[26] Derechos de autor (WCT), performances y fonogramas (WPPT) y performances audiovisuales (Tratado de Beijing), respectivamente.

bour para proveedores (inmunidad en caso de que retire contenidos mediante notificación), conforme verificado en el tópico apropiado.

Esos tratados se consideran expresiones de la llamada "Agenda Digital" de la OMPI, formalmente aprobada por la Asamblea General de aquel órgano en septiembre de 1999, y traducen una ideología que toma por base teórica la controvertida doctrina utilitarista (o maximalista) del derecho autoral internacional positivo, según la cual los incentivos propietarios constituyen el principal (o único) requisito para la creación. La Agenda Digital y sus implementaciones fueron objeto de muchas críticas en la última década, por limitar derechos legítimos (por ejemplo, de la prohibición de evasión de medidas tecnológicas de protección, aun cuando dicha evasión es una consecuencia de la aplicación de derechos constitucionales, límites legales y de uso justo) y aplicar un modelo de protección único para todos los adherentes, a pesar de sus distintas etapas de desarrollo económico y niveles de evolución social, denunciando alguna rigidez y falta de flexibilidad de los Tratados por aferrarse a una fórmula única de *enforcement*.

En relación a las implementaciones internas, los Tratados de Internet, incluso debido a su formulación como accesorios a la Convenio de Berna (dado que una de las justificaciones a sus existencias autónomas es exactamente la complejidad presente en las Convenciones de Berna y Roma, lo que dificulta cambiar significativamente sus disposiciones sustanciales), no pueden alterar la política fundamental de derechos de autor practicada o la estructura de los sistemas jurídicos a los cuales se aplican. Su implementación normalmente ocurre de modo puntual. Típicamente, un país puede tener que aclarar el ámbito de los derechos existentes para garantizar que el derecho de puesta a disposición de la obra en red sea incluido. Los Tratados no requieren necesariamente cualquier mudanza aplicada a los límites y excepciones a los derechos, aunque determinado país pueda optar por hacer actualizaciones o ajustes.

Finalmente, requieren la adición de las medidas tecnológicas, ofreciendo recursos legales adecuados y eficaces contra la neutralización de medidas de protección técnica (DRM), y la supresión deliberada o alteración de las informaciones de gestión de derechos (RMI), nuevos elementos establecidos por los tratados que no existían anteriormente en la legislación de la mayoría de los países[27]. En este punto, tocamos en un tema central relativo a la gestión colec-

[27] Artículo 11 del WCT y Artículo 18 del WPPT.

tiva: la documentación, cada vez más dirigida a una estandarización e inclusión en bases de datos globalmente accesibles.

Merece análisis el argumento financiero de que el *rationale* económico es la mayor motivación a la creación de obras de autor, y del conocimiento en general. Es cierto que la actividad creativa profesional es central al sistema, especialmente en lo que se refiere a las industrias culturales; sin embargo, no es el único factor a ser considerado. En un estudio promovido por el *UK Arts Council* con artistas y creadores del Reino Unido, solamente un 22% de las personas afirmó ejercer actividades creativas teniendo la ganancia financiera como motivación, lo que sugiere que algo entre tres cuartos o cuatro quintos de todo el universo de obras creadas tuvieron en vista otros fines –satisfacción personal, necesidad de expresión artística, interacción con la comunidad, búsqueda del conocimiento, actividades educacionales (artículos, monografías, tesis, etc.) u otras razones (UK ART COUNCIL, 2007). Al basar políticas públicas en la teoría utilitarista, uno corre el riesgo de privilegiar la protección del interés del titular de derechos (inversor) en detrimento tanto del público como del autor, afectando el equilibrio necesario a una política de derechos de autor acorde con el acceso a la información, educación y cultura, y a la dignidad humana. La cultura se produce a partir del acceso a las obras culturales, sin el cual no existe público; el acceso es fundamental para la formación del mercado pagador (SOUZA, 2011). Así, es cierto que la actividad creativa profesional aumenta el bienestar general; por lo tanto, el gestor público debe encontrar maneras de preservar flujos financieros a los autores profesionales, cuyas obras el público desee disfrutar, en lugar de enfocar solamente las restricciones de acceso y *enforcement*, y al mismo tiempo preservar el derecho de acceso, fundamental a la educación.

Además, los mecanismos de protección establecidos por los Tratados no consideran modos alternativos de estimularse y sustentarse la creación de conocimiento y de obras de autor en el contexto digital. Las tecnologías digitales traen cuestiones que alteran fundamentalmente la forma como nos relacionamos con las obras de autor, ya que este entorno posibilita no solo la superación de limitaciones características de bienes rivales (especialmente impactantes en los aspectos de reproducción y distribución de los bienes culturales) como amplía radicalmente las posibilidades de interacción del público con la obra, del público con el autor y del público con el propio público.

Se observa entonces el surgimiento de obras abiertas, de obras creadas a partir de obras anteriores (no solo en el sentido de la obra derivada o inspirada

en obra anterior, sino literalmente construida a partir de fragmentos de artefactos culturales preexistentes, como es el caso del *sampling* (PESSERL, 2008: 405)*)* y de nuevos modos de creación colectiva y colaborativa, que ponen en jaque no solo el propio concepto de paternidad creativa de una obra como también los modelos de negocios establecidos en el ambiente físico (PESSERL, 2010).

En este sentido, cabe notar que en 2007 la OMPI formalmente adoptó 45 recomendaciones (de las 111 propuestas) relativas a la denominada "Agenda del Desarrollo", propuesta por Brasil y Argentina, la cual contiene directivas en el sentido de ofrecer tratamiento diferenciado a países en diferentes etapas de desarrollo, así como consideraciones respecto al acceso al conocimiento, entre otras. Pero, aunque formalmente aceptada, sustancialmente aquel órgano aún presenta dificultades para implementar dicha agenda –el Tratado de Beijing (o "tercer Tratado de la Internet") mantiene prácticamente inalteradas las disposiciones reportadas arriba, sobre el derecho de colocación en línea y de la protección de las medidas tecnológicas, reflejando directamente las preocupaciones de la "Agenda Digital" anterior. Se debe registrar, sin embargo, la reciente aprobación del Tratado de Marrakech[28], primer texto normativo internacional que trata específicamente de límites y excepciones (con importante participación de la delegación brasileña en las negociaciones) como señal de alteración, se espera, del paradigma teórico dominante dentro de aquel órgano. Este Tratado hace libre la adaptación de obras literarias impresas en formatos estándar para modelos accesibles a los individuos con capacidad visual limitada o inexistente, como los formatos con fuentes mayores o impresas en el sistema braille.

3.2 Unión Europea

Más allá de la enorme carga histórica en el desarrollo de los derechos de autor, como la introducción en Francia de la idea de gestión colectiva (hace casi 250 años) o del concepto de gestión colectiva forzada en 1995, la situación en la Unión Europea y sus países miembros sigue bastante interesante como un espa-

[28] Formalmente, "Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a obras publicadas a personas ciegas, con deficiencia visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso". Obsérvese que solo hay dos tratados internacionales de Derechos Humanos internalizados en el ordenamiento brasileño que tiene la jerarquía normativa de Enmienda Constitucional y, con la promulgación del Decreto 9.522/2018, publicado el 9 de octubre de 2018, este es, hasta la fecha del presente texto, uno de ellos.

cio de innovación legal y jurisprudencial. En medio de la Directiva 2001/29/CE –y de la reciente decisión sobre DRM (caso Nintendo v PC Box[29]), la cual considera que hay la posibilidad de elusión en función del uso efectivamente realizado, el panorama de la gestión colectiva pasó por un experimento de licenciamiento de modelo "*one-stop-shop*" (Acuerdo de Santiago), de iniciativa de las EGC relacionadas a la música, el cual se consideró ilícito por razones anticompetitivas, y que resultó en la formulación de una nueva Directiva específica para la gestión colectiva en el medio digital.

3.2.1 La Directiva 2001/29/CE

En el contexto de las discusiones en el ámbito de los Tratados de la OMPI, y tres años tras la publicación del DMCA norte-americano, la Unión Europea publicó la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de ciertos aspectos del derecho de autor y conexos en la Sociedad de la Información, legislación comunitaria llevada a cabo con la finalidad específica de implementación de los Tratados de Internet. La Directiva prevé expresamente la validez de los derechos de autor en el nuevo ambiente, aclara que existe un derecho exclusivo de controlar la puesta a disposición de obras y servicios intelectuales en redes interactivas y permite a los estados miembros establecer derogaciones para reproducciones temporarias y decidir si deben o no establecer otras limitaciones opcionales, observando, en cualquier caso, la regla de los tres pasos. En este sentido, su única innovación en relación a lo previsto en los Tratados de Internet está en el refuerzo de la protección, a través de medidas de carácter tecnológico, del derecho *sui generis* en relación a las bases de datos, el cual es bastante criticado y está siendo reevaluado bajo el argumento de traer ineficiencia al sistema (ASCENSÃO, 2002a: 139-140)[30] –obsérvese especialmente los comparativos con el caso norteamericano, en el cual tal derecho no existe, lo que contribuyó directamente para la construcción de un ecosistema más pujante (HERR, 2008).

---

[29] TJUE, Cuarta Sección - Caso C355/12. Nintendo v. PC Box y 9Net. Relator: M. Safjan. Sentencia del 23 de enero de 2014.

[30] Los análisis de la propia Unión Europea vinieron consolidar la crítica: el primer informe de evaluación de la Directiva 96/9/EC (relativa a la protección jurídica de las bases de datos), publicado en 2005, señaló no solamente que el impacto económico de ese derecho es incierto, sino que generó inseguridad jurídica en el ambiente europeo. Ello hizo que en 2016 el Parlamento Europeo aprobara un texto de Resolución (2015/2147(INI)) instando, en su ítem 108, que la Directiva 96/9/EC fuera revocada. Recientemente, el 25 de abril de 2018, un nuevo estudio se publicó sobre el tema, reforzando las conclusiones del informe de 2005. Cf. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-support-evaluation-database-directive

En cuanto a las medidas de protección tecnológica (DRM), la Directiva deja a los legisladores nacionales la opción de establecer una protección jurídica adecuada contra la neutralización de cualquier medida tecnológica efectiva dirigida a la protección de los contenidos protegidos por derechos de autor. Pero tal derecho no es absoluto, conforme se observa en decisión de enero de 2014 de la Corte de Justicia Europea. Se trataba de una discusión respecto al dispositivo de la PC Box que suprimía DRM de la consola de la plataforma Nintendo, con el fin de ejecutar su propio *software* (Court of Justice of the European Union. Case C-355/12). La Corte ha decidido que esa protección legal debe respetar el principio de la proporcionalidad sin prohibir los dispositivos o actividades que tienen una finalidad comercial o utilización más allá de la neutralización de la protección técnica para fines ilícitos, en los términos de la sentencia abajo:

> SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Cuarta Sección) – 23 de enero de 2014.
>
> «Directiva 2001/29/CE – Derechos de autor y derechos conexos en la Sociedad de la Información – Noción de 'medidas de carácter tecnológico' – Dispositivo de protección – Aparato y productos complementarios protegidos – Dispositivos, productos o componentes complementarios semejantes provenientes de otras empresas – Exclusión de toda la interoperabilidad entre sí – Efecto de esas medidas de carácter tecnológico – Pertinencia»
>
> La Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de ciertos aspectos del derecho de autor y de los derechos conexos en la Sociedad de la Información, debe interpretarse bajo la noción de «medidas eficaces de carácter tecnológico», en la acepción del artículo 6.°, n.3, de esa Directiva, puede incluir las medidas de carácter tecnológico que consisten, principalmente, en equipar con un dispositivo de reconocimiento no solo el suporte que contiene la obra protegida, como también el juego de vídeo, para protegerle contra actos no autorizados por el titular del derecho de autor, pero también los aparatos portátiles o las consolas destinadas a permitir el acceso a esos juegos y la respectiva utilización.
>
> Incumbe al órgano jurisdiccional nacional comprobar si otras medidas o medidas no instaladas en las consolas podrían causar menos interferencias con las actividades de terceros o limitaciones de esas actividades, proporcionando una protección comparable a los derechos del titular. Para ese efecto, es importante tener en cuenta los costes relativos a los diferentes tipos de medidas de carácter tecnológico, los aspectos técni-

> cos y prácticos de su aplicación, así como también la comparación de la eficacia de esos diferentes tipos de medidas de carácter tecnológico en lo referente a la protección de los derechos del titular, eficacia esa que, sin embargo, no tiene que ser absoluta. Incumbe también al referido órgano evaluar la finalidad de los dispositivos, de los productos o de los componentes susceptibles de neutralizar dichas medidas de carácter tecnológico. Sobre este propósito, será particularmente pertinente, en función de las circunstancias en cuestión, la prueba de la utilización que los terceros efectivamente les dan. El órgano jurisdiccional nacional puede examinar con qué frecuencia esos dispositivos, productos o componentes se usan efectivamente con inobservancia del derecho de autor, así como con qué frecuencia se utilizan para fines que no violan el referido derecho[31].

La Corte, por lo tanto, observa que el ámbito de la protección jurídica de las medidas técnicas no debe evaluarse según los usos definidos por el titular del exclusivo, sino, por lo contrario, es necesario examinar el propósito de dispositivos previstos para la neutralización de medidas de protección, teniendo en cuenta, según las circunstancias en causa, la utilización que terceros realmente harán de ellos. En este aspecto, esa decisión representa un importante precedente en la aseguración de límites y excepciones, así como mitiga fuertemente la aplicación de medidas antielusión, reiterando la importancia del dominio público para un ecosistema vibrante.

En relación a la obligación de proteger la gestión de informaciones de derechos, la Directiva también dejó a los legisladores nacionales el establecimiento de medidas legales respeto a ello. El objetivo de estas medidas no es proteger las obras, sino las informaciones que identifican la obra, el titular de derechos y/o las condiciones de utilización de los contenidos. Al dejar la reglamentación a cargo de la legislación interna, en cierta medida la Directiva contribuyó con el problema de la falta de estandarización de la documentación, uno de los ítems incluidos en la propuesta de la nueva Directiva, conforme visto abajo.

En ese contexto, el 16 de noviembre de 2016 en el **ámbito** del proceso C-301/1 (ECLI:EU:C:2016:878) el TJUE decidió que la discrecionalidad de las legislaciones nacionales sobre derechos de autor no puede entrar en conflicto con las normas de las Directivas. En ese caso, autores franceses se opusieron al *Décret*

---

[31] Texto completo de la sentencia Disponible en: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146686&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=650101. Acceso: 23 jan. 14. Para más detalles, véase Rendas, 2015.

2013-182 del país, que reglamentaba la digitalización de "libros indisponibles" en el mercado, tornándolos nuevamente accesibles bajo gestión de EGC. La corte respondió que el decreto se oponía a las normas de la EU, resaltando que dispositivos de la Directiva 2001/29/CE delimitaban exhaustivamente los límites y excepciones a la protección autoral, no siendo la situación analizada encuadrada en ninguno de ellos, y que se exig**ían** todos los esfuerzos posibles para comunicar individualmente los autores en b**ú**squeda de autorización. La tutela de las obras por las entidades de gestión colectiva, además de la existencia de un mecanismo de *opt-out* cuando de la digitalización, no atenuaba la necesidad de la manifestación del autor. El tema de ese juzgamiento, así como el del caso *Google Books* que será abordado a continuación, muestra cómo las EGC siguen siendo centrales en los **más** recientes desarrollos de los derechos de autor, cumpliendo el papel de equilibrar los diversos intereses, entre ellos el público, en el campo de los derechos digitales (NÉRISSON, 2015).

3.2.2 El Acuerdo de Santiago y la Recomendación 2005/737/EC(3)

El Acuerdo de Santiago se firmó en octubre del año 2000 por cinco EGC, incluyendo la americana BMI y cuatro organizaciones europeas[32] (antes, por lo tanto, de la publicación de la Directiva 2001/29/CE). El acuerdo pretendía tratar los problemas que los regímenes de licenciamiento de derechos de autor tradicionales enfrentan en el medio digital. Antes del acuerdo, alguien que deseara licenciar músicas para uso *online* estaría obligado a negociar individualmente con cada sociedad nacional de recolección, ya que las sociedades controlan el uso de la música en sus respectivos países.

El Acuerdo de Santiago buscó adaptar el cuadro tradicional para el mundo *online*, permitiendo que cada sociedad participante concediera una licencia única de uso, la cual incluiría los repertorios musicales de cada una de las sociedades miembro y sería válida en todos sus territorios (*one-stop shop*). Sin embargo, solo la sociedad de gestión colectiva del país donde el proveedor de contenido tenía su localización real y económica sería capaz de conceder dicha licencia. El acuerdo se notificó a la Comisión Europea en abril de 2001. Posteriormente, todas las otras EGC de la Unión Europea adhirieron al acuerdo –excepto Portugal (SPA) y Suiza (SUISA).

[32] Reino Unido (PRS), Francia (SACEM), Alemania (GEMA) y Holanda (BUMA).

Hubo un largo proceso de análisis de este Acuerdo en el ámbito de la Comisión Europea, incluso con convocatorias públicas de comentarios. Al mismo tiempo que la Comisión declara su apoyo al principio del *one-stop shop* para el licenciamiento *online*, también considera que ese desarrollo debe acompañarse de un aumento de la libertad de elección para consumidores y usuarios comerciales en lo que se refiere a sus prestadores de servicios. De acuerdo con la Comisión, como resultado del Acuerdo de Santiago, usuarios comerciales podrían solicitar licencia solo de EGC establecidas en el su propio estado miembro, y eso constituye una violación de las reglas europeas de competencia. La Comisión consideró que la exclusividad territorial otorgada por el Acuerdo de Santiago no se justifica por razones técnicas y es incompatible con el alcance mundial de la internet. La falta de competencia entre EGC nacionales en Europa dificulta la realización de un verdadero mercado único en el dominio de los servicios de gestión de derechos de autor, y puede resultar en ineficiencias injustificadas en lo que respeta a la oferta de servicios de música *online*, en detrimento de los consumidores finales. Dado el hecho de que existe solo una EGC por territorio (monopolística), y de que todas las EGC adentraron el Acuerdo, luego cada EGC tendría exclusividad absoluta en su territorio respecto a la posibilidad de ofrecer licencias multiterritoriales/multirrepertorios para uso de músicas *online*. Además, dichos factores llevan a una estandarización de los términos de licenciamiento, impidiendo al mercado evolucionar en direcciones distintas y cristalizando la exclusividad de cada una de las EGC participantes (EUROPEAN COMISSION, 2003). La Comisión Europea decidió en el año 2008 que los acuerdos de licenciamiento cruzado violaban, por lo tanto, el derecho de la competencia.

La necesidad de perfeccionamiento de las EGC fue formalmente identificada en la Recomendación de la Comisión 2005/737/EC(3), la cual estableció determinados principios, como la libertad de los titulares de elegir su EGC, tratamiento igualitario de las diferentes categorías de titulares y distribución equitativa de *royalties*. La Recomendación, como instrumento de *soft law* no vinculante, demandó de las EGC que pusieran a disposición de los usuarios informaciones sobre tarifas y repertorios con antecedencia en relación a las negociaciones entre las partes. Y también contenía recomendaciones sobre *accountability*, representación de titulares en los cuerpos de gobernanza de las EGC y mecanismos de solución de disputas. A pesar de eso, la Recomendación ha fallado al ser ejecutada de forma regular, dejando evidente la necesidad de una acción vinculante (POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT, 2014).

3.2.3 Reino Unido y el Informe Hargreaves

En Reino Unido, merece destaque el llamado Informe Hargreaves (The Hargreaves Review of Intellectual Property and Growth, or Digital Opportunity - La review of Intellectual Property and Growth, Hargreaves, 2011), un estudio independiente del sistema de propiedad intelectual británico con foco en la legislación de derechos de autor y en cómo este *framework* apoya el crecimiento económico y la innovación. Conducido por el profesor Ian Hargreaves tras la solicitud del primer ministro británico David Cameron, el estudio fue publicado en mayo de 2011. Según el informe, el sistema de propiedad intelectual del Reino Unido necesita de una revisión ya que actividades de *lobby* en favor de los titulares de derechos se han mostrado más persuasivas a los legisladores que evaluaciones técnicas de impactos económicos. En este sentido, resalta la importancia de un *framework* de propiedad intelectual adaptable a los cambios tecnológicos y mercadológicos, y que tenga esos puntos como norte. El informe apunta que las políticas de propiedad intelectual en Reino Unido no son fundadas en hechos (*evidence*), sino que son fruto de la presión de titulares de derechos.

Ya en la introducción, plantea el problema de la investigación: ¿las leyes elaboradas hace más de tres siglos, con el propósito específico de crear incentivos económicos a la innovación al proteger derechos de los creadores, están obstruyendo la innovación y el crecimiento económico? Su respuesta, en definitiva, es "sí". De acuerdo a sus conclusiones, las políticas de propiedad intelectual son herramientas cada vez más importantes para el estímulo del crecimiento económico. Sin embargo, la proliferación de la utilización de derechos de propiedad intelectual puede aumentar los costos de transacción en propiedad intelectual e impedir el acceso al mercado de pequeñas empresas innovadoras. Industrias creativas digitales representan el tercer mayor volumen de exportaciones del Reino Unido (después de ingeniería avanzada y servicios financieros y profesionales). El crecimiento de esos emprendimientos requiere un mercado digital eficiente, que permita el licenciamiento de derechos de autor de forma rápida y segura. En este sentido, el informe apunta la necesidad de modificaciones en las leyes de derechos de autor a la medida que las tecnologías de comunicación digitales implican la copia rutinaria de textos, imágenes y datos. El *framework* existente es obsoleto, actuando de hecho como una barrera regulatoria a la creación de nuevos emprendimientos basados en la internet (HARGREAVES, 2011: 3)[33].

[33] Para ulterior profundización en los problemas de las justificaciones tradicionales de los derechos de autor aplicados al paradigma de la internet, véase Lemley, 2015).

El informe afirma que, para apoyar la innovación y promover el crecimiento económico con base en hechos, hay que promover mudanzas institucionales, recomendando mayores poderes a la oficina de propiedad intelectual británica para, por ejemplo, dialogar con autoridades antimonopolio; y mudanzas legislativas que hagan más fácil para grandes y pequeños titulares de contenido licenciar sus contenidos a terceros. Las transacciones de mercado necesitan de mayor rapidez, mayor automación y menores costes para el establecimiento de un mercado de derechos de autor digitales en el cual disputas se solucionen de forma célere por mecanismos alternativos, sin costes de litigación. También apunta como puntos cruciales para el avance en esa área aumentar la facilidad de licenciamientos transfronterizos y licenciamiento de contenidos digitales al por mayor, mediante mecanismos de gestión colectiva por EGC.

El informe también incita al gobierno a actualizar la ley de derechos de autor de modo de aumentar la confianza de los consumidores. De acuerdo con el texto, las técnicas de minería de datos y textos científicos son prohibidas en la ley británica, la cual optó por no implementar todos los límites y excepciones permitidos por la legislación comunitaria europea. Así, no se permiten cambios de formatos de músicas o vídeos para usos personales, utilización de obras bajo protección autoral en parodias, o que bibliotecas archiven obras protegidas en formatos digitales. Aprovechar toda la extensión de los límites y excepciones permitidos por las normas comunitarias traería beneficios culturales y económicos, además de convertir la ley de derechos de autor en más aceptable y de mejor comprensión para el público (HARGREAVES, 2011: 4). El informe afirma que el régimen de derechos de autor no puede considerarse apto para la era digital cuando millones de ciudadanos están en situación de infracción simplemente por transportar archivos de música o vídeo de un dispositivo a otro, y que las personas están algo confundidas sobre lo que está permitido o no, con el riesgo de que la ley caiga en descrédito. En este sentido, estimula por ejemplo la adopción de la doctrina norteamericana del *fair use* mediante la implementación completa de los límites y excepciones permitidos bajo la ley comunitaria, así como demandar límites y excepciones adicionales en el nivel europeo de modo de conciliar desarrollos tecnológicos futuros y actividades que no amenacen los intereses de los titulares de derechos. El informe aún apunta otros ítems, como las obras huérfanas, mecanismos de *enforcement*, patentes, *design* y acceso al mercado, siempre pautando sus conclusiones en la necesidad de elaboración de políticas públicas con base en hechos[34].

---

[34] *"Government should ensure that development of the IP System is driven as far as possible by objective evidence. Policy should balance measurable economic objectives against social goals and poten-*

Las recomendaciones del informe fueron ampliamente aceptadas por el gobierno británico, el cual inició un proceso de consulta pública para implementación de los cambios y ajustes propuestos, desencadenando una amplia reforma en su legislación de derechos de autor y demás ítems de propiedad intelectual con el propósito explícito de actualizar el *framework* de límites y excepciones de derechos de autor, expandiendo las hipótesis de usos libres de obras protegidas a una variedad de propósitos económica y socialmente valiosos, sin necesidad de permiso de los titulares. Las alteraciones contienen salvaguardias de forma de garantizar un balance razonable entre los intereses de creadores, titulares, intérpretes/ejecutantes, consumidores y usuarios de obras protegidas (UK Intellectual Property Office).

3.2.4 La Directiva de Gestión Colectiva (Directiva 2014/26/UE)[35]

Bajo la percepción de que la Recomendación 2005/737/EC[36] era insuficiente para armonizar las normas en el ámbito de la Unión Europea, se elaboró y aprobó el 26 de febrero de 2014 la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para utilización en línea en el mercado interno. Entre las preocupaciones del legislador, una era asegurar la diversidad cultural, en los términos requeridos por el Art. 167 del Tratado de la Unión Europea (Treaty on the Functioning of the European Union - TFEU), así como asegurar acceso uniforme al mercado para todos los repertorios.

Sus provisiones cubren dos grandes áreas: en los títulos I, II, III y IV se definen los requisitos para asegurar el funcionamiento adecuado de las EGC al mismo tiempo que busca mejorar su gobernanza y transparencia, explicitando también su función cultural más allá de la económica.[37] Esa primera parte busca incluir todas las EGC independientemente de la categoría de los asocia-

tial benefits for rights holders against impacts on consumers and other interests. These concerns will be of particular importance in assessing future claims to extend rights or in determining desirable limits to rights." (HARGREAVES, 2001:.8).

35 Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0026.

36 Ver apartado 3.2.2.

37 Ver Considerando (3). Sin embargo, en la parte vinculante del texto, el mismo tema fue escasamente abordado, dando larga prioridad a los aspectos económicos de las EGC. Para mayor profundización, véase Dietz, 2014.

dos y de derechos tuteladas. Ya el título III busca facilitar el otorgamiento de licencias multiterritoriales para derechos sobre obras musicales para uso *online* en el mercado interno, dirigida a las EGC de esa categoría. Ese último punto es absolutamente central, alterando radicalmente el funcionamiento de las entidades e intentando responder los desafíos de la era digital y los recientes avances tecnológicos. Con él se abren más espacios para actuación además del territorio nacional, acompañando las formas de comunicación en el ambiente virtual que hace mucho ignoran largamente la existencia de fronteras. Pero el título III, justamente por la fuerte transformación, también es objeto de diversas críticas relativas al debilitamiento y desaparecimiento de EGC menores, porque el proceso para el licenciamiento multiterritorial es costoso y restricto. Aún las alternativas a las entidades menores resultan en un lazo de relativa dependencia de estas con las mayores agentes del mercado[38], generando grandes riesgos a un ambiente de sana competencia (MENDIS, 2017).

Con el texto aprobado, proveedores de servicios deben obtener licencias de un pequeño número de EGC operando a través de las fronteras europeas en lugar de negociar con organizaciones separadas para cada estado miembro. Las EGC deberán emitir licencias bajo las mismas condiciones para todos los repertorios. Establece aún obligaciones de pago agilizado, nunca nueve meses tras el final del año fiscal en el cual los derechos se colectaron. Permite también una injerencia mayor de los titulares en la gestión de sus derechos y la libertad de seleccionar la EGC que desee, dentro del territorio europeo. De especial nota es la obligación de las EGC de respetar licencias no comerciales, tales como la *Creative Commons*[39], y la posibilidad de que titulares de derechos de autor confíen la gestión de estos a Entidades de Gestión Independientes[40]. Este es uno de los aspectos con mayor potencial en la Directiva, permitiendo, al menos en teoría, mayor flexibilidad y la creación de formas innovadoras de gestión de derechos de autor por sus titulares. los críticos, sin embargo, apuntan problemas en novedades como el estímulo a la gestión individual de esos derechos, demostrando que potencialmente serían beneficiados solo los grandes creadores de contenido y editores del mercado artístico, además de poder ser utilizado como forma

[38] Artículos 29 y 30 de la Directiva.

[39] Extensamente abordado en el Considerando (19), y previsto en el artículo 5º(3) de la Directiva.

[40] Ver Considerando (15) y (16), y artículo 2º(4) de la Directiva. Las Entidades de Gestión Independientes funcionan también como intermediarios de los derechos de autor y, aunque presenten importantes diferencias en relación a las EGC y generalmente interactúen lado a lado (o incluso se refuercen), acaban en la práctica compitiendo en los aspectos económicos. Algunos ejemplos de EGI, de categorías diferentes, son la Itunes Store, el Spotify y entidades de Creative Commons.

de perjudicar las EGC al permitir solamente la tutela de derechos por esas entidades cuando ellos fueran poco lucrativos (GUIBAULT; GOMPEL, 2015).

Se observa que las soluciones de esta Directiva han sido fruto de largas negociaciones, situación que se refleja en la aprobación por 640 –de los 680– votos del Parlamento Europeo. Ellas traducen el deseo de la industria por la adopción del modelo *one-stop-shop*, pero balanceadas por las disposiciones relativas a la protección de la diversidad cultural y garantía de acceso igualitario a los mercados y a los repertorios, sugiriendo un camino a la actuación del legislador patrio. Eso no impidió, sin embargo, que la Directiva permaneciera con algunos graves fallos, ya apuntados desde antes de su entrada en vigor[41]. Entre ellos, sobresalen la falta de cuidado con barreras culturales, la falta de adecuada especificación sobre las diferencias entre tipos de autoría y entre algunas titularidades de derechos, y la demasiada atención dada a las EGC que desean participar de las actividades de licenciamiento multiterritorial, ignorando en gran medida las cuestiones transfronterizas de las entidades que no tienen ese interés específico o capacidad económica.

Los países miembros de la Unión Europea tuvieron como plazo el año de 2016 para adaptar su legislación a la Directiva de Gestión Colectiva, aproximando considerablemente las divergentes soluciones existentes sobre la temática. Como curiosidad, se menciona que se ha hecho público que la Comisión Europea decidió instaurar acciones contra Bulgaria, Luxemburgo, Rumanía y España el 7 de diciembre de 2017, por no haber ocurrido la notificación de la armonización de las normas de la Directiva 2014/26/UE con su ordenamiento interno en el tiempo límite previsto. La misma acción se tomó/presentó contra Polonia el 25 de enero de 2018. España, ante el proceso, publicó el Real Decreto-Ley 2/2018, el 13 de abril de 2018, armonizando así su legislación interna con la de la Unión Europea.

3.2.5 La Directiva de los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital[42]

La Propuesta de la Directiva sobre derechos de autor en el Mercado Único Digital 2016/0280(COD) es, en la fecha de escritura de este artículo, el centro de un fuerte debate con intensas movilizaciones de varios sectores de la sociedad.

---

[41] Véase el informe sobre la propuesta de la Directiva de la Organización del Consumidor Europeo (BEUC - *Bureau Européen des Unions de Consommateurs*) que, a pesar de congratular los avances e intenciones, afirma que no se resuelven diversos problemas graves que deberían ser idealmente abordados en aquel momento. Cf.: https://ameliaandersdotter.eu/sites/default/files/beuc_-_crm.pdf.

[42] Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593.

Como las normas sobre internet en la Unión Europea tienen notorio impacto en el resto del mundo, la controversia está presente mucho más allá del ámbito regional. Hay defensas de posiciones extremadas en ambos lados: hay aquellos que defienden que los mencionados dispositivos son necesarios para la remuneración digna y aún la sobrevivencia de los autores creadores, mientras otros afirman que este será potencialmente el fin de la internet. Es importante observar también las críticas de una gran variedad de académicos[43]. Las EGC no están todas en el mismo lado. Aunque la mayoría se incline a la defensa de la Directiva[44], algunas defienden que esa legislación perpetuará el inter**és** de las grandes empresas en detrimento de aquel que mueve a los artistas[45].

Los mayores motivos del conflicto están en el artículo 11º y especialmente en el artículo 13º de la Propuesta de la Directiva. Apodado de "tasa de link", el artículo 11º trata de un derecho de remuneración a productores de contenido (especialmente casas editoriales y periódicos) cuando *links* de sus creaciones se comparten en la internet en la forma de *thumbnails* con fragmentos de textos o imágenes. Es lo que ocurre, por ejemplo, al compartir una noticia en el Facebook o en el Whatsapp. Ya el artículo 13º, que es el enfoque principal de la controversia, exige que las plataformas para compartir contenido (como Youtube) adopten medidas adecuadas y proporcionales para evitar que materiales protegidos por derecho de autor sean puestos a disposición a través de sus servicios. Eso significa un cambio en el actual paradigma de responsabilidad en DRM, que es la responsabilización por no quitar el material ilícito ser posible solo tras su notificación, y presenta riesgos en relación a la libertad de expresión y la entrada de nuevos agentes en el mercado[46].

Ante ese gran movimiento alrededor de esos dos artículos, varios otros dispositivos de la Directiva no están recibiendo la atención merecida. El artículo **7º (junto** a los Considerandos 25, 26 y 27) es uno de esos ejemplos, muy importante a la temática de las EGC y la difusión de información. Él prevé la flexibili-

---

43 Como el análisis hecho por Reto M. Hilty y Valentina Moscon del Instituto Max Planck de Innovación y Competición, aún sobre el primer texto puesto en votación. Cf. https://pure.mpg.de/rest/items/item_2574154/component/file_2574153/content.

44 Como la Sociedad Portuguesa de Autores y el Grupo Europeo de Sociedad de Autores y Compositores: https://www.spautores.pt/comunicacao/noticias/spa-apela-para-que-haja-consenso-na-proposta-da-directiva-sobre-o-mercado-unico-digital.

45 Como la Gestión de Derechos de los Artistas (GDA), que en Portugal maneja los derechos de propiedad intelectual de músicos, autores y bailarines. http://www.gda.pt/pt/gda/noticias/arquivo/diretiva-europeia-sobre-mercado-digital-perpetua-injusticas.

46 Para una síntesis de los problemas y puntos positivos de la Directiva, véase Samuelson, 2018.

zación de la elección de mecanismos que faciliten el licenciamiento de obras que dejaron de comercializarse a instituciones responsables por el patrimonio cultural, alargando el sistema para albergar los derechos de los titulares de derechos no representados por las entidades de gestión colectiva, siempre que atendidas algunas condiciones. Parece posible identificar aquí una elección en el sentido de la gestión colectiva de tipo forzada, aunque para fines socialmente benéficos[47].

La Directiva tuvo su primer texto publicado el 14 de septiembre de 2016, habiendo sido desarrollada (aunque sin el soporte de Alemania, Finlandia, Holanda, Eslovenia, Bélgica y Hungría) y enviada para votación por el Parlamento Europeo durante el año de 2018. La primera votación, el 5 de julio de 2018, decidió por estrecho margen no pasar a la etapa de negociación, sino reabrir el debate hasta el 12 de septiembre de 2018. En ese segundo momento, aclarando y corrigiendo varias de las ambigüedades, una versión mejorada del texto se aprob**ó** por 438 votos a favor y 226 en contra, iniciando los diálogos del Parlamento con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea para conclusión de los trabajos, lo que debe ocurrir en el inicio de 2019.

3.2.6 Alemania

Alemania presenta algunas particularidades en derecho digital y gestión colectiva de derechos de autor que merecen mencionarse en sección propia. La primera de ellas es un ejemplo de c**óm**o las Directivas de la Unión Europea pueden dificultar determinados accesos del público, antes legítimos por la legislación nacional. Las bibliotecas alemanas estaban autorizadas, en ambiente analógico, a copiar artículos y partes de textos de obras protegidas que estaban en su acervo y enviar por correo a solicitantes, mediante el pago de los derechos patrimoniales. Pero el mismo acto se prohibió en el ambiente digital, que justamente hacía todo el proceso menos costoso y más célere, debido a que las normas de la Directiva 2001/29/CE no consideraban que ese uso se encuadraría como copia privada (PEREIRA, 2012: 346).

El ordenamiento alemán en ese campo se caracteriza por ser uno de los más avanzados y comprensibles del mundo, logrando alcanzar un razonable equilibrio entre los intereses involucrados y posibilitando la modernización y efectividad de

[47] Ver los apuntes sobre el sistema globalizante y su relación central con la gestión colectiva forzada, de derechos de autor y ECG en: Ascensão, 2013: 152 y 165.

las entidades. Aunque la GEMA (*Gesellschaft für Musikalische Aufführungs - und mechanische Vervielfältigungsrechte*) se destaque por su tamaño e influencia, ya que es la mayor EGC alemana, existen en el país otras 13 entidades de gestión colectiva que generalmente tienen el monopolio de su categoría, siendo por eso supervisadas por un órgano gubernamental (*Das Deutsche Patent - und Markenamt* – DPMA). Se observa en él la adopción de un sistema *sui generis* para reglamentar la adquisición de derechos por las EGC, centrado en la protección equitativa de todos los titulares de derecho de determinada categoría de gestión colectiva, siempre que sean atendidas ciertas condiciones. Existe también el uso en el país de la técnica de presunción legal de gestión de una determinada categoría por la EGC que afirma ser su responsable, con la inversión de la carga de la prueba para aquellos que desean contestar esa afirmación (LIU, 2012: 47-48).

Es importante, ante los puntos positivos levantados, considerar el papel de Alemania en la promoción y defensa de las ideas que llevaron a la Directiva de la Gestión Colectiva. El sistema del país es detalladamente reglamentado y ya se aproximaba mucho a la esencia de lo que fue en 2014 firmado en las normas comunitarias. Eso se puede percibir en la posición emitida por GEMA elogiando la propuesta de la Directiva de 2012 y acordando que ya estimulaba la Unión Europea a tomar ese camino desde 2010, criticando todavía que medidas **más** profundas no se han tomado[48]. El 24 de mayo de 2016 se promulg**ó** la nueva ley de entidades de gestión colectiva (*Verwertungsgesellschaftengesetz* - VGG) para armonizar el ordenamiento nacional con el europeo. Esa nueva legislación, además del evidente efecto de aumentar la integración y actuación de las EGC alemanas a nivel comunitario, también exigió mayor transparencia, aumentando la amplitud de fiscalización del DPMA a entidades independientes (en los puntos en los que el VGG también se aplica a ellas, como exigencias sobre información y comunicación) y a entidades subsidiarias de las EGC.

3.3 América del Norte

Conforme dicho anteriormente, el DMCA americano es la principal referencia y modelo de implementación de los Tratados, estableciendo un marco legal pionero, el cual se adoptó en larga escala. Pero en Canadá es que se encuentran discusiones innovadoras, especialmente a la luz de recientes decisiones de la Suprema Corte de este país y de los cambios en su ley de derechos de autor.

[48] Véase: https://ameliaandersdotter.eu/sites/default/files/gema_position_paper_en.pdf.

3.3.1 Estados Unidos

La primera legislación observada que ha implementado las obligaciones de los Tratados de Internet de la OMPI fue el *Digital Milleniun Copyright Act* (DMCA) norteamericano, de 1998, el cual estableció las bases para este nuevo régimen de protección de derechos de autor en el ambiente digital. Se destacan las soluciones que el DMCA dio a la cuestión de las DRM. La ley prohíbe no solo el acceso no autorizado a contenidos protegidos sino también la fabricación o suministro de dispositivos utilizados para compensar las medidas protectivas (*anti-circunvention rights*). Esta norma ha sido criticada por reducir la posibilidad de ejercicio de las excepciones previstas y restringir la aplicación de situaciones de *fair use,* sin cualesquier penalidades en caso de abuso de derecho por parte del titular. Ejemplos de esos abusos pueden encontrarse en "Cultura Libre" de Lawrence Lessig (2005), una de las obras más importantes sobre la relación entre la libertad de expresión, los derechos de autor y la industria del entretenimiento.

Alguna influencia del DMCA (y, por consecuencia, de los Tratados de Internet) se puede notar en la propia Ley 9.610/98 (LDA) brasileña; es el caso de los Arts. 30[49] y 107[50], relacionados, respectivamente, al derecho de colocación de la obra en línea y a los dispositivos de protección tecnológica y gestión de derechos. Tal influencia se repite en diversos países y es objeto de pesada crítica por la doctrina, pues está relacionada a las presiones comerciales de los EE.UU. para que su sistema de *copyright* fuera importado por otros países. Esa importación se hizo con demasiado foco en los intereses empresariales, sin la debida preocupación con las particularidades nacionales, especialmente de las naciones en desarrollo.

Los EE.UU. también han sido escenario del litigio sobre el Proyecto Google Books, que de acuerdo con algunas de las mayores bibliotecas del mundo de-

---

[49] Art. 30. En el ejercicio del derecho de reproducción el titular de los derechos de autor podrá poner a disposición del público la obra, en la forma, lugar y por el tiempo que desee, a título oneroso o gratuito.

[50] Art. 107. Independientemente de la pérdida de los equipos utilizados, responderá por pérdidas y daños, nunca inferiores al valor que resultaría de la aplicación del dispuesto en el art. 103 y su párrafo único, quien: I - alterar, suprimir, modificar o inutilizar, de cualquier manera, dispositivos técnicos introducidos en los ejemplares de las obras y producciones protegidas para evitar o restringir su copia; II - alterar, suprimir o inutilizar, de cualquier manera, las señales codificadas destinadas a restringir la comunicación al público de obras, producciones o emisiones protegidas o evitar su copia; III - suprimir o alterar, sin autorización cualquier información sobre la gestión de derechos; IV - distribuir, importar para distribución, emitir, comunicar o poner a disposición del público, sin autorización obras, interpretaciones o ejecuciones, ejemplares de interpretaciones fijadas en fonogramas y emisiones, sabiendo que las informaciones sobre la gestión de derechos, señales codificadas y dispositivos técnicos fueron suprimidas o alteradas sin autorización.

cidió formar una gigantesca base de datos de libros digitalizados, lo que representa, al menos en teoría, un gran avance en relación a la difusión y preservación de la cultura y del conocimiento. Ese proyecto fue considerado ilegal por EGC, representando intereses de autores y editores, juzgándose una acción que resultó en un *Amended Settlement Agreement,* más conocido por Acuerdo Google. Ese acuerdo, sin embargo, también fue contestado judicialmente, especialmente por cuestiones de competencia y situación de monopolio del Google, y una de las razones de su anulación fueron los mecanismos que presumían la autorización de los autores para uso de sus obras, posibilitando solo un mecanismo de *opt-out*. El juez, en su sentencia, sugirió que sería **más** adecuado crear un sistema de *opt-in*, con apoyo de las EGC (PEREIRA, 2012).

De modo general, el sistema norteamericano de gestión colectiva es singular, pues no protege el monopolio. Existen tres entidades privadas que compiten en el mercado musical (ASCAP, BMI y SESAC), y las dos primeras detentan el 96% del mercado. Críticas a este sistema afirman que, a pesar de promover la competencia entre las entidades que buscan filiaciones, la situación derrocha recursos con marketing y promoción, en lugar de canalizarlos para actividades de recaudación y distribución. Luego, no hay un consenso en la doctrina sobre el hecho de que el mejor sistema refuerce más o menos la competitividad interna (LIU, 2012: 53). Existen muchos otros modelos de negocios en el mercado, como el *Copyright Clearance Center* (CCC), que actúa en el licenciamiento de derechos no exclusivos en relación al mercado educacional, primariamente, o aún la Harry Fox Agency, que representa editores musicales.

3.3.2 Canadá

La reciente alteración de 2012 en la ley canadiense de derechos de autor incluye la distinción de usos comerciales y no comerciales, nuevas provisiones de excepciones (*fair dealing*) y una nueva excepción específica a instituciones de enseñanza, permitiéndoles que utilicen materiales disponibles libremente en la internet. Sin embargo, hay críticas importantes en relación a las provisiones relativas a las DRM, consideradas extremamente restrictivas, en favor de intereses norteamericanos (GEIST, 2012a), las cuales potencialmente podrían volver ineficiente el ejercicio de las nuevas excepciones. Esa ley está actualmente pasando por un proceso de revisión iniciado en 2017, según define su *section* 92, por haber transcurrido cinco años tras su promulgación.

Hoy la ley presenta una amplia gama de provisiones orientadas al usuario (final) que legalizan actividades comunes. Por ejemplo, *time shifting*, o la grabación de programas de televisión, se reconoce como conducta lícita; lo mismo ocurre con *format shifting* (cambio de formato de archivos), la copia para usos privados y la creación de copias de *backup*. Dichas alteraciones valdrán para aquellos que buscan digitalizar contenidos, transferir contenidos a aparatos portátiles y almacenar datos con seguridad. La ley amplía también las hipótesis de usos libres (*fair dealing*, en aquella legislación), que ahora incluyen usos educacionales, parodias y sátiras a los ya existentes – investigación, estudio privado, uso periodístico, crítica y revisión (análisis).

El 12 de julio de 2012 la Suprema Corte de Canadá dictó cinco decisiones sobre derechos de autor en el mismo día (la "pentalogía" del *copyright*), las cuales pusieron énfasis en la importancia de la preservación del *fair dealing* como garantizadora de derechos de los usuarios. Todos los casos tenían EGC como parte, haciendo esos precedentes particularmente importantes para esas entidades. Dichas decisiones afirman textualmente que las situaciones de *fair dealing* deben tratarse no como excepciones, sino como derechos de los usuarios, sujetos a una amplia interpretación; que los propósitos del usuario final –y no aquellos de los intermediarios comerciales o no comerciales que de hecho realizan la copia y la ofrecen al usuario– es que son primordiales en la determinación del uso libre; y que factores como la puesta a disposición de licencias de uso, o aún el impacto total de usos no licenciados en el mercado existente o potencial para la obra, no presentan tanta relevancia como en el mercado norteamericano[51]. Dichas interpretaciones, a la luz de la nueva ley, otorgan una flexibilidad considerable al sistema, que permite a los ciudadanos de aquel país mayor uso de obras sin permiso previo o responsabilización. Se debe notar, sin embargo, que se creó cierta inseguridad jurídica en relación a los parámetros para caracterizar el *fair dealing*[52].

La ley incluye también un nuevo derecho al contenido generado por usuarios, el cual establece un *safe harbour* para creadores de contenidos no

[51] Entertainment Software Association v Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 34; Rogers Communications Inc. v Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 35; Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v Bell Canada, 2012 SCC 36; Alberta (Education) v Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 SCC 37; Re:Sound v Motion Picture Theatre Associations of Canada, 2012 SCC 38.

[52] Como se puede observar cuando la Corte Federal de Canadá anuló los parámetros fijados por la Universidad de York. Véase: Canadian Copyright Licensing Agency v York University 2017 FC 669.

comerciales, como músicas remezcladas, videos de *mashup,* o películas caseras con músicas comerciales de fondo. Dicha provisión quedó conocida como la "excepción YouTube", aunque no se limite a videos. La restricción más significativa que se introdujo incluye las reglas de candados digitales (DRM) que prohíben la elusión de dispositivos de protección tecnológica. Existen algunas excepciones (entre ellas la posibilidad de ruptura del DRM para protección de informaciones personales, desbloqueo de celulares y acceso al contenido cuando la persona tenga deficiencias de percepción), pero estas son extremamente limitadas y restrictivas. El enfoque relativo al *download* no autorizado está centrado en un sistema de *notice-and-notice*, el cual permite que titulares envíen notificaciones de supuesto irrespeto a derechos para proveedores de internet, los cuales deben conducir dichas notificaciones a sus suscriptores. El proveedor de internet no se obliga a informar quién es el suscriptor o tomar cualquier medida ulterior (GEIST, 2012b).

Las entidades de gestión colectiva de Canadá también presentan algunas particularidades. Entre ellas la más relevante es la existencia de un órgano regulador llamado Comisión de Derechos de Autor de Canadá, cuyo actual formato tiene origen en la *Copyright Act* de 1989 y que decide sobre litigios entre autores y usuarios con fuerza casi judicial, teniendo como jurisdicción todas las áreas relacionadas a la gestión colectiva de derechos de autor[53]. Las decisiones de esa Comisión incluyen temas como el compartimiento *peer-to-peer* y neutralidad de la red, y tienen una función principalmente económica de regular las relaciones de mercado. La legislación canadiense tampoco establece la naturaleza legal (si privada o pública) de las EGC, motivo por el cual existen diversos modelos funcionando en el país, lo que significa que incluso el modo de adquisición de derechos por las entidades puede variar, teniendo en ese contexto un modelo que se parece al de presunción legal alemán pero más justo pues admite el *opt-out* de los autores (LIU, 2012).

3.4 América Latina

La inmensa mayoría de los países de la región cuenta con leyes de derechos de autor promulgadas en su mayoría en la década de 1990 (en cuanto a

[53] La existencia de órganos especializados en el tema, sin embargo, no es una exclusividad canadiense, pues esa es una solución eficiente y efectiva a los litigios autorales. Otras naciones, como Alemania y Reino Unido, también presentan tribunales de carácter arbitral dirigidos principalmente a la resolución de litigios entre EGC y titulares de derechos.

los Tratados de Internet de la OMPI), que reconocen a los autores, artistas, intérpretes y ejecutantes, y productores fonográficos la posibilidad de controlar la utilización de las obras y prestaciones en el ambiente digital, con cambios significativos que actualizan la materia solo en los últimos años. De forma general, se ajustan a los compromisos internacionales que han contratado los países en acuerdos bilaterales y multilaterales. En relación a los DRM, se observa una discusión respecto a la verdadera autotutela que representan; algunos textos legales, como el del Perú, expresamente así los nombran (VIGNOLI Y FREITAS, 2007). No obstante esos factores, es necesario señalar que el proceso de formación de las leyes sobre derechos de autor y conexos en América Latina sigue evidenciando en su origen la ausencia de los autores y artistas, que continúan sin un papel preponderante; como consecuencia, aunque se obtenga el propósito propalado en la norma de otorgar mayores niveles de protección, sus destinatarios naturales (autores y artistas) no poseen la convicción de que la legislación de su país es en función de garantizar el disfrute y ejercicio de sus derechos[54]. Otro aspecto negativo que se debe destacar es la forma como autores y artistas ven la disminución de las posibilidades de control de sus obras y prestaciones, en contraste con el aumento de derechos reconocidos a ellos. Existe aquí una paradoja: leyes con mucho contenido sustantivo, pero escasas posibilidades de control (LÓPEZ, 2007).

En cuanto al sistema de gestión colectiva, con excepción de Cuba, todas las EGC que operan en América Latina son entidades privadas (y típicamente sin fines de lucro), aunque necesiten de autorización estatal para que sean creadas, habiendo una pluralidad de ellas en cada país[55]. A pesar de la fuerte semejanza de estructura y desarrollo, como la gran mayoría de las EGC en la región que actúan en el área musical, hay diferencias importantes particularmente en relación al nivel de fiscalización y control del estado entre los sistemas analizados. Aunque casi todas se restrinjan a la gestión de derechos limitada a sus territorios, hay ejemplos de entidades que sobrepasan las fronteras nacionales, como el Sistema de Gestión Colectiva en el Caribe, que tuvo estímulos de la OMPI en su formulación.

---

[54] Artículo 38 de la Ley de Derechos de Autor (Decreto Legislativo nº 822) de Perú: "El titular del derecho patrimonial tiene la facultad de implementar o exigir para la reproducción o la comunicación de la obra, la incorporación de mecanismos, sistemas o dispositivos de autotutela, incluyendo la codificación de señales, con el fin de impedir la comunicación, recepción, retransmisión, reproducción o modificación no autorizadas de la obra".

[55] Se observó una variación entre 5 a 14 EGC por país analizado, entre los elegidos en el inicio de la investigación, habiendo una correlación de la cantidad de entidades con el tamaño de la población.

Hay una notable falta de políticas gubernamentales en relación a la gestión colectiva como un todo, y abundan críticas a la falta de transparencia en la distribución de recursos, conflictos de intereses y abusos cometidos por las EGC; Así, acciones gubernamentales sobre el tema aún están enfocadas en el control del sector, pasando de largo de la discusión respecto a la gestión colectiva en el entorno digital. Las pocas discusiones en esa temática ponen énfasis en el control represivo de la actividad digital del usuario, en lugar de buscar entenderla y crear alternativas que usen las tecnologías de manera innovadora y positiva. La región presenta varios músicos que tienen poco contacto con el sistema de gestión colectiva de derechos de autor, o aún le tienen aversión, utilizando desde luego el medio digital con frecuencia para divulgar su obra, lo que convierte la escasez de reglamentación y de políticas públicas sobre el tema en un problema aún más grave (BOTERO, 2016).

El modelo de entidades monopolistas (no de derecho generalmente, sino de hecho) con gestión completa del repertorio, como predomina en América Latina, trae no solo cuestionamientos por parte de los usuarios obligados a pagar a estas entidades privadas, sino también por parte de los propios autores que tales entidades dicen representar. Problemas como la gestión monopolista, la falta de auditoría pública, falta de información de las formas de distribución, así como la histórica falta de transparencia de muchas de esas entidades generan muchas críticas y reclamos (BUSANICHE, 2013). Países como Chile y Colombia presentan leyes que determinan mayor control y fiscalización del estado sobre las EGC, mientras Argentina y Brasil disponen de medios mucho más tímidos en ese sentido. Durante el inicio del siglo XXI (y, principalmente, después de los años 2010) varios países de América Latina promovieron reformas o pasaron por crises en sus sistemas de gestión colectiva, incluyendo Brasil, Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia.

Dentro de América Latina se debe notar la legislación específica de la Comunidad Andina (CAN), bloque económico suramericano fundado por el Acuerdo de Cartagena en 1969 y hoy compuesto por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Decisión 315 de 1993 de CAN definió reglas de propiedad intelectual que deben seguirse por sus integrantes[56], reglamentando incluso el funcionamiento de EGC en los artículos 43-50. La afiliación a las entidades es voluntaria al principio, pero puede convertirse obligatoria por la legislación nacional. Todas las EGC deben someterse al órgano oficial de derecho autoral del respectivo

[56] Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can010es.pdf.

país, demostrando la preocupación constante en el continente latino-americano con los problemas de confianza existentes en la gestión colectiva[57].

3.4.1 Brasil

Brasil es un caso de destaque en América Latina en el campo de la gestión colectiva de derechos de autor. En su lado positivo, como la alta participación de la sociedad (al menos en un primer momento) en la elaboración del progresista Marco Civil de la Internet, lo que posibilitó mayor participación en el escenario legislativo en países vecinos, encontrándose procesos similares también en Colombia, Uruguay y Chile. Pero también por el lado negativo, con el ECAD siendo uno de los grandes ejemplos regionales de los problemas que la falta de fiscalización y transparencia puede causar en los sistemas de gestión colectiva (BOTERO, 2016). Los avances legislativos y el entendimiento de los tribunales brasileños ganan, de ese modo, gran relevancia para no solamente pensar posibles soluciones, sino identificar los errores o vacíos que deben corregirse.

El reciente advenimiento de la Ley 12.583/2013 trajo cambios significativos a la regulación de EGC. Esa ley modernizó el sistema de gestión colectiva intentando mayor transparencia, eficiencia y fiscalización, y fue muy influenciada por la investigación sobre las actividades del *Escritório Central de Arrecadação e Distribuição* (ECAD[58]) promovida por una Comisión Parlamentaria de Inquérito (CPI) del Congreso Nacional, paralelamente al proceso instaurado por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE). Después de tres años de averiguación, el ECAD y seis asociaciones que lo componen fueron condenados por formación de cartel y abuso de posición dominante, siendo penados con una multa total de R$ 38 millones (WACHOWICZ, 2015). La Ley 12.583 aún fue objeto de dos Acciones Directas de Inconstitucionalidad (5.062 y 5.065) presentadas en 2013, la primera por ECAD y segunda por la Unión Brasileña de los Compositores y por la Unión Brasileña de los Editores de Música. Ambos pedidos fueron juzgados conjuntamente como improcedentes por el Plenario del Supremo Tribunal

[57] En Colombia se habla incluso sobre la necesidad de una actuación estatal para fiscalizar los deberes de los usuarios con las EGC y sus representados, a fin de garantizar el derecho de remuneración (CASTELLANOS LEAL, 2017).

[58] ECAD no es una Entidad de Gestión Colectiva en sentido estricto, sino que es formada por un conjunto de asociaciones que son ECG. Tiene, de esa forma, un papel central en el sistema de gestión colectiva de derechos de autor en Brasil, incluso en lo que se refiere a las cuestiones de monopolio legal y de hecho.

Federal el 27/10/2016, con publicación de la sentencia casi un año atrás, siendo el contenido de esas decisiones un paradigma para el entendimiento de los tribunales brasileños sobre los deberes y funcionamiento de las ECG:

> 2. La gestión colectiva de derechos de autor y la coexistencia de la participación del Estado asumen niveles variados en diferentes democracias constitucionales [GERVALES, Daniel (org.) Collective Management of Copyright and Related Rights. Alphen aan Den Rijn: Kluwer Law International, 2nd Edition, 2010], lo que sugiere que no existe un modelo único, perfecto y acabado de actuación del Poder Público, sino, al revés, un mayor o menor protagonismo del Estado, dependiente siempre de las elecciones políticas de las mayorías elegidas. (...)
>
> 5. El canon de la proporcionalidad se encuentra consubstanciado en los medios seleccionados por el legislador, dirigidos a la promoción de la transparencia de la gestión colectiva de derechos de autor, finalidad legítima seg**ún** el ordenamiento constitucional brasile**ñ**o, ya que es capaz de mitigar el sesgo rentista del sistema anterior y prestigiar, de forma inmediata, los intereses tanto de titulares de derechos de autor (CRFB, art. 5º, XXVII), de los usuarios (CRFB, art. 5º, XXXII) y, de forma mediata, bienes jurídicos socialmente relevantes relacionados a la propiedad intelectual como la educación y el entretenimiento (CRFB, art. 6º), el acceso a la cultura (CRFB, art. 215) y a la información (CRFB, art. 5º, XIV). (...)
>
> 20. El modelo regulatorio admite la actuación personal de cada titular en la recaudación de sus derechos. De ahí interesa a cualquier usuario, efectivo o potencial, tener conocimiento sobre las participaciones individuales en las obras. (...)
>
> 27. La Ley nº 9.610/1998, con los cambios promovidos por la Ley nº 12.853/2013: a) establece que las asociaciones de gestión colectiva deberán prestar cuentas de los valores recibidos a sus asociados (art. 98-C, caput), los cuales, aunque ostenten legitimidad para ejercer la fiscalización directamente (art. 98-C, §1º), pueden incitar el Ministerio de la Cultura en su defensa en caso de que no sean atendidos plenamente (art. 98-C, §2º); y b) prevé que incumbe al órgano de la Administración Pública Federal el poder de arbitrar conflictos entre usuarios y titulares de derechos de autor, así como entre titulares y sus asociaciones respecto a derechos disponibles (art. 100-B). (...)
>
> 32. La creación de nuevas entidades colectivas impone presión competitiva sobre las asociaciones ya actuantes, que tenderán a ser más eficientes, ofreciendo servicio de calidad y con mayor retorno a sus asociados.

> 33. El monopolio legal que favorece el ECAD, visto como bonus, sufre la incidencia de la contrapartida consistente en el deber de admitir toda y cualquier entidad legalmente habilitada (STF, ADI 5062/DF).

Pero los tribunales superiores no fueron solamente fuentes de malas noticias para el ECAD en esos últimos años. El Superior Tribunal de Justicia también trat**ó** de forma intensa los casos de derechos de autor relacionados a derechos digitales, con decisiones bastante favorables al órgano en claro detrimento de usuarios del ambiente digital e incluso, muchas veces, de los creadores intelectuales. En 2014, el STJ emitió polémica decisión permitiendo que el ECAD cobrara derechos de autor cuando los intérpretes fueran los propios autores de las obras (STJ, REsp 1.219.273), lo que afecta directamente el potencial altamente interactivo y de creatividad espontánea de plataformas como el YouTube. Ya en 2017, la corte determinó que el ECAD puede promover recaudación sobre transmisiones por la internet vía *streaming,* tanto en el formato *webcasting* como *simulcasting* (STJ, REsp 1.559.26, y STJ, REsp 1.567.780)[59]. Se nota, como ya mencionamos anteriormente, la tendencia en el ámbito digital de que las instituciones relacionadas al sistema de gestión colectiva pongan el foco en el control (y cobro) de la actividad de los usuarios, en lugar del estímulo a los fines culturales o al desarrollo de las tecnologías.

3.5 China

Las primeras reglamentaciones sobre derechos digitales y DRM en China se pudieron observar en las medidas provisorias sobre gestión de productos de *software* expedidas en 1998 por el Ministerio de la Industria Electrónica (hoy el Ministerio de la Industria e Información Tecnológica), reforzada en 2001 y 2010 por las revisiones de la Ley de Derechos de Autor para adaptarse a los Tratados de Internet tras presión de los países socios en el comercio internacional. Se observa aún que China no detallaba o especificaba las medidas tecnológicas de protección, dejando la tutela bajo una norma más abierta hasta las reglamentaciones hechas en 2006. Se necesita culpa para caracterizar la infracción (diferentemente de la DMCA de los EE.UU.), y se han tomados diversas precauciones para que la creciente industria de la infor-

[59] Obsérvese que el Ministerio de la Cultura, aún existente a la época, publicó una Instrucción Normativa (IN 1 MinC, DE 4-5-2016) intentando disminuir las controversias sobre lo que caracterizaría una ejecución pública.

mación china no fuera perjudicada por la ley. El país fue, incluso por mucho tiempo, conocido por la falta de *enforcement* relacionado a la protección de la propiedad intelectual, pero en los últimos años la protección ha aumentado exponencialmente.

El surgimiento de las EGC en la historia china es reciente, con la primera de ellas fundándose en 1992 y permaneciendo como la única del país hasta 2005 (actualmente son cinco). La materia estaba prevista solamente en reglamentaciones promulgadas en 1991 hasta la primera revisión de la Ley de Derechos de Autor en 2001, que también posibilitó un rápido desarrollo de esas entidades. Las EGC se definieron como organizaciones sin fines de lucro, con tutela exclusiva sobre los derechos de la categoría representada y, a causa de las barreras y restricciones legales, acabaron todas como instituciones oficiales o gubernamentales, sin la entrada de agentes privados. La falta de competencia, intensidad de control estatal y nivel de transparencia son algunas de las mayores críticas a ese sistema (JIANG; GERVAIS, 2012).

Hay una tercera revisión de la Ley de Derechos de Autor que se elabora en el país cuyo primer texto de propuesta se hizo público en 2012, con abordaje mucho más detallada sobre el tema de la gestión de derechos digitales. En los años que se siguieron han surgido diversas nuevas reglamentaciones sobre la protección autoral en el ambiente digital, en parte porque la industria china comenzó a ser uno de los polos de innovación en el mundo. Pero esas nuevas medidas, a pesar de dar mayor precisión y aplicabilidad a la legislación, también se consideran excesivas por algunos autores, que ven en esa tercera revisión de la ley de derechos de autor una apertura para solucionar el problema y equilibrar los intereses de usuarios, empresas y creadores de contenido (ZHONG, 2017).

CONCLUSIONES

Los derechos de autor poseen una transversalidad social muy demarcada, pues su efectividad sobrepasa la esfera privada de los titulares, autores, usuarios e intermediarios debido a su dimensión cultural y social. Al mismo tiempo que representan intereses económicos de los titulares, su ejercicio afecta directamente derechos fundamentales del público. Su protección debe ser hecha observando la existencia de un dominio público amplio y con posibilidades efectivas de usos libres, con atención a las normas de concentración

de mercados y mecanismos de resolución de conflictos, al mismo tiempo que se cuidan los intereses morales y materiales de los creadores. En este sentido, un *framework* regulatorio debe observar las reglas relativas a los derechos fundamentales: la habilidad de los gobiernos en regularlos –sea para la protección de los derechos humanos involucrados o para la consecución de otros objetivos sociales– debe ser limitada (HELFER, 2006). En el caso de la gestión colectiva, se observan posiciones monopolísticas cada vez más fuertes –especialmente en lo que toca a la paquetización de derechos de diversas categorías, y la utilización de conceptos de *one-stop-shop* para el licenciamiento multiterritorial. Como fuera observado por el legislador alemán, dichas funciones son no solo necesarias sino también deseables, ya que contribuyen para facilitar el uso y disminuye los costos de transacción; pero ellas necesitan de supervisión estrecha y constante, preferencialmente por un órgano administrativo especializado con eficacia coercitiva, que pueda garantizar la deseable transparencia al sistema y dotado de un mecanismo eficaz de solución de controversias. Ante ello, se afirma un derecho subjetivo público de los beneficiarios a esa supervisión estatal (HAIMO, 2001[60]).

De modo general, esta investigación buscó recopilar las iniciativas de gobiernos respecto a la gestión colectiva en el entorno digital, con especial énfasis en Europa y América Latina. En esta última, queda evidente que aún hay mucho que hacer en relación al tema, ya que las discusiones aún están en la fase de regular la actividad en el medio físico; son flagrantes las críticas y acusaciones a las entidades de gestión colectiva por todo el continente, demostrando que los intermediarios efectivamente están disociados de sus mandatarios, llegando aún a argüir en juicio la inexistencia de deber de rendir cuentas (RAFFO, 2011: 13). En este sentido, la gestión colectiva en el entorno digital puede efectivamente contribuir con la solución del problema, dependiendo de la puesta a disposición de informaciones confiables respecto a los derechos y usos de cada obra; la documentación efectiva, con metadatos cualificados, posiblemente es uno de los puntos centrales de la cuestión –así como quiénes serán los actores autorizados a operar esos metadatos.

En contrapunto a la situación latinoamericana está la posición de Canadá, que se pone efectivamente en la vanguardia al introducir un nuevo derecho al contenido generado por usuarios, así como garantizar amplia y fuertemente el ejercicio de los límites y excepciones. Se destaca, aún, la posición de Unión Eu-

[60] Ver también Ascensão, 2013: 173.

ropea, sustentada en un panorama bastante detallado tanto en relación a las EGC como a los derechos digitales, donde el licenciamiento multiterritorial prácticamente se impuso tras muchos años de discusiones infructíferas. La fórmula del bloque europeo buscó un resultado final consensual tanto para el mercado como para el público, priorizando un entendimiento profundo del ambiente digital y del potencial de la internet, sugiriendo caminos a la construcción de un modelo brasileño.

APÉNDICE I
- NORMAS INTERNAS

Se han compilado en este apéndice las normas más relevantes relativas al tema de los derechos de autor y EGC de cada país investigado, con sus cambios hasta enero de 2019[61].

EUROPA

Alemania

Ley de Derechos de Autor del 9 de septiembre de 1965 (Urheberrechts-gesetz - "UrhG"), alterada por la Ley de Derechos de Autor en la Sociedad de la Información, de 2017.

Ley de Administración de Derechos de Autor y Conexos por las sociedades de gestión colectiva del 24 de mayo de 2016 (Verwertungsgesellschaftengesetz – VGG), actualizada en 2017.

Bélgica

Título V, de Derecho de Autor y Derechos Conexos, del Libro XI (Propiedad Intelectual) del Código de Derecho Económico del 28 de febrero de 2013, conforme Decreto Real del 12 de mayo de 2015 y actualizado en septiembre de 2018. Las normas sobre las EGC están en el Capítulo 9 del mencionado título.

España

Texto consolidado de la Ley de Propiedad Intelectual (aprobado por el Real Decreto-Ley n.1/1996) con última alteración por el Real Decreto-ley n. 2/2018.

---

[61] Fuente: <https://wipolex.wipo.int/en/main/legislation>

Francia

Code de la Propriété Intellectuelle codificado en la Ley n. 92-597, del 1 de julio de 1992, con última actualización en diciembre de 2018 y modificaciones relativas a las EGC por Decretos de 2001 (nº 2001-334 y 2001-809).

Italia

Legge n. 633/1941, *sulla protecione del diritto d'autore y di altri diritti connesi al suo esercicio,* del 22 de abril, alterada por el Decreto-ley **nº 64**, del 30 de abril de 2010.

Holanda

Ley de Derechos de Autor del 23 de septiembre de 1912, alterada en septiembre de 2017.

Ley de Derechos Conexos del 18 de marzo de 1993.

Ley de Supervisión de Organizaciones de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos del 6 de marzo de 2003, alterada en noviembre de 2015.

Portugal

Código del Derecho de Autor y Derechos Conexos del 17 de septiembre de 1985, alterado por el Decreto Ley n. 100/2017.

Ley n. 83/2001, del 3 de agosto (Entidades de gestión colectiva de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

Reino Unido

Copyright, Designs and Patents Act de 1988, del 15 de noviembre, alterado por el Digital Economy Act de 2017.

Armonización de la Directiva 2014/26/UE por el Statutory Instrument **nº 221 de 2016**.

AMÉRICA LATINA

Argentina

Ley sobre el Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, del 26 de septiembre de 1933, actualizada en noviembre de 2009.

La Ley n. 17.648/1968, del 22 de febrero, crea la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), regulada por el Decreto 645/2009; y la Ley 20.115/1973, del 23 de enero, crea la Sociedad General de Autores de Argentina de Protección Recíproca (ARGENTORES).

Brasil

Ley n. 9.610/1998 del 19 de febrero, alterada por la Ley 12.853/2013 (con grandes mudanzas en cuanto a las EGC).

Reglamentación de las EGC por el Decreto n. 8.469/2016.

Chile

Ley n. 17.336, sobre la Propiedad Intelectual, del 2 de octubre de 1970, alterada en mayo de 2014 y reglamentada por el Decreto nº 277 de 2013.

Ley n. 20.243, del 16 de enero de 2008, que establece las Normas sobre los Derechos Morales y Patrimoniales de los Intérpretes de las Ejecuciones Artísticas Fijadas en Formato Audiovisual.

Colombia

Ley n. 23 del 28 de enero de 1982 sobre Derechos de Autor, actualizada por la Ley 1915 del 12 de julio de 2018, reglamentada por el Decreto nº 3.942 de 2010.

Ley n. 1.493 del 26 de diciembre de 2011 sobre EGC, reglamentada por el Decreto nº 1258 de 2012.

México

Ley Federal de Derechos de Autor, del 24 de diciembre de 1996, alterada en junio de 2018 y con última reglamentación en 2016.

Paraguay

Ley n. 1.328/98 de Derechos de Autor y Derechos Conexos, del 20 de octubre, alterada por la Ley nº 4.798/2012 y reglamentada por los Decretos 5.159/1999 y 460/2013.

Perú

Ley sobre Derecho de Autor (Decreto Legislativo n. 822) del 23 de abril de 1996, alterada en septiembre de 2018.

Ley n° **28**.131 del Artista Intérprete y Ejecutante, alterada en septiembre de 2018.

Decreto Legislativo n° **1**.092 que aprueba medidas en frontera para la protección de los Derechos de Autor y Derechos Conexos, además de los Derechos de Marcas.

Uruguay

Ley n. 9.739 sobre Propiedad Literaria y Artística, del 17 de diciembre de 1937, con **última altera**ción en 2013 y **última** reglamentación por decreto en 2017. Son importantes también las reglamentaciones hechas por instrucciones administrativas.

AMÉRICA DEL NORTE

Estados Unidos

U.S. Copyright Act - Título 17 (U.S.C.), §101 y s., conforme el *Copyright Cleanup, Clarification, and Corrections Act* de 2010 y la consolidación de 2011. Reglamentada extralegalmente por el compendio de prácticas del *U.S. Copyright Office* de 2017.

Canadá

Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, con última alteración en junio de 2017. La legislación canadiense es bastante difusa, con leyes muy específicas.

ASIA

China

Ley de Derechos de Autor del 7 de septiembre de 1990, alterada en 2010.

Reglamentos sobre gestión colectiva del 22 de diciembre de 2004.

REFERENCIAS

AKDENIZ, Yaman (2000). Case Analysis of League Against Racism and Antisemitism (LICRA), French Union of Jewish Studens, v Yahoo! Inc. (USA), Yahoo France, Tribunal de Grande Instance de Paris, Interim Court Order, 20 November, 2000. "Electronic Business Law Review", 1(3) 110-120. Disponible en: http://www.cyber-rights.org/documents/yahoo_ya.pdf Acceso: 15 nov. 2013.

ASCENSÃO, José de Oliveira (1997). *Direito Autoral*. 2a.ed., Rio de Janeiro: Renovar.

_____ (2002a). "Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade". *Revista da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região*. n.3. Recife: ESMAFE.

_____ (2002b). *Direito da Internet e da Sociedade de Informação*. Rio de Janeiro: Ed. Forense.

_____ (2006). Propriedade Intelectual e Internet. p. 145 e ss. Em: *Direito da Sociedade da Informação*, Volume VI, APDI/Coimbra Editora, Coimbra.

_____ (2008). As "Exceções e Limites" ao Direito de Autor e Direitos Conexos no Ambiente Digital. Disponible en: http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/02/texto_mesa11_ascensao.pdf Acceso: 15 nov. 2013.

_____ (2010). O Direito Autoral numa Perspectiva de Reforma. In *Estudos de direito do autor e a revisão da lei dos direitos autorais*. Wachowicz, Marcos; Santos, Manoel Joaquim Pereira dos (org.) – Florianópolis: Fundação Boiteux.

_____ (2012). Questões Críticas do Direito da Internet. Em: Wachowicz, Marcos. Proner, Carol (Org.). *Inclusão Tecnológica e Direito a Cultura: Movimentos Rumo à Sociedade Democrática do Conhecimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux.

_____ (2013). Representatividade e legitimidade das entidades de gestão coletiva de direitos autorais. *Revista da Ordem dos Advogados*. A. 73, nº 1, Lisboa, p.149-183, Enero-marzo.

BARBOSA, Denis Borges (2002). Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. Em: *Revista da ABPI*. n.59, p.16-39. São Paulo.

BERTALANFFY, Ludwig von (1967). *Robots, Men and Minds: Psychology in the Modern World.* New York: George Braziller.

BUSANICHE, Beatriz (2013). Repensando la gestión colectiva del derecho de autor. Fundación Vía Libre. Disponible en: http://www.vialibre.org.ar/2013/04/15/repensando-la-gestion-colectiva-del-derecho-de-autor/ Acceso: 15 nov. 2013

BOTERO, Carolina (coord.) (2016). *La gestión colectiva ante el desafío digital en América Latina y el Caribe* (Parte I, Informe de Investigación). Bogotá: Fundación Karisma. p.55-141.

Burk, Dan L. Cohen, Julie E. (2001). Fair Use Infrastructure for Copyright Management Systems. *Harvard Journal of Law and Technology*, Vol. 15, pp. 41-83; "Georgetown Public Law

Research", Paper No. 239731. Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=1007079 Acceso: 15 nov. 2013.

CASTELLANOS LEAL, Alejandro (2017). La gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, en el derecho de remuneración de los actores en Colombia. *Revista de Derecho Privado*, enero-junio.

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2005). Commission Staff Working Document Study on a Community Initiative on the Cross-Border Collective Management of Copyright. Bruselas, 07/07/05.

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION. Case C-355/12. Nintendo and Others v PC Box Srl and Others. Press release 9/14, 23/01/14. Disponible en: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-01/cp140009en.pdf Acceso: 23 jan. 2014.

DIETZ, Adolf (2014). European Commission's Proposal for a Directive on Collecting Societies and Cultural Diversity – a Missed Opportunity. Em: *International Journal of Music Business Research*, 3(1), p.7-25.

EUROPEAN COMISSION (2003). Notice published pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No 1/2003 in Cases COMP/C2/39152 — BUMA and COMP/C2/39151 SABAM (Santiago Agreement — COMP/C2/38126) (2005/C 200/05). Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:200:0011:0012:EN:PDF. Acceso: 15 nov. 2013.

GEIST, Michael (2012a). Entrevista ao Huffington Post. Bill C-11: Copyright Legislation And Digital Lock Provisions Face Opposition In Canada. Disponible en: http://www.huffingtonpost.ca/2012/06/17/bill-c-11-copyright-modernization-act-canada_n_1603837.html. Acceso: 15 nov. 2013.

_____ (2012b). What the New Copyright Law Means For You. Disponible en: http://www.michaelgeist.ca/content/view/6695/135/ Acceso: 15 nov. 2003.

GERVAIS, Daniel J. (org.) (2010). Collective Management of Copyright and Related Rights. *Klumwer Law International,* Holanda.

_____ (2011). The Landscape of Collective Management Schemes. *Columbia Journal of Law & the Arts,* 34:4.

GLOBAL REPERTOIRE DATABASE WORKING GROUP (2010). Recommendations for: "The Way Forward for the Development of a Global Repertoire Database". Disponible en: http://www.globalrepertoiredatabase.com/docs/GRD-077-GRDRecommendations(Finalv1.0).pdf. Acceso: 15 nov. 2013.

GUIBAULT, Lucie; Gompel, Stef van (2015). Collective Management in the European Union. p. 140-174. Gervais, Daniel (ed.) *Collective Management of Copyright and Related Rights*. Kluwer Law International.

HARGREAVES, Ian (2011). *Digital Opportunity - A review of Intellectual Property and Growth*. UK Intellectual Property Office. Disponible en: http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf Acceso: 22 mar. 2014.

HAUNSS, S.; The changing role of collecting societies in the internet. "Internet Policy Review", 2013. Disponible en: https://policyreview.info/articles/analysis/changing-role-collecting-societies-internet.

HELFER, Laurence R. (2006), Collective Management of Copyright and Human Rights: An Uneasy Alliance. Collective management of copyright and related rights, pp. 85-114, Daniel J. Gervais, ed., *Kluwer Law International*, Vanderbilt Law School, Public Law and Legal Theory Research Paper Series N. 05-28. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=816984.

HERR, Robin Elizabeth (2008). *Is the Sui Generis Right a Failed Experiment?* DJØF Publishing. Copenhagen. Disponible en: http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7716/robin_herr.pdf?sequence=1. Acceso: 15 nov. 2013.

ICMP. Policy Positions. ICMP and the European Union. Collective Rights Management. Disponible en: http://www.icmp-ciem.org/node/55. Acceso: 15 nov. 2013.

INTERNATIONAL ISRC AGENCY BULLETIN 2013/03. Proposed Evolution of the ISRC Standard and System. Disponible en: http://www.ifpi.org/content/library/isrc_bulletin-2013-03.pdf. Acceso: 15 nov. 2013.

JIANG, Fuxiao; GERVAIS, Daniel J. (2012). Collective Management Organizations in China: Practice, Problems and Possible Solutions. *The Journal of World Intellectual Property*, Vol. 15, N.3, p. 221-237. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2171190.

JOKELA, S.; TURPEINEN, M., SULONEN, R. (2000). Ontology Development for Flexible Content. *Education and Life-Long Learning (IJCEELL*), Vol. 12, Nos 1-4. Disponible en: http://www.computer.org/csdl/proceedings/hicss/2000/0493/06/04936056.pdf. Acceso: 15 nov. 2013.

LEMLEY, Mark A. (2015). IP in a World Without Scarcity. *NYU Law Review*, v.90, p.460-515.

LESSIG, Lawrence (2005*). Cultura Livre: Como a grande mídia usa a tecnologia e a lei para bloquear a cultura e controlar a criatividade*. São Paulo: Editora Trama Universitária.

LIU, W. (2012). Models for Collective Management of Copyright from an International Perspective: Potential Changes for Enhancing Performance. *Journal of Intellectual Property Rights*, v.17, p.46-54.

LÓPEZ, Fernando Zapata (2007). Realidad Institucional del Derecho de Autor en América Latina. En *Diagnóstico del Derecho de Autor en América Latina*. Cerlac: Colombia.

MENDIS, D. (2017). Directive 2014/26/EU on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in

the internal market. p. 290-312. En *EU Regulation of E-Commerce – A commentary*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

NÉRISSON, S. (2015). Has Collective Management of Copyright Run Its Course? Not so Fast. IIC - *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, v. 46, n.5, p.505-507, 23 jul.

PEREIRA, Alexandre Libório Dias (2012). Arquivos e Bibliotecas digitais: Os direitos autorais e a sentença Google. *Revista Eletrônica do IBPI*, n.7, p.33-356.

_____ (2010). Direitos de autor e acesso à Internet: uma relação tensa. p. 98-105. "Direito Autoral e Interesse Público, Anais do IV CODAIP". UFSC: Fundação Boiteux.

PESSERL, Alexandre (2008). Arte ilegal? Os tribunais e a cultura do sample. P. 415. En *Anais do II Congresso de direito de autor e interesse público*. Fundação Boiteux: Florianópolis.

PESSERL, Alexandre; BERNARDES, M. B. (2010). Transformação criativa na Sociedade da Informação. En *III Mostra de Iniciação Científica da Associação Nacional de Pós-Graduação*, Rio de Janeiro. XXII Congresso Nacional de Pós-Graduandos. Disponible en: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/transformacao_criativa_na_sociedade_de_informacao.pdf. Acceso: 15 nov. 2013.

Position of the European Parliament adopted at first reading on 4 February 2014 with a view to the adoption of Directive 2014/.../EU of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0056&language=EN&ring=A7-2013-0281#top. Acceso: 04 fev. 2014.

RAFFO, Julio (2011). *Derecho Autoral. Hacia un nuevo paradigma*. Buenos Aires: Marcial Pons.

REINBOTHE, Jörg (2015). Collective Rights Management in Germany. En Gervais, Daniel. (org.) *Collective Management of Copyright and Related Rights*. Klumwer Law International, Holanda.

RENDAS, Tito (2015). Lex Specialis(sima): Videogames and Technological Protection Measures in EU Copyright Law. *European Intellectual Property Review*, v. 39. Disponible en: https://ssrn.com/abstract=2456273.

ROCHELANDET, Fabrice (2003). Are Copyright Collecting Societies Efficient Organisations? An Evaluation of Collective Administration of Copyright in Europe. Gordon, W. J.; Watt, R. (coord.), *The Economics of Copyright. Developments in Research and Analysis*. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, p.176-197.

SAMUELSON P. (2018). The EU's controversial digital single market directive. "Communications of the ACM", v.61, n.11, 20-23.

SCC (Canada), Entertainment Software Association v Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 34; Rogers Communications Inc. v Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 35; Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v Bell Canada, 2012 SCC 36; Alberta (Education) v Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 SCC 37; Re:Sound v Motion Picture Theatre Associations of Canada, 2012 SCC 38.

STF, ADI 5062 / DF, Rel. Luiz Fux, juzgado el 27/10/2016.

STJ, Resp 964.404 - ES (2007.0144450-5); AgRg no REsp Nº 1.336.903 - SP (2012/0159866-7); REsp 1.219.273, Rel. Nancy Andrighi, juicio el 24/04/2014; REsp 1.567.780, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, juicio en 14/03/2017; REsp 1.559.264, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, juicio el 08/02/2017.

SOUZA, Allan Rocha de (2006). *A Função Social dos Direitos Autorais: uma interpretação civil-constitucionalista dos limites da proteção jurídica*. Ed. Faculdade de Direito de Campo. (2011). Direitos autorais e acesso à cultura. *Revista do IBICT*, v.7, n.2, septiembre, Rio de Janeiro, p.416-436. Disponible en: http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/438/329. Acceso: 15 nov. 2013.

TJUE, Quarta Seção, Caso C355/12. Nintendo v. PC Box e 9Net. Relator: M. Safjan. Sentencia del 23 de enero de 2014.

UNIÓN EUROPEA. Press Release: Collective management of copyright: EP and Council strike a deal. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/content/20131105IPR23815/html/Collective-management-of-copyright-EP-and-Council-strike-a-deal. Acceso: 15 nov. 2013.

UK ARTS COUNCIL (2007). Visual artists in shared workspaces - resources and facilities. UK, 2007. Disponible en: http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/documents/publications/creyorksvispart2_phpeK4wff.pdf. Acceso: 15 nov. 2013.

UK Intellectual Property Office. Explanatory Memorandum on Changes to the Copyright, Designs and Patents Act 1988. Disponible en: http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111112717/pdfs/ukdsiem_9780111112717_en.pdf Acceso: 22 mar. 2014.

VIGNOLI, Gustavo; DE FREITAS, Eduardo (2007). Las entidades de gestión colectiva. Su importancia. Desafíos ante las nuevas tecnologías. Herramienta de los autores en el entorno analógico y digital. Disponible en: http://rnu.com.uy/innovaportal/file/13981/1/anexo_gestion_colectiva.pdf. Acceso: 15 nov. 2013.

WACHOWICZ, Marcos (2015). A Revisão da Lei Autoral, Principais Alterações: Debates e Motivações. En *PIDCC*, Aracaju, A**ñ**o IV, Edición **nº 08/2015. Fe**brero. (2008). Propriedade Intelectual do Software & Revolução da Tecnologia da Informação. Curitiba: Juruá Editora.

WACHOWICZ, Marcos; VIRTUOSO, Bibiana Biscaia (2017). A gestão coletiva dos direitos autorais e o streaming. *Revista P2P e INOVAÇÃO*, n.1, v.4, p.4-17.

WIPO (2013). IP Survey. The Impact of the Internet on Intellectual Property Law. Disponible en: <http://www.wipo.int/copyright/en/ecommerce/ip_survey/chap3.html>. Acceso: 15 nov. 2013.

ZHONG, Zheng (2017). Reestablishment on the Interests Balance between Copyright Holders and Users: From the Perspective on Reasonable Regulation concerning TPMS in the Third Amendment of Chinese Copyright "Law. China Legal Sci.", v.5, p.59-81.

Este libro surge de una iniciativa conjunta entre el Programa de Derecho y Bienes Públicos de FLACSO Argentina y el Grupo de Estudios de Derecho Autoral e Industrial (GEDAI) de la Universidad Federal de Paraná (UFPR) de Brasil. Ambas instituciones, así como sus investigadores, participan de los congresos y seminarios internacionales que las dos casas de estudio realizan desde hace varios años. Con el fin de fortalecer la colaboración continua, presentamos esta publicación colectiva.

FLACSO ARGENTINA

GEDAI
Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial
Universidade Federal do Paraná

ISBN 978-950-9379-72-5
9 789509 379725